

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИДАЧУ СВІДОЦТВА УКРАЇНИ НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

**Київ
2007**

Укладачі
Левічева О. Д., Кривошей С. Т.

Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак
С 43 **для товарів і послуг: Практич. посіб. /Укладачі Левічева О. Д., Криво-**
шей С. Т. — К. 2007. — 40 с. — (Інтелект. власність в Україні)
ISBN 978-966-8381-31-7.

Практичний посібник із складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг призначений для заявників та представників заявників. Посібник містить поради щодо складання заявки на знак, особливу увагу приділено складанню переліку товарів і послуг, як частини обсягу прав, що надається свідоцтвом. Викладено вимоги до документів заявки і порядок її подання та розглянуто типові помилки, що припускають заявники під час складання заявки.

ББК 65.9(4УКР)290-80я

Навчальне видання

ЛЄВІЧЕВА О. Д., КРИВОШЕЙ С. Т.

Складання та подання заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг
Практичний посібник

Відповідальна за випуск *Т. Карбовнича*. Дизайн обкладинки *Р. Шкульов*.
Технічний редактор *Т. Піхота*. Коректор *О. Марюхненко*. Верстка *В. Піхота*

Підп. до друку 12.12.07. Формат 70×100/16. Папір офс.
Гарнітура Тип Таймс. Друк оф. Ум.-друк. арк. 3,23. Ум. фарбовідб. 3,88.
Обл.-вид. арк. 3,02. Наклад 2030 прим. Зам. 8-011.

ТОВ «Прок-Бізнес»
03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28-А.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 1737 від 31.03.2004 р.
Віддруковано ТОВ «Оберіг».
61140, м. Харків, просп. Гагаріна, 62, к. 97
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 3045 від 07.12.2007 р.

Передмова	4
1. ПОРАДИ ЩОДО СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИДАЧУ СВІДОЦТВА УКРАЇНИ НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ	6
1.1. Загальні положення та визначення	6
1.1.1. Знак як об'єкт правової охорони	6
1.1.2. Види знаків	7
1.1.3. Підстави для відмови в наданні правової охорони, їх опис та тлумачення	9
1.1.4. Право на пріоритет	15
1.2. Складання заявки	16
1.2.1. Вимоги до документів заявки	16
1.2.2. Оформлення заяви про реєстрацію	17
1.2.3. Вимоги до зображення позначення, що заявля- ється як знак	20
1.2.4. Поради щодо складання переліку товарів і послуг	20
1.3. Документи, що додаються до заяви, та вимоги до них	28
1.3.1. Документ про сплату збору за подання заявки	28
1.3.2. Довіреність	28
1.3.3. Документи щодо пріоритету	29
1.3.4. Комплект зображень позначення	30
2. ПОДАННЯ ЗАЯВКИ	31
2.1. Подання заявки заявником	31
2.2. Подання заявки представником	31
2.3. Порядок сплати зборів	32
3. ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬ ЗАЯВНИКИ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ЗАЯВКИ	34
Додаток 1. Бланк заяви про реєстрацію знака	38

У сучасному світі знаки для товарів і послуг (торговельні марки) відіграють більш важливу роль як на ринку зовнішньої і внутрішньої торгівлі, так і в повсякденному житті.

Використання знаків для товарів і послуг (далі — *знак*) як засобів вирізнєння товарів і послуг, що виробляються або надаються різними особами, здійснюється в інтересах усіх суб'єктів суспільства: виробників товарів, осіб, що надають послуги, торговців і споживачів. Економіка, що ґрунтується на принципах конкуренції, вже не може обходитись без знаків, за допомогою яких передаються певні відомості про якість або властивості товару, створюється образ фірми.

Сучасним виробникам товарів, торговцям та особам, що надають послуги, вже зрозуміло, що для здобуття успіху на ринку товарів і послуг необхідно знайти свій метод і спосіб впливу на потенційних споживачів. Одним із таких способів впливу є наявність знака, який є одним із головних елементів іміджу фірми і допомагає у просуванні товарів і послуг на ринку. Вдало обране слово або зображення як позначення знака визначає у майбутньому можливість у його просуванні і, відповідно, сприяє підвищенню рівня продажу товарів і надання послуг.

Велика кількість різноманітних товарів і послуг, що пропонують споживачам конкуруючі виробники товарів та особи, що надають послуги, часто не мають якихось виразних відмінностей і відрізняються, як правило, якістю, ціною та іншими характеристиками. Очевидно, що споживачам необхідно надати таку можливість, що дозволить їм робити вибір серед великого асортименту товарів і послуг на ринку. Такою можливістю є наявність знака, яким маркуються товари або під яким пропонуються послуги на ринку.

Отже, основним призначенням знака на ринку товарів і послуг є надання споживачу можливості вирізнити товар однієї особи від такого ж самого або спорідненого з ним товару чи послуги іншої особи. Позитивні емоції, викликані вдалою покупкою або придбаною послугою, тісно пов'язуються у свідомості споживача з певним знаком, яким були марковані ці товари або запропоновані послуги, та стимулюють подальшу споживчу активність.

Знак, яким маркуються товари або надаються послуги, допомагає вирізнити товари конкретного виробника або продавця товарів (або послуги, що надає конкретна особа) серед інших, тобто інформаційне та розрізняльне навантаження знака визначає його основну функцію. Крім того, знак може стати важливою складовою нематеріальних активів фірми і одним із засобів на-

копичування коштів, оскільки власник знака може продати його, передати право власності на знак або надати іншій особі на вигідних для себе умовах ліцензію на його використання.

З розвитком ринкових відносин знаки для товарів і послуг перетворюються в найбільш популярний об'єкт інтелектуальної власності. При цьому завдяки зусиллям виробника товарів або особи, що надає послуги, з просування знака для своїх товарів і послуг, він набуває репутації і стає об'єктом комерційної привабливості не тільки для споживачів, але й для недобросовісних конкурентів, які можуть його відтворювати або імітувати.

Зокрема, відомі випадки використання певними фірмами знаків відомих у світі фірм (або схожих з ними позначень), які виробляють і реалізують високоякісні товари. Тому перед початком просування знака на ринку необхідно забезпечити надійну охорону прав на знак.

Охорона прав на знаки перешкоджає спробам здійснювати недобросовісну конкуренцію і дозволяє виробляти та реалізовувати товари й послуги на найбільш справедливих умовах. Споживач повинен довіряти особі, яка відповідає за якість товару або послуги, що продаються з використанням знака. Знак, який охороняється законом, захищає інтереси не тільки його власника, але й інтереси споживача і суспільства в цілому.

Крім того, товари, марковані знаками, яким надано правову охорону, на світовому ринку мають значно вищу цінність, ніж товари без таких знаків.

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

У цьому Посібнику у *Додатку 1* наводиться бланк заяви, який відповідає існуючим визначенням у зв'язку зі змінами структури державної системи інтелектуальної власності та Закону, а також зразок його заповнення.

Пропонуємо, перед тим як звернутися до порад, що надаються у цьому посібнику, уважно вивчити вимоги щодо складання та подання заявки, встановлені Правилами.

1. ПОРАДИ ЩОДО СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИДАЧУ СВІДОЦТВА УКРАЇНИ НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

1.1. Загальні положення та визначення

1.1.1. *Знак як об'єкт правової охорони*

Закон визначає знак для товарів і послуг як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від споріднених товарів і послуг інших осіб, тобто знак для товарів і послуг повинен вирізняти певні товари або послуги, що виробляються або надаються конкретною фізичною особою або підприємством. Для забезпечення такої функції знака як розрізняльна здатність, кожний знак повинен бути унікальним для кращого сприйняття споживачем і асоціювання його з конкретним виробником та товаром або послугою.

Ще однією важливою функцією знака є його рекламоздатність, тобто здатність знака привертати увагу споживачів до товарів або послуг. Реклама товарів без використання знака є невизначеною для споживача, і навпаки, товар, щодо якого використовується оригінальний та інформативний знак, психологічно впливає на свідомість споживача і спонукає його вибрати саме цей товар.

Взагалі знак є візуальним засобом, який формує образ виробника, саме тому розробці знака і його використанню слід приділяти особливу увагу. Особі, яка бажає вирізнити свою діяльність на ринку, насамперед необхідно розробити свій знак для товарів і послуг, який би добре запам'ятовувався споживачем і добре виконував свої основні функції — розрізняльну, рекламну, інформативну.

Особа, яка розробляє знак, має, по-перше, визначитись, відносно яких товарів або послуг вона буде його використовувати. Якщо планується використовувати знак відносно широкого асортименту товарів або послуг, то при розробці знака необхідно це враховувати. У одного власника може бути декілька знаків: один для всіх товарів і послуг, які він реалізує або надає (так званий — фірмовий знак), і знаки для окремих товарів і послуг (наприклад, етикетки для напоїв). При цьому використання фірмового знака поруч зі знаком для окремого товару чи послуги посилює взаємозв'язок товару з конкретною особою, яка реалізує цей товар або надає послугу. При розробці знака доцільно також враховувати, як саме буде використовуватись знак (вид товару, місце розміщення знака на товарі, упаковці тощо).

