

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

Закон введено в дію з 1 липня 1994 року
Постановою Верховної Ради України
від 23 грудня 1993 року N 3771-XII

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 16 червня 1999 року N 751-XIV,
від 21 грудня 2000 року N 2188-III,
від 15 листопада 2001 року N 2783-III,
від 10 січня 2002 року N 2921-III,
від 4 липня 2002 року N 34-IV,
від 15 травня 2003 року N 762-IV,
від 22 травня 2003 року N 850-IV,
від 10 квітня 2008 року N 254-VI

(У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом
"Установа" у відповідних відмінках згідно із Законом
України від 21 грудня 2000 року N 2188-III)

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак) в Україні.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення

У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні:

Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;

(абзац другий статті 1 в редакції
Закону України від 21.12.2000 р. N 2188-III)

особа - фізична або юридична особа;

(абзац третій статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

(абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг;

zareєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво;

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;

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

(абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;

Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;

(статтю 1 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2188-III, абзац дванадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;

(статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2188-III)

державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи;

(статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2188-III)

доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті;

(статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом України від 04.07.2002 р. N 34-IV)

МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків.

(статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого:

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;

видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію;

забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;

приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації виконувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.

2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.

(стаття 2 в редакції Закону
України від 21.12.2000 р. N 2188-III)

Стаття 3. Міжнародні договори

1. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Права іноземних та інших осіб

1. Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.

2. Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ II ПРАВОВА ОХОРОНА ЗНАКІВ

Стаття 5. Умови надання правової охорони

1. 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, встановлені цим Законом.

2. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

3. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою.

Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону.

4. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

5. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

6. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

(стаття 5 у редакції Закону
України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони

1. Згідно з цим Законом 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 знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

2. Згідно з цим Законом 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 загальноживаними 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 загальноживаними символами і термінами;

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

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

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

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, 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;

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

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

4. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

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

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

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

(стаття 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.06.99 р. N 751-XIV,
від 15.11.2001 р. N 2783-III,
у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Розділ III

ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ СВДОЦТВА

Стаття 7. Заявка

1. Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

3. Заявка повинна стосуватися одного знака.

4. Заявка складається українською мовою і повинна містити:

заяву про реєстрацію знака;

зображення позначення, що заявляється;

перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.

(абзац четвертий пункту 4 статті 7 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

5. У заяві про реєстрацію знака необхідно вказати заявника (заявників) та його адресу.

6. Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний:

заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить;

подати в заявці кольорові зображення вказаного знака. Кількість примірників таких зображень встановлюється Установою.

7. Інші вимоги до документів заявки визначаються Установою.

8. За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги. Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

(пункт 8 статті 7 у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 8. Дата подання заявки

1. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні:

клопотання у довільній формі про реєстрацію знака, викладене українською мовою;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

достатньо чітке зображення позначення, що заявляється;

перелік товарів і послуг, для яких заявляється знак.

2. Дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 10 та 11 статті 10 цього Закону.

3. Після встановлення дати подання заявки будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому Установою. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

(стаття 8 у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 9. Пріоритет

1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

2. Пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати.

3. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що

підтверджує показ зазначеного знака на виставці, якщо ці заявка чи показ відповідно була подана чи було проведено у державі - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

Стаття 10. Експертиза заявки

1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.

2. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

3. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

4. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому Установою порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

5. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника, а також зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг.

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником.

Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини.

6. Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що протиставлені заявці.

Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

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

Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, якщо вони містять ознаки, які слід включити до позначення, що заявляється як знак.

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті позначення або доповнює перелік зазначених у заявці товарів і послуг, не беруться до уваги під час експертизи заявки і можуть бути, після одержання відповідного повідомлення закладу експертизи, оформлені заявником як самостійна заявка.

8. Будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

За подання заперечення сплачується збір.

Заперечення розглядається, якщо воно одержане закладом експертизи не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою.

Заклад експертизи надсилає копію заперечення заявнику.