Згідно з Законом обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

1.1.2. Види знаків

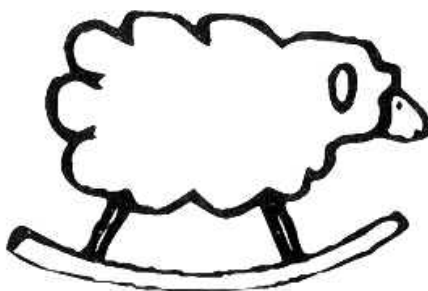
Об'єктом знака можуть бути словесні позначення, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні та об'ємні позначення, кольори та комбінації кольорів та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Словесні позначення можуть бути представлені як слова природної мови, як вигадані слова або сполучення слів, аббревіатура, лозунги, власні імена тощо. Графічне виконання таких позначень* може бути представлено з використанням звичайного (стандартного) або оригінального виду шрифту, наприклад:

ХУТОРОК



Зображувальні позначення включають різні зображення, малюнки, символи, що мають певні ознаки, побічно пов'язані з виробником товарів або особою, яка надає послуги, наприклад:

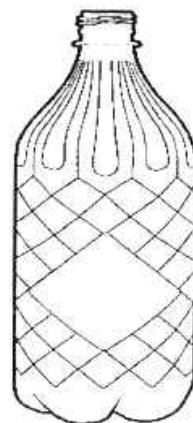


* У кольорі всі позначення наведені на с. 7—8, див на 3-й сторінці обкладинки.

Комбіновані позначення є композицією словесних або літерних елементів та зображувальних елементів, виконаних на площині, наприклад:



Тривимірні (об'ємні) позначення — тривимірні зображення, зокрема, особлива форма упаковки для майонезу або пляшки для вина, наприклад:



Останнім часом закони багатьох країн передбачають надання охорони особливим знакам: звуковим, запахам, кольору або поєднанню кольорів, світловим, руховим позначенням, голографічним тощо.

Так, наприклад, звуковими знаками можуть бути різні звуки (звук дзвона, імітація гарчання лева, електронні звуки тощо) а також музичні фрази.

Прикладом запаху як знака може слугувати, наприклад, запах для прядива, що нагадує аромат польових квітів.

Використанням кольору, як такого, для маркування товарів, наприклад, може бути жовтий колір для обплетення електричного проводу або фіолетовий колір упаковки (етикетки) для шоколаду «**MILKA**».

Рухові позначення (позначення зображення, яке рухається) являють собою малюнок, зображення, слова, що рухаються. Зокрема, таким знаком може бути анімаційне зображення, геометрична фігура, що здійснює певні рухи у часі, які можна відтворити зображенням.

Голографічні позначення класифікуються, як правило, як комбіновані позначення, оскільки до складу голограми можуть входити словесні та зображувальні елементи.

Такі позначення можуть бути зареєстровані як знаки за умови можливості їх візуального сприйняття і представлення у графічній формі. Звукові позначення, наприклад музичні фрази, можуть бути відтворені нотним записом, а в описі позначення зазначається вид інструмента, на якому вони виконуються.

Проте оскільки обсяг правової охорони Законом України визначається, зокрема, зображенням знака, такі позначення як звукові, запахи, світлові не реєструються в Україні, оскільки відсутня технічна можливість внесення їх до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Це зумовлено тим, що їх неможливо відтворити зображенням та, відповідно, неможливо оприлюднити інформацію щодо їх реєстрації.

1.1.3. Підстави для відмови в наданні правової охорони, їх опис та тлумачення

Вимоги, яким повинно відповідати позначення, щоб отримати правову охорону як знака для товарів і послуг, певним чином визначені статтею 6 *quinquies* Паризької конвенції. У законах багатьох країн світу прийнято зазначати не критерії охороноспроможності, а підстави, за якими позначення не може бути знаком.

Для того, щоб отримати виключні майнові права на знак в Україні, слід пам'ятати про те, що існують певні обмеження, встановлені Законом, які є підставами для відмови в наданні правової охорони, і на які потрібно звернути увагу під час розробки знака.

По-перше, згідно із Законом правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі. В Україні правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі» № 1296-IV від 20.11.2003.

Позначення вважається таким, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі, якщо воно:

- а) може ввести громадськість в оману;
- б) спрямоване на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина; незаконне заволодіння правами фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим; територіальної громади, зокрема, є зазіханням на існуючі та історичні державні символи, символи міжнародних організацій і територіальних громад, у тому числі їх спотворенням;
- в) пропагує війну, національну і релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності Украї-

ни, зокрема, містить антидержавні, расистські лозунги, емблеми і найменування екстремістських організацій;

г) принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;

г) пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь, зокрема, містить богохульні вирази чи елементи релігійної символіки, що може зачіпати або ображати почуття віруючих;

д) пропагує наркоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички; є порнографією; пропагує культ насильства та жорстокості; містить нецензурні слова й вирази тощо.

По-друге, статтею 6 Закону встановлені підстави для відмови в наданні правової охорони:

- Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують: державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки.

- Не допускається також будь-яка імітація (стилізація) таких позначень.

При цьому не виключається можливість включення таких позначень до знака як елементів, що не охороняються, за умови згоди на це відповідного компетентного органу або власників таких позначень.

Компетентним органом щодо назви держави «Україна» є колегіальний орган, утворений центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, яким є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційні назви держави «Україна», до знака для товарів і послуг, положення про яку затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 677 від 07.10.2003, та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2003 р. за № 931/8252.

Використанням офіційної назви держави «Україна» вважається внесення позначення до знака як елемента, що містить офіційну назву держави «Україна», написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки, міжнародний код України «UA», визначений згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166-1:1997 «Коди для представлення назв країн та їх складових частин — Частина 1: Коди країн» та Рекомендованим стандартом на дволітерні коди для представлення країн, адміністративних одиниць та міжурядових організацій ST.3 Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

- Не можуть одержати правову охорону також позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Розрізняльна здатність знака характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб від товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію (ідентифікувати) про особу, що пропонує товари або надає послуги.

Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

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

- Не мають розрізняльної здатності позначення, що:

складаються лише з одного елемента, занадто простого та часто вживаного.

Наприклад, зображення, що містять у своєму складі лише одну звичайну геометричну фігуру — трикутник, квадрат або лінію — через дуже часте використання як знака втратили свою розрізняльну здатність.

- Не придатні вирізнити товари чи послуги одних осіб серед таких же самих або споріднених товарів чи послуг інших осіб (тобто також не мають розрізняльної здатності) позначення, що:

— є занадто складними за композицією, тобто такі, що містять велику кількість елементів, не пов'язаних загальною ідеєю, і тому сприймаються як складний набір символів, літер, цифр, зображень тощо. Наприклад, позначення, які складаються із занадто великої кількості ліній з овалами та «завитками», розташованими поруч або, які знаходять одна на одну і не створюють певну композицію, або такі, що сприймаються як орнамент;

— є надмірно стилізованими, які не здатні вирізнити товар (послугу) однієї особи серед інших;

— є словесними позначеннями загальномовного фонду, які часто використовуються у складі знака, такі як «International» (міжнародний), «General», «Special» тощо;

— є загальновживаними скороченнями. До таких позначень належать, зокрема, скорочені найменування організацій, підприємств, галузей тощо та їх аббревіатури, загальноприйняті скорочення, наприклад, сантиметр — см, науково-дослідний інститут — НДІ, український — укр., гривня — грн, науково-технічна інформація — НТІ;

— складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

До позначень, які являють собою загальновживані символи, належать, зокрема, позначення, що символізують галузь господарства чи

сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, зазначені у заявці; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки.

До позначень, які являють собою загальновживані терміни, належать, зокрема, лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки, а також слова або усталені словосполучення, які у певній сфері знань (науці, техніці, мистецтві, суспільному житті тощо) призначені для загального використання і є засобом професійного спілкування. Сукупність таких термінів складає термінологію або термінологічну систему, в якій зосереджено понятійний апарат певної науки чи галузі;

— складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду вважаються такі назви, які використовуються усіма виробниками цих товарів чи особами, що надають ці послуги, в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні та не потребують додаткового аналізу і доказів. Такі позначення пов'язуються лише з видовими ознаками і/або властивостями товару або послуги, та не пов'язуються з ознаками і/або властивостями товару (послуги), які додатково надані йому завдяки діяльності конкретного суб'єкта господарювання.

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

До позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду, належать також позначення, які використовувались як знак для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого і частого використання для одного й того ж товару різними виробниками (особами), увійшли у повсякденну мову як видова назва цього товару, тобто стали видовими поняттями (синонімами номенклатурної назви), що відображають істотні ознаки певних класів товарів. Наприклад, ескалатор, лінолеум, целулоїд, примус, вазелін, ланолін тощо;

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

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги тощо.

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

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать позначення, що породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що в процесі використання його як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення — позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають дійсності щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Наприклад, вважаються оманливими позначення:

— з використанням зображення плоду-коробочки бавовни або із зазначенням **Natural** для виробів із синтетичних волокон;

— з вказівкою **MADE IN U.S.A.** на етикетках для виробів, які насправді не мають ніякого відношення до США;

— етикетки, призначеної для маркування конкретного товару, заявленої відносно інших товарів, (наприклад, етикетка для товару — **мило**, заявлена відносно всіх інших миючих засобів, вказаних у переліку товарів);

— які побічно вказують на вид конкретного матеріалу, з якого виготовлено товар, заявлені відносно товарів, виготовлених з інших видів матеріалів (наприклад, вигадане словесне позначення «**PLASTICOL**» для паперових виробів, яке, через наявність у ньому частини —

PLASTIC (пластмаса), — побічно вказує на те, що товар виготовлено з пластмасового матеріалу).

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

До позначень, що можуть ввести в оману, належать і такі, в яких окремі компоненти можуть ввести в оману, зокрема використання зображення географічної карти або відомого місця, архітектурних об'єктів або зображення людини у національному костюмі певної країни тощо.

Наприклад, позначення «**UKRAINIAN GIRL**» у поєднанні із зображенням дівчини в національному українському костюмі поряд із дачним будиночком у карпатському стилі на фоні карпатського ландшафту, заявлене канадською фірмою відносно товару — одяг, може ввести споживача в оману щодо географічного походження товару. У даному випадку як словесна частина позначення «**UKRAINIAN GIRL**» (українська дівчина), так і його зображувальна частина містять інформацію, що побічно вказує на зв'язок із географічним місцем походження товарів — Україною. Відповідно споживач сприйматиме марковані таким позначенням товари як такі, що вироблені в Україні, що є введенням в оману щодо походження товарів.

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

До позначень, що відображають лише форму, що зумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, відносяться позначення, форма яких є формою самого товару і, як така, є необхідною при виконанні технічної або практичної функції цього товару.

Наприклад: звичайна форма електричної вилки з ріжками, стандартна форма флакону або пляшки є необхідними для виконання технічної та практичної функції цих товарів.

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

1.1.4. Право на пріоритет

Суттєвим доповненням до принципу режиму національної реєстрації знаків є визначення Паризькою конвенцією права заявників на пріоритет попередньої заявки — так званий конвенційний пріоритет. Відповідно до статті 4 Паризької конвенції заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки в одну із країн — учасниць Паризького Союзу.

Це право передбачено Паризькою конвенцією для заявників, які мають намір щодо розповсюдження своїх товарів або послуг на міжнародному ринку.

Реєстрація знака в іноземних країнах — учасницях Паризького Союзу пов'язана із значними витратами, що може призвести до затримки з поданням заявки в іншу країну, і, як наслідок, до втрати права першості і неможливості використання знака для товарів або послуг, що експортуються. Тому, як правило, заявка подається спочатку у національне відомство своєї країни, і далі заявник може скористатися правом, визначеним Паризькою конвенцією щодо подання заявки в іншу країну з використанням права на конвенційний пріоритет.

Відповідно до Паризької конвенції право заявника на пріоритет за попередньою заявкою також встановлено статтею 9 Закону.

Що практично має здійснити заявник для встановлення права на пріоритет за попередньою заявкою? Паризькою конвенцією і Законом передбачено, що при поданні заявки в іншу країну має бути подана заява про встановлення права на пріоритет. При цьому у такій заяві слід зазначити дату і країну подання попередньої заявки та надати у встановлений строк копію попередньої заявки, оформлену належним чином і засвідчену відомством країни подання, яка є підставою для встановлення права на пріоритет.

Участь у Паризькій конвенції надає можливість скористатися так званою тимчасовою охороною знака на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках.

Відповідно до статті 11 Паризької конвенції пріоритет може бути встановлений на підставі використання знака в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці (виставковий пріоритет), що проводиться на території країни — учасниці Паризького Союзу.

Для цілей встановлення пріоритету виставка вважається міжнародною, якщо її учасниками є піддані кількох держав або міжнародна організація.

Виставка, проведена на території України, визнається офіційною міжнародною, якщо вона влаштована державним або іншим органом публічної влади (Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міжнародною організацією, торговельно-промисловою палатою тощо), і офіційно визнаною міжнародною — якщо вона організована іншим

суб'єктом виставкової діяльності, ніж орган публічної влади, однак визнана міжнародною будь-яким органом публічної влади.

Право на пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційній міжнародній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території України, має заявник, який уклав з організатором виставки договір на участь у виставці (учасник виставки). Підтвердженням про участь заявника у виставці й експонування на ній товарів або пропонування послуг з використанням знака є документ, належним чином засвідчений організатором офіційної міжнародної або офіційно визнаної міжнародної виставки.

Як пріоритет за попередньою заявкою, так і виставковий пріоритет, встановлюються для товарів і послуг, які зазначені в попередній заявці або в документі з виставки, що підтверджує показ заявником експонатів на виставці або пропонування послуг із використанням заявленого знака.

1.2. Складання заявки

1.2.1. Вимоги до документів заявки

Право власності на знак засвідчується *свідоцтвом*. Право на одержання свідоцтва має заявник, чия заявка має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Уповноваженим державним закладом для розгляду і проведення експертизи заявок є Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) (далі — *Укрпатент*).

Особа, яка бажає одержати свідоцтво України на знак для товарів і послуг відповідно до Закону повинна подати до Укрпатенту належним чином оформлену заявку.

За подання заявки сплачується збір згідно з Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004р. № 1716 (далі — *Порядок*).

Заявка є сукупністю документів, необхідних для видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг. Заявку складають українською мовою.

Заявка повинна стосуватися одного знака (вимога єдності) і повинна містити:

1. заяву про реєстрацію знака;
2. зображення знака, що заявляється;
3. перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі — *МКТП*);
4. документи, що додаються до заяви.

Усі документи заявки мають бути надруковані та оформлені так, щоб їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо репродукувати в потрібній кількості копій. У документах заявки не допускаються підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення.

Кожний документ, що додається до заявки, повинен бути на окремому аркуші.

1.2.2. Оформлення заяви про реєстрацію

Заяву про реєстрацію знака (далі — *заява*) подають українською мовою за встановленою формою, що наведена у додатку до Правил.

Заява подається в одному примірнику. Заяву потрібно заповнювати уважно і при цьому слід мати на увазі наступне:

- Розділи заяви за кодами (220), (210), (511), (531), що розташовані у верхній частині заяви, заявником не заповнюються, тому що вони призначені для зазначення реквізитів заявки після її подання до Укрпатенту.

- У розділі заяви за кодом (731) зазначаються відомості щодо заявника (заявників):

- для фізичної особи (осіб) — прізвище, власне ім'я та по батькові (повністю); місце проживання у такій послідовності: найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, району, області, поштовий індекс (адреса зазначається у порядку, визначеному Укрпоштою на підставі відповідної Постанови Держкомзв'язку, що є чинною на дату складання заявки);

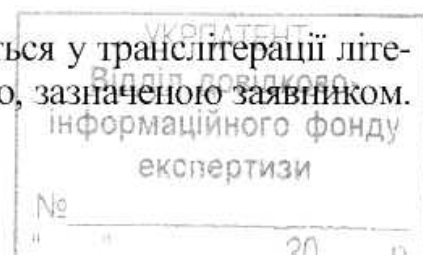
- для юридичної особи (осіб) — повне найменування українською мовою (відповідно до установчих документів). Повне найменування юридичної особи України зазначається з дотриманням Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 № 65 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.06.2004 за № 792/9391 (зі змінами); місцезнаходження (поштова адреса) у такій послідовності: найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, району, області, поштовий індекс.

Для заявників — юридичних осіб України зазначають код відповідно до Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

- Для заявників, що проживають чи мають постійне місцезнаходження за межами України, зазначаються:

- повне ім'я або найменування у транслітерації літерами української абетки. Поряд в дужках ім'я або найменування наводиться мовою оригіналу (або англійською);

- місцезнаходження (поштова адреса), наводиться у транслітерації літерами української абетки з повнотою і послідовністю, зазначеною заявником.



Назви вулиць, майданів тощо, а також символи, які застосовуються поряд з номерами в адресі, наводяться у транслітерації літерами української абетки. Поряд в дужках адреса наводиться мовою оригіналу (або англійською).

Заявники, що мають підстави скористатися правом пріоритету за датою подання попередньої заявки в іншій державі — учасниці Паризької конвенції (конвенційний пріоритет), у розділах за кодами (310), (320), (330) зазначають відомості щодо пріоритету за датою подання попередньої заявки: номер попередньої заявки, її дату подання, код держави, до органу якої подано попередню заявку.

Якщо заявник має підстави скористатися правом пріоритету за датою початку відкритого показу експонатів з використанням знака на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, що проходила на території однієї з держав — учасниць Паризької конвенції (виставковий пріоритет), у розділі заяви за кодом (230) зазначаються відомості щодо дати відкритого показу експоната з використанням знака на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці в одній з держав — учасниць Паризької конвенції.