Заявник вправі повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її.

Результати розгляду заперечення відображаються в рішенні Установи за заявкою. Копія цього рішення надсилається подавцю заперечення.

9. Під час проведення формальної експертизи:

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою;

документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

10. За відповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону та наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.

11. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону заявнику негайно надсилається про це повідомлення. Якщо невідповідність буде усунута протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, то датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

12. За відповідності заявки вимогам статті 7 цього Закону та документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається про це повідомлення.

13. У разі порушення вимог пункту 8 статті 7 цього Закону заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

14. У разі невідповідності заявки формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою, чи документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення із пропозиціями щодо усунення недоліків.

Якщо недоліки стосуються групування товарів і послуг, то в повідомленні наводиться перелік товарів і послуг, згрупованих закладом експертизи, та, за необхідності, зазначається сума збору за подання заявки, яку належить доплатити. У випадку, коли товар або послуга викладено у заявці як термін, що не дає можливості віднести його до певного класу МКТП, заявнику пропонується замінити цей термін або виключити його. Якщо заявник не виконає цю вимогу, то зазначений термін не включається до переліку товарів і послуг, згрупованих закладом експертизи.

Усунення зазначених у повідомленні недоліків проводиться у строк, встановлений пунктом 6 цієї статті для додаткових матеріалів.

15. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

16. Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Відповідь заявника надається у строк, встановлений пунктом 6 цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

(стаття 10 в редакції Законів
України від 21.12.2000 р. N 2188-III,
від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 11. Відкликання заявки

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати сплати державного мита за видачу свідоцтва.

(стаття 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 11¹. Поділ заявки

1. Заявник має право поділити заявку на дві і більше заявок (виділені заявки) шляхом розподілу між ними перелічених у цій заявці товарів і послуг таким чином, щоб кожна з виділених заявок не містила товари і послуги, споріднені з товарами і послугами, переліченими в інших заявках.

2. Поділ заявки здійснюється шляхом подання заявником заяви про внесення до заявки відповідних змін та виділеної заявки (заявок), за умови сплати зборів за подання зазначених заяви та заявки.

3. Дата подання виділеної заявки є такою самою, як дата подання поділеної заявки. Дата пріоритету виділеної заявки встановлюється, якщо на це є підстава, такою самою, як дата пріоритету поділеної заявки.

(Закон доповнено статтею 11¹ згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 12. Публікація про видачу 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, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про реєстрацію знака документи про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною.

Строк надходження цих документів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

(стаття 12 в редакції Законів
України від 21.12.2000 р. N 2188-III,
від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 13. Реєстрація знака

(назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

1. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються Установою.

2. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається Установою та одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про свідоцтво, за умови сплати збору за подання цього клопотання.

(пункт 2 статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N

3. Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляються за ініціативою власника свідоцтва або Установи.

(абзац перший пункту 3 статті 13 у редакції
Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

До Реєстру за ініціативою власника свідоцтва можуть бути внесені зміни згідно з установленим переліком можливих змін. За внесення до Реєстру змін щодо свідоцтва сплачується збір.

(статтю 13 доповнено пунктом 3 згідно із
Законом України від 21.12.2000 р. N 2188-III)

Стаття 14. Видача свідоцтва

1. Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

2. Форма свідоцтва і зміст зазначених у ньому відомостей визначаються Установою.

3. До виданого свідоцтва на вимогу його власника Установа вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням про це в офіційному бюлетені.

4. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва його власнику видається дублікат свідоцтва у порядку, встановленому Установою. За видачу дубліката свідоцтва сплачується збір.

(статтю 14 доповнено пунктом 4 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 15. Оскарження рішення за заявкою

1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

2. Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому порядку після державної реєстрації знака, то суд вирішує разом і питання щодо дійсності відповідного свідоцтва.

3. Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати втрачається у разі сплати державного мита за видачу свідоцтва.