У розділі за кодом (750) наводяться відомості про адресу для листування із заявником. Якщо адреса для листування співпадає із поштовою адресою, у розділі за кодом (750) зазначаються такі ж самі відомості, що і в розділі за кодом (731).

У разі, якщо заявниками є декілька осіб, і вони мають різні адреси для листування, для ведення листування за заявкою заявники мають визначити тільки одну адресу для листування і вказати її за кодом (750).

Заявник повинен пам'ятати про те, що в разі зміни поштової адреси або адреси для листування, необхідно обов'язково своєчасно сповіщати Укрпатент про такі зміни.

Якщо заявник користується послугами представника — патентного повіреного або іншої довіреної особи — у розділі заяви за кодом (740) зазначають повне ім'я та реєстраційний номер патентного повіреного або ім'я іншої довіреної особи. Якщо заявник має намір вести листування через призначеного представника, дані про його адресу зазначаються у розділі за кодом (750).

Під час оформлення заяви, у разі, якщо певні відомості не можуть бути повністю розміщені за браком місця у відповідних розділах, то їх наводять на додатковому аркуші за тією ж самою формою із зазначенням у відповідному розділі заяви «див. на додатковому аркуші».

Зображення позначення, що заявляється, та його опис наводяться у розділі за кодом (540).

Якщо заявляється словесне позначення, викладене українською або іншою мовою, яке не має смислового значення, в описі знака зазначається спосіб його утворення та здійснюється транслітерація літерами української абетки (для слів іноземного походження).

Якщо словесне позначення не поширене в українській мові — наводиться його значення. Для словесних позначень, що мають смислове значення і викладені мовою, іншою, ніж українська, наводиться переклад українською мовою і здійснюється транслітерація літерами української абетки.

Якщо на реєстрацію заявляється як знак колір або комбінація кольорів, як така, — до заявки додається зображення такого кольору або комбінації кольорів та наводяться приклади їх використання. Наприклад, якщо заявляється зелений колір для послуг «автозаправні станції», необхідно надавати до опису фотокопію зображення такої автозаправної станції з використанням кольору, що заявляється.

Якщо заявляється зображення позначення, що рухається, за кодом (540) відтворюють зображення позначення у статичному (нерухомому) стані.

За кодом (571) наводять опис рухів, їх послідовність, тривалість, інші характеристики. Одночасно надають відеозапис позначення на відеокасеті.

Якщо на реєстрацію заявляється тривимірний знак, про це наводиться позначка за кодом (554).

У разі, якщо заявник вважає кольорове виконання позначення розрізняльною ознакою знака, він має подати зображення позначення в цьому кольорі або комбінації кольорів та у розділі за кодом (591) зазначити колір (або комбінацію кольорів), наприклад, зелений, жовтий, білий.

Якщо заявник не претендує на колір як на розрізняльну ознаку знака і планує використовувати його у будь-якому кольорі, зображення позначення подається у чорно-білому виконанні, а розділ за кодом (591) не заповнюється.

Перелік товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, наводиться у розділі за кодом (511). Спочатку зазначають номер класу МКТП, а потім наводять товари і/або послуги, що відносяться до класу. Номери класів розміщують у порядку зростання. Якщо за браком місця перелік не може бути повністю розміщений у цьому розділі, то його наводять на додатковому аркуші за тією ж самою формою із зазначенням у відповідному розділі заяви — «див. на окремому аркуші».

Розділ заяви «Перелік документів, що додаються» заповнюють за допомогою позначок «X» у відповідних клітинках із зазначенням кількості аркушів і примірників документів. У клітинці «Інші документи», якщо такі наявні у документах заявки, необхідно зазначити назву документа.

Код (390) призначений для заповнення даними щодо реєстрації знака в країні походження, у разі коли заявник просить зареєструвати знак, який підпадає під дію статті 6 *quinquies* Паризької конвенції і має реєстрацію у країні походження.

У розділі за кодом (551) проставляють позначку «X», якщо іноземною особою-заявником заявляється колективний знак згідно зі статтею 7 *bis* Паризької конвенції.

У разі наявності раніше поданих заявок, пов'язаних з даною заявкою у правовому відношенні, зокрема у разі поділу заявки, заповнюється розділ за кодом (641). Розділ за кодом (646) заповнюється у разі наявності раніше діючих реєстрацій, пов'язаних з даною заявкою у правовому відношенні, або якщо заявник має намір здійснити повторну реєстрацію знака відповідно до статті 22 Закону.

Останній розділ заяви «Підпис заявника або представника» обов'язково має бути заповнений.

Якщо заявником є юридична особа, то заяву підписує особа, уповноважена на це її установчими документами. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища (літерна розшифровка підпису) і скріплюється печаткою.

Якщо заявник доручив ведення справ за заявкою представнику, то останній може ставити свій підпис замість заявника. У цьому розділі також проставляють дату підпису. Якщо будь-які відомості наводять на додатковому аркуші, то він підписується в такому самому порядку.

1.2.3. Вимоги до зображення позначення, що заявляється як знак

Зображення позначення може бути подано у вигляді фотографій або інших репродукцій розміром 8x8 см, виконаних будь-якими засобами, зокрема засобами комп'ютерної графіки. Зображення позначення мають бути якісними (контрастними, чіткими). Кольорове виконання позначень має відповідати кольору або поєднанню кольорів, зазначених за кодом (591) заяви.

Зображення тривимірного знака подається у такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об'єкт у цілому. За потреби надаються зображення всіх проєкцій тривимірного знака, які дають вичерпне уявлення про такий знак.

У разі, якщо як знак заявляється етикетка, то вона подається як зображення знака, за умови, що її розмір не перевищує 14x14 см.

1.2.4. Поради щодо складання переліку товарів і послуг

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

Законом встановлено, що товари і послуги, для яких позначення заявляється на реєстрацію, мають бути згруповані за класами МКТП.

МКТП, призначена для реєстрації знаків, була заснована Ніщською угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрування знаків, підписаною 15 червня 1957 року країнами — учасниками Ніщ-

цької дипломатичної конференції, яка була переглянута 14 липня 1967 року у Стокгольмі й у Женеві 13 травня 1977 року та виправлена у Женеві 28 вересня 1979 року (далі — *Ніщцька угода*). Ніщцька угода передбачає координацію робіт по застосуванню і перегляду МКТП для реєстрації знаків.

Згідно з Ніщцькою угодою країни, яких вона стосується, засновують Спеціальний Союз і затверджують спільну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, яка містить: перелік класів, у разі потреби з пояснювальними примітками; абетковий перелік товарів та послуг із зазначенням класу, до якого належить певний товар чи послуга.

Кожна країна, що бере участь у Ніщцькій угоді, повинна застосовувати МКТП як основну або додаткову класифікацію для реєстрації знаків і вказувати в своїх офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків, номери класів МКТП, до яких належать товари та послуги, для яких реєструють знак.

Використання МКТП обов'язкове не тільки для національної реєстрації знаків в країнах — учасницях Ніщцької угоди, але й для міжнародної реєстрації знаків зокрема, що здійснює Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків і Протоколу до Мадридської угоди.

Відповідно до Закону України «Про приєднання до Ніщцької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг» Україна приєдналась до Ніщцької угоди 01.06.2000 року.

З 1 січня 2007 року в Україні введений у дію україномовний варіант дев'ятої редакції МКТП.

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

При цьому слід мати на увазі, що товар є продуктом господарчої діяльності, призначеним для продажу, і є матеріальним об'єктом, але нематеріальний об'єкт, наприклад, наукова теорія, не може бути товаром, який позначається знаком, а послугою є дія, що надає користь, допомогу іншим особам, тому у переліку не допускається зазначення як послуги діяльності, яка спрямована на задоволення потреб самого заявника, наприклад, продаж власних товарів, їх рекламування, перевезення, пакування тощо. Дія, яка спрямована на задоволення потреб самого заявника, не є послугою, а є дією, обов'язковою для здійснення заявником своєї діяльності як суб'єктом господарювання.

Перед складанням переліку слід уважно вивчити пояснення до МКТП для того, щоб правильно віднести товар або послугу до відповідного класу. Неправильне віднесення заявником того чи іншого товару або послуги до певного класу може призвести до того, що під час перевірки пе-

реліку експертизою буде виявлений додатковий клас, внаслідок чого може виникнути необхідність сплати заявником додаткового збору.

При зазначенні назв товарів і послуг бажано використовувати терміни, що наведені в МКТП.

Назва товару або послуги спочатку визначається за Абетковим переліком МКТП. У переліку необхідно уникати занадто узагальнених, невизначених термінів як назв товарів і послуг.

Під час складання переліку товарів і послуг слід враховувати, що деякі назви товарів і послуг в МКТП можуть бути зазначені в редакції, спеціально зміненої для зручного застосування, наприклад, «Меблі (Ганчірки для витирання пилу з —)»; «Цінні папери (Посередницькі послуги щодо —)» тощо. У таких випадках у переліку повинно бути зазначено формулювання, яке відповідає нормам української лексики — «Ганчірки для витирання пилу з меблів»; «Посередницькі послуги щодо цінних паперів» тощо. Крім того, з цієї ж причини перелік назв в МКТП може містити повтори назв товарів або послуг у класах МКТП, наприклад, «Зацукровані фрукти» і «Фрукти зацукровані»; «Експертування податкове» і «Податкове експертування» тощо. У заявці у переліку назва товару або послуги повинна бути наведена тільки один раз.

МКТП не може охопити взагалі увесь асортимент товарів і послуг, що пропонуються на ринку. Тому під час класифікування таких товарів і послуг слід звернутися до пояснювальних приміток до МКТП.

Пояснювальні примітки до МКТП допомагають заявнику проаналізувати можливість віднесення до відповідного класу певних товарів чи послуг, назви яких відсутні в Абетковому переліку МКТП, із урахуванням заголовків класів, що визначають в узагальненому вигляді галузі, до яких можуть бути віднесені товари або послуги. Наприклад, до 3 класу МКТП належать, головним чином, препарати для чищення, косметика і парфуми, зокрема особисті дезодоранти, парфумерно-косметичні гігієнічні препарати. До 5 класу МКТП також належать дезодоранти та гігієнічні препарати, проте оскільки 5 клас охоплює фармацевтичні та інші лікарські препарати, то віднесення до 5 класу дезодорантів та гігієнічних препаратів обмежено їх призначенням — на медичні та гігієнічні потреби.

Такі пояснювальні примітки наведено до кожного класу товарів і послуг МКТП, що значно спрощує групування товарів і послуг за відповідними класами.

Дев'ятою редакцією МКТП щодо класифікування деяких товарів і послуг внесено певні зміни.

Зокрема, деякі вироби з дорогоцінних металів, які згідно з восьмою редакцією МКТП належали до 14 класу, відповідно до їхньої функції та призначення перенесено до інших класів. Наприклад, не належать до 14 класу вироби з дорогоцінних металів, покласифіковані за їхньою функцією та

призначенням, зокрема листові та порошкові метали для художньо-декоративних робіт (клас 2), зубні амальгами, що містять золото (клас 5), ножі, виделки, ложки (клас 8), електричні контакти (клас 9), золоті пера писальні (клас 16), чайники заварювальні (клас 21), вироби, вишиті золотом і сріблом (клас 26), сигарниці (клас 34); художні вироби не з дорогоцінних металів (покласифіковані за матеріалом, з якого їх виготовлено).

Головним чином до 14 класу МКТП належать дорогоцінні метали, товари з дорогоцінних металів, що не належать до інших класів, золотарські вироби, годинники, зокрема, до класу належать золотарські вироби з дорогоцінних металів і каменів та їх імітації, запонки, затискачі для краваток.

Дев'ятою редакцією МКТП також внесено зміни й до 42 класу послуг. Зокрема, правничі послуги, які згідно з восьмою редакцією МКТП належали до 42 класу, перенесено до 45 класу МКТП. Згідно з дев'ятою редакцією МКТП до 45 класу належать правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона, що не належать до інших класів. Згідно з пояснювальними примітками до 45 класу належать, зокрема, послуги, що надаються правниками окремим особам, групам осіб, організаціям та підприємствам; послуги досліджування і спостереження щодо особистої й колективної безпеки; персональні соціальні послуги, такі, як соціальне супроводжування, послуги шлюбних агентств та похоронних служб.

Для визначення критеріїв, за якими має бути здійснено групування товарів і послуг за відповідними класами, слід керуватися загальними заувагами МКТП:

а) Загальні зауваги щодо товарів:

— готовий товар здебільшого класифікують за його функцією чи призначенням. Якщо функція чи призначення готового товару не зазначені у жодному заголовку класу, готовий товар класифікують за аналогією з іншими порівнянними готовими товарами, які фігурують в Абетковому переліку. Якщо такого знайти не вдається, слід використовувати додаткові критерії, такі, як матеріал, з якого виготовлено товар, чи режим його роботи;

— готовий товар, що є сукупністю складників багатоцільового призначення (наприклад, годинник з вбудованим радіоприймачем), можна відносити до всіх класів, що відповідають будь-якій з його функцій чи призначень. Якщо ці функції чи призначення не фігурують у жодному заголовку класу, слід використовувати інші критерії, вказані у вищезазначеному пункті;

— сировину, необроблену чи напівоброблену, здебільшого класифікують за матеріалом;

— товари, призначені бути складниками інших товарів, здебільшого відносять до того самого класу, що й товари, які їх містять, тільки якщо товари такого типу не можна використовувати для інших цілей. У всіх інших випадках слід використовувати інші критерії, вказані вище;

— якщо готовий чи неготовий товар класифікують за матеріалом, з якого його виготовлено, і при цьому його зроблено з кількох матеріалів, здебільшого товар класифікують за матеріалом, що переважає у складі товару;

— оправи, пристосовані до товарів, які вони містять, здебільшого відносять до тих самих класів, що й товари.

б) Загальні зауваження щодо послуг:

— якщо послугу неможливо класифікувати за допомогою Переліку класів, пояснювальних приміток і Абеткового переліку, слід використовувати такі критерії:

1) послуги здебільшого класифікують відповідно до типів родів діяльності, вказаних у заголовках класів послуг і відповідних Пояснювальних примітках або, якщо такого знайти не вдається, за аналогією з іншими порівняними послугами, зазначеними в Абетковому переліку;

2) наймові послуги здебільшого відносять до тих самих класів, що й послуги, здійснювані за допомогою найманих об'єктів (наприклад, «оренда телефонів» — 38 клас, «наймання факсимільної апаратури» — 38 клас, «наймання стадіонного обладдя» — 41 клас тощо);

3) послуги щодо порад, інформування та консультування як правило містяться в тих самих класах, що відповідають предметові порад, інформування та консультування, наприклад, «поради щодо транспортування» — 39 клас, «поради щодо керування справами» — 35 клас, «поради щодо фінансів» — 36 клас. Надавання порад, інформації і консультацій електронними засобами (наприклад, телефоном чи через комп'ютер) не впливає на класифікування цих послуг.

Назви, зазначені у переліку, не повинні бути надто узагальненими, щоб не виникло подвійного тлумачення їх змісту, що має важливе значення при проведенні порівняльного аналізу на етапі кваліфікаційної експертизи. Наприклад, зазначена заявником у 1 класі назва товару «мила», потребує пояснення — «мила на промислові потреби», тому що «мила на гігієнічні потреби» відносяться до 3 класу. Не слід також використовувати узагальнені терміни: «побутові вироби», «будівельні вироби», «спортивні вироби» тощо, тому що товари, які охоплюються цими термінами, можуть бути віднесені до різних класів МКТП.

Що стосується послуг, то не допускається застосування таких невизначених термінів, як наприклад, «консалтинг», «посередництво», «виставки» тощо. У таких випадках необхідно зазначати галузь, якої стосуються консультаційні, посередницькі послуги та об'єкт, з яким такі послуги пов'язані, наприклад: «посередництво біржове» — 36 клас; «посередництво у перевозінні» — 39 клас; «консультування щодо налагоджування справ» — 35 клас; «консультування щодо інтелектуальної власності» — 45 клас тощо. Класифікування послуг із влаштування виставок потребує зазначення їх призначення — на комерційні або рек-

ламні потреби, чи виставки культурного і навчального призначення, для віднесення їх до відповідного класу.

Необхідно конкретизувати в переліку послуги щодо франчайзингу.

«Франчайзинг» буквально означає — економічний захист, що надається клієнтам, які відкривають нову справу. Ця послуга належить до ділових операцій з передачею права на використання інтелектуальної власності. Згідно з дев'ятою редакцією МКТП ділові операції належать до 35 класу.

Термін «франчайз» — це ліцензія на використання знака і технології з взаємними зобов'язаннями і пільгами з ведення бізнесу між власником прав і особою, що отримує права, і яка надається за обумовлену компенсацію та оформлена відповідно до законодавства про знаки. Ця послуга згідно з дев'ятою редакцією МКТП може бути віднесена до 45 класу як «ліцензування інтелектуальної власності».

Швидкий розвиток комп'ютерних технологій спричинив необхідність включення вже до восьмої редакції МКТП таких нових товарів, як наприклад: «електронні видання (завантажні)», «комп'ютерні програми (завантажний програмний статок)» — 9 клас; а також послуг, які здійснюються через Інтернет або через інші електронні засоби, наприклад, «надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера» — 36 клас; «послуги щодо телеконференцій» — 38 клас; «рекламування через комп'ютерну мережу» — 35 клас; «публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах» — 41 клас; до 42 класу восьмої редакції МКТП увійшли такі послуги: «конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання)»; «проектування комп'ютерних систем»; «конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні»; «створювання та обслуговування веб-сайтів для інших»; «встановлювання комп'ютерних програм» тощо.