4. Оскарження рішення Установи до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку, встановленому цим Законом та на його основі регламентом Апеляційної палати, затвердженим Установою. За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не сплачено у строк, зазначений у пункті 1 цієї статті, заперечення вважається неподаним, про що заявнику надсилається повідомлення.

5. У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення діловодство за заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

6. Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. Строк розгляду заперечення продовжується за ініціативою заявника, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

7. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.

У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню.

8. До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести мотивований письмовий протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.

9. Заявник може оскаржити затвержене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

(стаття 15 в редакції Законів
України від 21.12.2000 р. N 2188-III,
від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Розділ IV

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ СВІДОЦТВА

Стаття 16. Права, що випливають із свідоцтва

1. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

2. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

3. Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

4. Використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

(абзац четвертий пункту 4 статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 10.04.2008 р. N 254-VI)

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

5. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

6. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

абзац четвертий пункту б статті 16 виключено

(згідно із Законом України
від 10.04.2008 р. N 254-VI)

некомерційне використання знака;

усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

7. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

8. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

9. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю і видачу ліцензії на використання знака, а також запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.

У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

10. Власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні.

11. Власник свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право на основі договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовувати свій знак поряд із знаком зазначених осіб, а також замість їх знака.

(стаття 16 із змінами, внесеними згідно з
Законами України від 16.06.99 р. N 751-XIV,

від 21.12.2000 р. N 2188-III,
від 04.07.2002 р. N 34-IV,
у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 17. Обов'язки, що впливають із свідоцтва

Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що впливають із свідоцтва.

(стаття 17 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV,
у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Розділ V ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ

Стаття 18. Припинення дії свідоцтва

1. Власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

2. Дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Установи до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

(абзац перший пункту 2 статті 18 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків.

Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

3. Дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальноновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

(пункт 3 статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

4. Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

(статтю 18 доповнено пунктом 4 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 19. Визнання свідоцтва недійсним

1. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
- б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;
- в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

(пункт 1 статті 19 доповнено підпунктом "в"
згідно із Законом України від 15.11.2001 р. N 2783-III,
підпункт "в" пункту 1 статті 19 у редакції Закону
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

2. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

3. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

(стаття 19 в редакції Закону
України від 21.12.2000 р. N 2188-III)

Розділ VI ЗАХИСТ ПРАВ

Стаття 20. Порушення прав власника свідоцтва

1. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

(пункт 1 статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

(пункт 1 статті 20 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 10.04.2008 р. N 254-VI)

2. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

(абзац третій пункту 2 статті 20 у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Стаття 21. Способи захисту прав

1. Захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

встановлення власника свідоцтва;

укладання та виконання ліцензійних договорів;

порушення прав власника свідоцтва.

(стаття 21 у редакції Закону України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

Стаття 22. Право повторної реєстрації

Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

(стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Розділ VII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 23. Державне мито і збори

Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтв на знаки для товарів і послуг визначаються законодавством.

Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зараховуються до Державного бюджету України.

Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.

(частина четверта статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 10.01.2002 р. N 2921-III)

Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зокрема на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.

(стаття 23 в редакції Закону України від 21.12.2000 р. N 2188-III)

Стаття 24. Реєстрація знака в іноземних державах

1. Будь-яка особа має право зареєструвати знак в іноземних державах.
2. У разі реєстрації знака в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків заявка на міжнародну реєстрацію та відповідні їй заява про територіальне розширення і заява про продовження міжнародної реєстрації подаються через Установу за умови сплати національного збору за подання кожної з них.

(пункт 2 статті 24 у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

3. Витрати, пов'язані з реєстрацією знака в іноземних державах, несе заявник чи за його згодою інша особа.

Стаття 25. Охорона прав на добре відомий знак

1. Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

(пункт 1 статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 10.04.2008 р. N 254-VI)

2. При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

3. Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється Установою. За подання заяви про визнання знака добре відомим сплачується збір.

Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

4. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

(Закон доповнено статтею 25 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

Президент України
м. Київ
15 грудня 1993 року
N 3689-ХІІ

Л. КРАВЧУК