Як відмічалось вище, до переліку не слід включати як послугу діяльність, яка спрямована на задоволення потреб самого заявника, зокрема торгівля (продаж власних товарів або послуг).

Саме торгівля — це той вид діяльності, при здійсненні якого використовується знак для товарів і послуг, а основною функцією знака є індивідуалізація товарів і послуг однієї особи серед споріднених товарів і послуг іншої особи на ринку. Тому торгівля, як така, не може бути зазначена як послуга для реєстрації знака. Проте певні послуги, пов'язані з роздрібною чи оптовою торгівлею, які відносяться до різних класів послуг МКТП, можуть бути визначені заявником і наведені у переліку товарів і послуг. Так, якщо заявник в межах своєї торговельної діяльності здійснює перевозіння товарів, доставляння товарів, зберігання товарів на складах, пакування товарів — це 39 клас; послуги, що надаються в магазинах з переробляння або лагодження одягу, — це 40 клас тощо.

Питання, чи торгівля товарами є послугою, щодо якої може бути отримана охорона шляхом реєстрації знака, довгий час було предметом обговорення міжнародною спільнотою, зокрема на сесіях Комітету експертів Спеціального союзу з міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніщський союз), Міжнародного бюро Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Жодна редакція МКТП не має рубрики «реалізація товарів» як послуги, тому що за міжнародними нормами така назва вважається неточним терміном і визнається як сфера використання знака.

Також не приймаються як послуги невизначені формулювання типу: «послуги торговельних підприємств, магазини, збут товарів, телевізійні магазини, електронні магазини, Інтернет-магазини, онлайн-магазини, електронна торгівля» тощо. У таких випадках необхідно зазначати конкретні послуги, пов'язані із зазначеними засобами торгівлі.

Враховуючи пропозицію Великобританії, яка базується на рішеннях судів, Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності введено до Пояснювальних приміток 35 класу таке узагальнююче формулювання «Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари». Такі послуги можуть надаватися роздрібними магазинами, підприємствами оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів, наприклад через веб-сайти або шляхом замовлення товарів за телевізійною рекламою.

У випадку із універмагами, супермаркетами, гіпермаркетами, цілодобовими магазинами тощо, у 35 класі допускаються наступні визначення:

«Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в універмагах»;

або

«Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах».

У разі спеціалізованих пунктів роздрібної торгівлі необхідно зазначати вид магазину щодо сектору ринку, до якого він належить, наприклад:

«Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібної торгівлі одягом»;

або

«Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібної торгівлі алкогольними напоями»;

або

«Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібної торгівлі електричними товарами»;

або

«Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібної торгівлі меблями»;

або

«Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари через телемагазини».

Наведення повного переліку товарів, що розміщується в одному місці, не є доцільним, оскільки основний наголос у такому визначенні має робитися на характеристиках послуги, що надається. Сучасна торгівля має нові засоби реалізації товарів (сектори ринку), наприклад, за допомогою електронних засобів (електронні каталоги, сторінки Інтернет), засобів зв'язку (телемагазини), за поштовим замовленням тощо, тому є доцільним зазначення відповідного сектору ринку.

Як і у випадку зі спеціалізованими пунктами роздрібної торгівлі, при визначенні такої послуги в переліку необхідно зазначати послугу щодо надання можливості покупцям зручно вибирати та купувати товари інших осіб за допомогою, наприклад, зведення цих товарів у каталоги або через електронні засоби торгівлі. Така ж сама практика має застосовуватись особами, що надають послуги, пов'язані з оптовою торгівлею.

Якщо на реєстрацію заявляється позначення, що має у своєму складі як елемент словесне зазначення назви товару (насамперед це стосується етикеток), для якого етикетка призначена, то у переліку товарів доцільно зазначати тільки цю назву товару і не слід зазначати назви інших товарів, або узагальнену назву групи (виду) товарів, до якої належить цей товар. Наприклад, якщо етикетка містить назву товару «вино», не слід зазначати у переліку узагальнену назву — «алкогольні напої», якщо етикетка призначена лише для конкретного товару «печиво», і це позначення наведено на етикетці, не слід зазначати у переліку товарів назву — «кондитерські вироби», тому що до кондитерських виробів відноситься не тільки печиво, а, зокрема, й вафлі, цукерки тощо.

При здійсненні класифікації за класами МКТП не допускається зазначення невизначених формулювань: «усі товари (послуги), що включені до класу», «усі товари (послуги), що можуть бути віднесені до парфумерних виробів (...до транспортного перевозіння)», тощо. У таких випадках для визначення обсягу прав і можливості проведення порівняльного аналізу під час проведення кваліфікаційної експертизи

заявки заявнику необхідно зазначати перелік конкретних товарів (послуг), які належать до зазначеної узагальненої групи товарів (послуг).

1.3. Документи, що додаються до заяви, та вимоги до них

1.3.1. Документ про сплату збору за подання заявки

Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунку Укрпатенту. У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунку зазначення номера заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки та відповідає вимогам, установленим пунктом 5 Порядку.

Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:

- ім'я (найменування) платника збору;
- слово «збір»;
- призначення збору;
- вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з графою 1 додатка до Порядку;
- сума збору у розмірі, встановленому згідно з графами 3 і 4 додатка до Порядку;
- номер заявки на знак для товарів і послуг, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, — порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки;
- у разі, якщо збір сплачено від імені нерезидента, — код його країни.

1.3.2. Довіреність

Якщо заявка подається через представника — патентного повіреного або іншу довірену особу — до заявки додається довіреність.

Довіреність є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Довіреність має бути оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства.

У довіреності повинно бути зазначено:

- ім'я особи, якій вона видана;
- ім'я або найменування особи, яка видає довіреність;

— обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;

— дата її вчинення, без зазначення якої довіреність вважається недійсною;

— строк дії довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

Довіреність підписується особою, яка її видала.

Якщо довіреність видається від імені юридичної особи України, то підпис особи, що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис складається з повного найменування посади, яка підписує довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.

Якщо довіреність вчинена іноземною мовою, до неї додається переклад українською мовою.

Довіреність, за якою повноваження передаються іншому представнику (передоручення), має бути нотаріально засвідчена. Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана. Із закінченням строку дії основної довіреності втрачає силу передоручення.

Представництво за довіреністю припиняється у разі:

— закінчення строку довіреності;

— скасування довіреності особою, яка її видала;

— відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;

— припинення діяльності юридичної особи, яка видала (або якій видана) довіреність;

— смерті особи, яка видала довіреність (або якій видана довіреність), оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність.

Довіреність, що видана за межами України, складається за правилами і видається на строк, передбачений законодавством країни, в якій вона вчинена.

1.3.3. Документи щодо пріоритету

Якщо заявник бажає та має підстави скористатися правом пріоритету попередньої заявки, що була подана в одній з країн — учасниць Паризької конвенції, то він повинен одночасно з заявкою або протягом трьох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту надати:

— заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки;

— копію попередньої заявки та її переклад українською мовою. При цьому копія попередньої заявки має бути засвідчена відомством країни подання.

Слід мати на увазі, що позначення знака за попередньою заявкою має відповідати позначенню знака, що заявляється.

Якщо заявник бажає та має підстави скористатися правом пріоритету знака, використаного в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеної на території однієї з держав — учасниць Паризької конвенції, то він повинен разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту надати:

— документ, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на виставці, засвідчений адміністрацією або оргкомітетом виставки.

Документ, що підтверджує право на пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційній міжнародній або офіційно визнаній міжнародній виставці (свідоцтво, довідка тощо) має містити:

— назву виставки і її статус (офіційна міжнародна або офіційно визнана міжнародна);

— вказівку на особу, яка експонувала товари і/або пропонувала послуги (і яка є заявником);

— знак, який фактично був використаний на виставці для товарів і/або послуг (і який заявляється на реєстрацію);

— перелік товарів і/або послуг, які фактично експонувались і/або пропонувались під цим знаком на виставці;

— дату відкриття виставки або дату початку відкритого показу товарів і/або послуг на виставці;

— дату видачі документа та його вихідний номер.

Документ засвідчується адміністрацією або оргкомітетом виставки.

Разом із таким документом можуть бути подані додаткові матеріали (каталог, рекламні матеріали тощо), що підтверджують фактичне експонування товарів і/або пропонування послуг під цим знаком на виставці.

1.3.4. Комплект зображень позначення

До заявки додаються зображення позначення розміром 8x8 см у кількості:

— 5 примірників, якщо знак заявляється у чорно-білому виконанні;

— 10 примірників, якщо знак заявляється у кольоровому виконанні.

Якщо як знак заявляється етикетка, розмір її не повинен перевищувати 14x14 см.

Усі матеріали заявки — заява та додаткові документи — повинні бути підписані заявником та скріплені печаткою (для юридичної особи) або довіреною особою на підставі наданої довіреності.

2. ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

2.1. Подання заявки заявником

На подання заявки та одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг має право будь-яка особа (фізична або юридична), об'єднання осіб або їх правонаступники.

Слід мати на увазі, що не можуть бути суб'єктами права на одержання свідоцтва (подання заявки) відокремлені підрозділи юридичних осіб, утворені за законодавством України або інших держав, що не мають статусу юридичної особи, зокрема, філії, відділення, представництва тощо.

Заявка на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг подається до Укрпатенту, який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок.

Заявку подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають за його адресою: *вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01061, Україна.*

Заявка та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику.

2.2. Подання заявки представником

Якщо заявка подається через представника, і він підписав заявку, то довіреність, подається разом із заявкою.

Слід мати на увазі: якщо заявка, що має містити довіреність, не містить такої, представник повинен долучити її до заявки самостійно або у відповідь на повідомлення Укрпатенту. При цьому, якщо заявка подана за інструкцією або листом-дорученням заявника з послідуною видачею довіреності, у зв'язку з чим дата подання заявки передусє даті вчинення довіреності, представник повинен подати разом з довіреністю заяву або інший документ заявника про схвалення ним подання заявки представником. Ця вимога обумовлена положеннями статті 241 ЦКУ, відповідно до якої правочин, учинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права і обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим, якщо особа, яку він

представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

Оскільки в Укрпатенті діловодство проводиться за кожною заявкою окремо, в разі, якщо представника призначено для ведення справ за декількома заявками, довіреність додається до однієї заявки, до інших заявок додається копія довіреності із посиланням на номер заявки, до якої додано оригінал.

Будь-яка дія представника, на яку він має повноваження за довіреністю, вважається дією заявника, а будь-яка дія Укрпатенту щодо представника вважається дією щодо заявника.

Заявник має право призначати представника для певних юридичних дій і призначати іншого представника для інших юридичних дій або видати довіреність на юридичну особу та зазначити в ній кількох довірених осіб. Проте щодо конкретної заявки необхідно визначити лише одного представника, тобто призначення двох представників на одні і ті самі юридичні дії, у тому числі й на дії з подання заявки, не допускається.

Якщо заявником є іноземна особа, подання заявки і ведення справ за нею проводиться тільки через патентного повіреного.

2.3. Порядок сплати збору

Строки і механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема за подання заявки на знак, а також розміри зазначених зборів, визначені Порядком та додатком до Порядку. Зокрема, розмір збору за подання заявки на знак одним заявником визначено за кодом 40100 додатку до Порядку.

Згідно з Законом документ про сплату збору за подання заявки подається разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

Збір за подання заявки на знак сплачується на поточні рахунки уповноваженого Міністерством освіти і науки закладу експертизи — Укрпатенту, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Відомості про реквізити поточних рахунків Укрпатенту публікуються в офіційному бюлетені МОН та в газеті «Урядовий кур'єр» та розміщені в мережі Інтернет на офіційній сторінці Укрпатенту www.ukrpatent.org.ua

Реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності:

У гривнях:

ЗКПО 31032378, АБ «Брокбізнесбанк», м. Київ,
р/р 2600401457, МФО 300249.

У доларах США:

ВАТ Державний експортно-імпортний банк України (Укресімбанк),

р/р 26034012820371/840, МФО 322313. Місцезнаходження банку: вул. Горького, 127, м. Київ, 03150, Україна.

У євро:

ВАТ Державний експортно-імпортний банк України (Укресімбанк),

р/р 26034012820371/978, МФО 322313.

Місцезнаходження банку: вул. Горького, 127, м. Київ, 03150, Україна.

Під час сплати збору заявникам слід враховувати, що сплачена сума збору за подання заявки на знак для товарів і послуг повинна відповідати розміру, встановленому у додатку до Порядку, з урахуванням кількості класів МКТП, номери яких зазначено у заявці; кольорового зображення знака; включення до знака позначення, що відображує назву держави «Україна»; кількості заявників; наявності електронного примірника змісту заявки на дискеті; звіту про інформаційний пошук (коди 40100, 40200, 40400, 40500 у додатку до Порядку).

Рекомендації до розрахунку розмірів зборів за дії, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, зокрема за подання заявки, які підготовлені фахівцями Укрпатенту на основі Порядку, розміщено в мережі Інтернет на офіційній сторінці Державного департаменту інтелектуальної власності (www.sdip.gov.ua).

3. ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬ ЗАЯВНИКИ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ЗАЯВКИ

Метою цього розділу посібника є надання заявникам (або потенційним заявникам) можливості здійснення аналізу помилок, наведених нижче як типових, для запобігання їх повторення в подальшому або їх припущення при складанні заявки.

Наявність помилок, що припускають заявники під час складання заявки, призводить до збільшення строку її розгляду, через час, що надається на складання запитів експертизою та на їх виправлення заявниками. Крім наявності достатньо великої кількості технічних помилок при оформленні заяви, мають місце помилки, що потребують обов'язкового узгодження із заявниками щодо їх виправлення.

Низка помилок стосується відомостей, зокрема щодо адреси для листування, оформлення довіреності представнику, засвідчення заяви про реєстрацію знака тощо.

Наприклад, достатньо частими є випадки зміни адреси для листування. При цьому заявники не завжди сповіщають про це Укрпатент, через що документи, що надсилаються заявнику за колишньою адресою для листування, повертаються з поштовою відміткою «Адресат вибув», що ускладнює подальше ведення справ за заявкою.

Крім того, якщо заявниками є декілька осіб, часто у адресі для листування за кодом (750) зазначають відомості про адресу для листування всіх заявників. У такому випадку ведення листування із заявниками стає неможливим, тому для запобігання цьому заявники мають визначити тільки одну адресу для листування.

Щодо представництва за довіреністю припускають, зокрема, такі помилки:

- довіреність видається без зазначення дати її вчинення, внаслідок чого вона вважається недійсною;
- відсутні підпис або печатка юридичної особи, яка видала довіреність;
- найменування юридичної особи, яка видала довіреність, не відповідає найменуванню, що наведено на печатці, якою довіреність засвідчена;

— повноваження на такі ж самі дії щодо складання і подання однієї і тієї ж заявки надаються одночасно двом представникам за окремими довіреностями.

Типовими є помилки щодо підпису заявником — юридичною особою заяви про реєстрацію знака, зокрема у заяві відсутні або прізвище посадової особи, або її власноручний підпис, або підпис не скріплено печаткою. Крім цього, часто найменування заявника — юридичної особи, зазначене за кодом (731) заяви, не відповідає найменуванню, наведеному на печатці.

Зазначені помилки є тільки невеликою частиною всіх помилок, що припускають заявники при складанні заявки.

Основна кількість помилок виявляється під час перевірки переліку товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак.

Як було зазначено вище, перелік товарів і послуг є важливою частиною заявки, тому що ним визначається частина прав, що надається свідоцтвом.

Основними помилками під час складання переліку є:

— використання таких невизначених формулювань: «усі рубрики, що віднесені до дверей неметалевих», «усі товари (послуги), що можуть бути віднесені до меблів (... до будування)», «супутні сервісно-побутові послуги», «усі засоби масової інформації», «інформаційні послуги, що мають відношення до справи та рекламування інформаційних технологій комп'ютерів та зв'язку» тощо;

— використання надто узагальнених термінів: «плівкоподібні пластмасові покриття», «скляні вироби» тощо. Товари, що охоплюються цими термінами, можуть бути віднесені до різних класів МКТП, наприклад, «плівкоподібними пластмасовими покриттями» можуть бути «пластмасові плівки на сільськогосподарські потреби», «пластмасові плівки, крім пакувальних» — 17 кл; «пластмасові плівки обгорткові» — 16 кл;

До «скляних виробів» можуть бути віднесені такі товари, як «склопосуд», «скляні кулі», «скляні накривки», «статуетки зі скла» — 21 кл.; «скляний посуд поградуваний» — 9 кл., «дзеркала» — 20 кл.;

Доцільно також конкретизувати послугу «сервісне обслуговування комп'ютерів», яку часто відносять до 42 класу. При цьому як з'ясовується, маються на увазі послуги щодо обслуговування як апаратного статку комп'ютерів, так і програмного статку. Виходячи з пояснень до 37 класу МКТП, послуги з обслуговування апаратного статку комп'ютерів (наприклад, встановлювання, технічне доглядання та лагодження) слід відносити до 37 класу, послуги щодо роботи з програмним статком (наприклад, оновлювання, корегування, розробляння програмного статку) — до 42 класу.

— використання невизначених термінів як назв послуг, наприклад, «наймання», «консультування», «зовнішньоекономічна діяльність»,

«економіко-аналітичні послуги», «експортно-імпортні операції», «посередництво», «прокат», «виставки» тощо. Такі послуги мають бути конкретизованими для можливості правильного віднесення їх до відповідного класу МКТП;

— наявність повторів термінів, що визначають назви товарів і послуг;

— не розкриваються дужки у випадках, де це потрібно для граматичного зв'язку слів;

— зазначення у переліку габаритів виробів, номерів стандартів, спеціальних назв, що є знаком для товарів (наприклад, марки кабелів, назви миючих засобів тощо);

— неправильне віднесення товару і/або послуги до відповідного класу МКТП.

Ще однією з розповсюджених помилок є зазначення у переліку як назв товарів і послуг певного виду економічної діяльності. Наприклад, в 40 класі зазначається «виробництво сталі», «випікання хліба» тощо. У такому вигляді послуги мають бути віднесені до відповідних класів МКТП. Якщо заявник є дійсним виробником, то вироблену продукцію він зазначає у класі товарів — «сталь листова», «сталь злегована», «сталеві труби» — 6 клас або «хліб», «булочки» — 30 клас. Якщо ж заявник надає послуги для третіх осіб, то в 40 класі він може зазначити: «лиття сталі», «термооброблення металів», «випікання хліба на замову».

Досить часто зазначають у 41 класі як послугу поліграфічну діяльність. Ця діяльність включає в себе як видавничі послуги, так і друкарські послуги і може відноситись як до 41 класу, так і до 40 класу, наприклад: «видавання книжок (видавництва)» — 41 клас, «друкування» — 40 клас.

Послуга «митне обслуговування» також може бути віднесена до різних класів, «митне посередництво» — 36 клас, «митне зберігання товарів» — 39 клас.

Формулювання «послуги щодо допомоги в підписанні господарських угод за дорученням і в інтересах підприємств» теж є надто невичисленим, оскільки такі послуги можуть бути віднесені як до 45 класу (правничі послуги), або до 36 класу (фінансова допомога), так і до 35 класу (ділова допомога або допомога в оформленні документів).

Часто представниками припускаються помилки під час перекладу переліку товарів і послуг за заявками іноземних заявників, який здійснюється за допомогою відповідних комп'ютерних програм. Комп'ютерна програма при перекладі використовує тільки ті терміни, які закладені програмістом і які досить часто є некоректними з точки зору норм української лексики або такими, що взагалі спотворюють значення терміну.

Це призводить навіть до певних казусів, наприклад, у переліку товарів в 16 класі зазначають як товари: «еластичні зав'язки для офісів» (Elastic bands for offices) — замість «гумки (шнури) канцелярські», «кліпси для офісів» (Clips for offices) — замість «скоби зшивальні канцелярські», або в 25 класі: «шапки для черепа» (Skull caps) — замість «ярмулки» (російський варіант «шапочка круглая неглубокая без полей»), «муфти для вух (одяг)» (Ear muffs [clothing]) — замість «навушники (одяг)», «обгортки плеча» (Shoulder wraps) — замість «великі коміри (одяг)», в 6 класі: «ручки для статевих щіток металеві» — переклад російського терміну товару «ручки для половых щеток металлических», в 5 класі: «прокладки для боягузів» — переклад російського терміну «прокладки для трусов» тощо.

Крім того, у переліку часто наводять невизначені, розпливчаті формулювання, такі як: «всі рубрики, що віднесені до дверей неметалевих», «всі товари (послуги), що можуть бути віднесені до меблів (... до будівництва)», «супутні сервісно-побутові послуги», «всі засоби масової інформації», «інформаційні послуги, що мають відношення до справи та рекламування інформаційних технологій комп'ютерів та зв'язку» тощо.

Іноді перелік товарів і послуг, для яких знак заявлено на реєстрацію, надто перевантажено термінами, що деталізують узагальнюючі назви товарів, та ускладнено уточненнями певних назв товарів, сполучниками і частками, використання яких є доцільним для зв'язку частин членів складного речення.

Такий детальний і перевантажений опис товарів і послуг є доречним для цілей інших, ніж для реєстрації знака. Термін «перелік» означає перелічування певних об'єктів один за одним, а для цілей реєстрації знака — упорядковане перелічування один за одним конкретних назв товарів, що виробляються, або послуг, що надаються, для яких позначення заявлено на реєстрацію або зареєстровано знак.

Наприкінці хотілось би відзначити, що уважне ставлення заявників до складання документів заявки сприятиме скорішому проведенню експертизи заявок, у чому зацікавлені як заявники, так і фахівці Укрпатенту.

Бланк заяви про реєстрацію знака

(220) Дата подання заявки		(210) Номер заявки
(511) МКТП		(531) Індеси Міжнародної класифікації зображувальних елементів знака
ЗАЯВА про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні до Міністерства освіти і науки України, Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул. Глазунова, 1, Київ — 42, 01601 Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) зареєструвати зазначене в заявці позначення як знак для товарів і послуг на ім'я заявника(ів) (731) Товариство з обмеженою відповідальністю «Ново-буд»; Просп. Перемоги, буд. 38, кв. 50, м. Дніпропетровськ, 49106; UA (зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його(їх) повна поштова адреса та код держави згідно зі стандартом BOIB ST.3)		
Ідентифікаційний код (для українських заявників) 33515436		
Прощу (просимо) встановити пріоритет даного знака за датою: <input type="checkbox"/> подання попередньої(їх) заявки(ок) в державі — учасниці Паризької конвенції (навести дані під кодами 310, 320, 330) <input type="checkbox"/> відкриття виставки (навести дані під кодом 230)		
(310) Номер попередньої заявки	(320) Дата подання попередньої заявки	(330) Код держави подання заявки згідно зі стандартом BOIB ST.3
	(230) Дата відкриття виставки	
(750) Адреса для листування, повне ім'я або найменування адресата Просп. Перемоги, буд. 38, кв. 50, м. Дніпропетровськ, 49106; Товариство з обмеженою відповідальністю «Ново-буд» Телефон: (056)371-70-85 Факс: (056) 734-10-62 Email: novo_bud@ukr.net		
(740) Прізвище та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або іншої довіреної особи Левічева Олена Дмитрівна; вул. А. Ахматової, буд. 20, кв. 53, м. Київ, 02068 Телефон: Телекс: Факс:		

(540) Зображення знака

(541) ☐ в зображенні використані стандартні символи

(546) ☐ в зображенні використані нестандартні символи

Заявляється комбіноване позначення, яке складається з зображувального елемента, що є комбінацією геометричних елементів з застосуванням оригінальної графіки, та словесного позначення «Ново-буд», виконаного літерами кириличної абетки.

Е Ново-буд

(591) Зазначення кольору (кольорової гами) знака

(511) Перелік товарів та (або) послуг, які класифіковані згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг

Клас 06

Дрібні вироби із звичайних металів та їхніх сплавів; арматура будівельна металева; балки металеві; болти металеві; водогінні труби; гайки металеві; гвинти металеві; дріт із металів; дротяні сітки; з'єднання металеві для труб; завіси металеві; заклепки металеві; залізний дріт; залізні смуги; круги металеві катані; колектори металеві до трубопроводів; колінчасті патрубки металеві; колючий дріт; кріплення труб (хомути металеві); кутники сталеві; ливарні форми металеві; листовий метал; литво сталеве; ляди металеві до колодязів оглядових; переводи стрілкові залізничні; перемички металеві; плити будівельні металеві; покрівлі металеві; поперечки металеві; пружини металеві; рами металеві будівельні; рейки металеві; ресори металеві; решітки металеві; скоби металеві; смуги металеві; сталевий дріт; сталеві пластини; сталеві плити; сталеві сляби; сталеві стояки; сталеві труби; сталь листовая; труби металеві до центрального опалювання; фланці металеві; хомути зі звичайних металів; цвяхи; цвяхи-шпильки; чавун кремений (чушки); черепиця металева.

Клас 35

Сприяння продажеві (посередництво); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам).

<p>Якщо перелік товарів та (або) послуг не вміщується у відповідний графі, то він повністю наводиться на окремому аркуші, як додаток до заяви, та підписується заявником</p>		
Перелік документів, що додаються:	Кількість аркушів	Кількість примірників
<input checked="" type="checkbox"/> документ про сплату збору	1	1
<input checked="" type="checkbox"/> комплект фотокопій (друкарських відбитків) знака	1	5
<input type="checkbox"/> переклад на українську мову додаткових матеріалів		
<input checked="" type="checkbox"/> документ, який засвідчує повноваження довіреної особи (доручення)	1	1
<input type="checkbox"/> перелік товарів та (або) послуг, для яких просять охорони знака		
<input type="checkbox"/> документ про участь у виставці		
<input type="checkbox"/> Опис знака		
<input type="checkbox"/> інший документ (зазначити)		
Додаткові відомості (необхідне зазначити)		
(390) Реєстрація(ії) в країні походження		
(554) <input type="checkbox"/> Об'ємний знак	(551) <input type="checkbox"/> Колективний знак	
(641) Номери та дати реєстрацій, які пов'язані з цією у правовому відношенні		
(646) Номери і дати інших реєстрацій, пов'язаних з даною заявкою у правовому відношенні		
М.П. (Підпис заявника або представника)	За дорученням заявника О. Д. Левічева 10.05.2006 (Прізвище, ініціали) (Дата підпису)	



Мал. 7



Мал. 8



Мал. 10



Мал. 4



Мал. 11