**Проект**

**вноситься народним депутатом України**

**Р.А. Підласою**

**Р.О. Стефанчук**

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів   
України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):

1) у статті 156:

частину першу викласти в такій редакції:

“1. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель відповідно до законодавства засвідчується патентом, на промисловий зразок — свідоцтвом.”;

частину другу після слова “патенту” доповнити словом “(свідоцтва)”;

частини третю та п’яту викласти в такій редакції:

“3. Умови використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка у сфері господарювання визначаються законами.”;

“5. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть бути передані як вклад до статутного капіталу суб’єкта господарювання.”;

2) у статті 157:

частину другу викласти в такій редакції:

“2. Умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом.”;

у частині третій слова “володільцеві” та “правомірного використання торговельної марки без його дозволу” замінити відповідно словами “власнику” та “, передбачених законом”;

частини четверту і п’яту виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

“6. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути передані як вклад до статутного капіталу суб’єкта господарювання.”;

3) статтю 158 виключити.

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):

1) у статті 461:

частину першу після слів “є новим” доповнити словами “і має індивідуальний характер”;

частину другу викласти в такій редакції:

“2. Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольорами, формою, текстурою та/або матеріалом виробу та/або його оздоблення.”;

2) у статті 462:

частину першу викласти в такій редакції:

“1. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель засвідчується патентом, на промисловий зразок — свідоцтвом.”;

у частині другій слова “сукупністю суттєвих ознак промислового зразка” замінити словами “зображенням промислового зразка”;

частину третю викласти в такій редакції:

“3. Умови та порядок державної реєстрації права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та видачі патенту, свідоцтва встановлюються законом.”;

3) частину другу статті 464 після слова “патенту” доповнити словом “(свідоцтва)”;

4) частину п’яту статті 465 викласти в такій редакції:

“5. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок становить п’ять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку і продовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п’ятирічних періодів. Загальний строк чинності цих прав не може перевищувати двадцяти п’яти років від дати подання заявки.”;

5) у частині першій статті 496 слова “, наступної за датою” виключити.

3. У підпункті “у” пункту 6 статті 3 Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 “Про державне мито” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):

в абзаці другому слова “, патенту на промисловий зразок” виключити;

в абзаці п’ятому слова “на знак для товарів і послуг” замінити словами “на торговельну марку”;

доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

“за реєстрацію промислових зразків:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, — один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, — 100 доларів США;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — вісімнадцятим.

4. У Законі України “Про охорону прав на промислові зразки” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 34 із наступними змінами):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

“Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) автор — людина, творчою працею якої створено промисловий зразок;

2) 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;

3) Бюлетень — офіційний електронний бюлетень Установи;

4) виріб — будь-який предмет промислового виробництва або ручної роботи, включаючи, зокрема, частини, призначені для збирання у складений виріб, упаковку, зовнішнє оформлення, графічні символи та типографські шрифти (елементи), за винятком комп’ютерних програм;

5) власник промислового зразка — власник прав інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок та/або незареєстрований промисловий зразок;

6) ВОІВ — Всесвітня організація інтелектуальної власності;

7) дата пріоритету — дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, за якою заявлено пріоритет;

8) 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;

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

10) зареєстрований промисловий зразок — промисловий зразок, відомості про який занесено до Реєстру і на який видано свідоцтво;

11) заявка — сукупність документів, необхідних для державної реєстрації промислового зразка;

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

13) міжнародна реєстрація — міжнародна реєстрація промислового зразка, здійснена відповідно до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків;

14) МКПЗ — Міжнародна класифікація промислових зразків;

15) особа — фізична або юридична особа;

16) права на промисловий зразок — права інтелектуальної власності на промисловий зразок;

17) пріоритет заявки (пріоритет) — першість у поданні заявки;

18) промисловий зразок — результат інтелектуальної, творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання;

19) Реєстр — Державний реєстр України промислових зразків, що ведеться в електронній формі;

20) роботодавець — особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

21) свідоцтво — свідоцтво про державну реєстрацію промислового зразка;

22) складений виріб — виріб, що складається з кількох елементів, які можуть бути замінені таким чином, що робить можливим розбирання та наступне збирання виробу;

23) ступінь свободи автора — обмеження можливостей автора із розробки рішення зовнішнього вигляду виробу даного призначення, пов’язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу;

24) Установа — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.”;

2) у статті 2:

абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

“забезпечує державну реєстрацію промислових зразків та видає свідоцтва;”;

доповнити статтю пунктом 3 такого змісту:

“3. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до Установи та видача нею документів в електронній формі здійснюється відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.”;

3) статтю 3 після слів “договором України” доповнити словами   
“, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України,”;

4) у статті 4:

назву статті викласти в такій редакції:

“Стаття 4. Права та обов’язки іноземних та інших осіб”;

у пункті 1 слова “Іноземці та особи без громадянства” замінити словами “Іноземні особи та особи без громадянства”, а слово “громадянами” — словом “особами”;

у пункті 2 слова “Іноземці та особи без громадянства” замінити словами “Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, що мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження за межами України,”, а слова “(патентні повірені)” — словами “(патентних повірених)”;

5) статті 5 і 6 викласти в такій редакції:

“Стаття 5. Умови надання правової охорони

1. Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає критеріям охороноздатності.

2. Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольорами, формою, текстурою та/або матеріалом виробу та/або його оздоблення.

3. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону:

об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо;

результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, який є частиною складеного виробу і є невидимим під час звичайного використання виробу. Звичайним використанням виробу вважається використання його кінцевим користувачем, при цьому матеріально-технічне забезпечення, обслуговування або ремонтні роботи звичайним використанням не вважаються;

ознаки зовнішнього вигляду виробу, що зумовлені виключно його технічними функціями;

ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з’єднаний з іншим виробом або розташований всередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію; зазначене положення не стосується зовнішнього вигляду виробів, призначених для множинного складання або з’єднання взаємозамінних виробів всередині модульної конструкції.

4. Промисловий зразок може одержати правову охорону:

як зареєстрований промисловий зразок, якщо його внесено до Реєстру в порядку, передбаченому цим Законом;

як незареєстрований промисловий зразок, якщо його доведено до загального відома в порядку, передбаченому цим Законом.

5. Набуття прав на зареєстрований промисловий зразок засвідчується свідоцтвом з наведеним у ньому внесеним до Реєстру зображенням промислового зразка.

Набуття прав на промисловий зразок, що має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить 5 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п’ятирічних періодів за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 24 цього Закону. Сукупний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може перевищувати двадцять п’ять років від дати подання заявки. Порядок продовження строку чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Чинність майнових прав на зареєстрований промисловий зразок припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону.

6. Строк правової охорони незареєстрованого промислового зразка становить 3 роки від дати його доведення до загального відома на території України.

7. Обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається зображенням промислового зразка, внесеного до Реєстру.

Обсяг правової охорони промислового зразка включає будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження.

Для визначення обсягу правової охорони береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

Стаття 6. Критерії охороноздатності промислового зразка

1. Промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо він є новим і має індивідуальний характер.

Промисловий зразок, який застосовано або втілено у виробі, що становить складову частину складеного виробу, визнається таким, що є новим та має індивідуальний характер, якщо складова частина, включена до складеного виробу, залишається видимою під час звичайного використання складеного виробу та видимі ознаки складової частини складеного виробу відповідають вимогам щодо новизни та індивідуального характеру.

2. Промисловий зразок визнається новим, якщо жодний ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома:

щодо зареєстрованого промислового зразка — до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

щодо незареєстрованого промислового зразка — до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома.

Промислові зразки вважаються ідентичними, якщо їх суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями.

У процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, крім тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або щодо них Установою прийнято рішення про відмову в державній реєстрації промислового зразка і вичерпано можливості оскарження таких рішень.

3. Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, який було доведено до загального відома:

щодо зареєстрованого промислового зразка — до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

щодо незареєстрованого промислового зразка — до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома.

Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

4. Зареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо його було опубліковано в результаті державної реєстрації або з інших підстав, або його було експоновано на виставці, використано у торгівлі або іншим чином оприлюднено, крім випадків, коли ці події не могли стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, які спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність у межах України, до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету.

Незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності ці заходи з об’єктивних причин могли б стати відомими у колах, які спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.

При цьому промисловий зразок не вважається доведеним до загального відома, якщо він був розкритий третій особі за явної чи неявної умови збереження конфіденційності.

5. На визнання промислового зразка охороноздатним не впливає розкриття інформації про нього автором, його правонаступником або особою, яка одержала від автора або його правонаступника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом дванадцяти місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов’язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану в застосуванні положень цього пункту.

Положення цього пункту застосовується також у разі, якщо промисловий зразок було доведено до загального відома внаслідок зловживань стосовно автора або його правонаступника.”;

6) назву розділу ІІІ викласти в такій редакції:

“Розділ ІІІ

Право на реєстрацію промислового зразка”;

7) пункти 1 і 2 статті 7 викласти в такій редакції:

“1. Право на реєстрацію промислового зразка має автор або його спадкоємець, якщо інше не передбачено цим Законом.

2. Право на реєстрацію промислового зразка, який створено спільною працею декількох авторів, належить авторам спільно, якщо інше не передбачено договором між ними.”;

8) у статті 8:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Право на реєстрацію промислового зразка має роботодавець автора, якщо промисловий зразок створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти з автором письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.”;

в абзаці другому пункту 2 слова “одержання патенту” замінити словами “реєстрацію промислового зразка”;

9) у статті 9 слова “одержання патенту” замінити словами “реєстрацію промислового зразка”;

10) у статті 10 слова “одержання патенту на промисловий зразок, створений” замінити словами “на реєстрацію промислового зразка, створеного”, а слова “у видачі патенту” — словами “у державній реєстрації промислового зразка”;

11) у назві розділу IV слова “ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ” замінити словами “РЕЄСТРАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА”;

12) у статті 11:

у пункті 1:

слова “одержати патент” замінити словами “зареєструвати промисловий зразок”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.

За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису.”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Заявка може стосуватися одного або кількох (множинна заявка) промислових зразків, що належать до одного і того самого класу МКПЗ.

Множинна заявка може містити не більше ста промислових зразків.

У множинній заявці заявником (заявниками), а також автором (авторами) для всіх заявлених промислових зразків мають бути одні і ті самі особи.”;

в абзаці другому пункту 4 слова “видачу патенту” замінити словами “державну реєстрацію промислового зразка”;

у пункті 5:

в абзаці першому слова “видачу патенту” замінити словами “державну реєстрацію промислового зразка”;

в абзаці другому слово “патент” замінити словами “державну реєстрацію промислового зразка”;

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Складення і подання заявки здійснюється відповідно до правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.”;

перше і друге речення пункту 8 викласти в такій редакції: “За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості заявлених промислових зразків. Зазначений збір сплачується до спливу двох місяців від дати подання заявки.”;

13) в абзаці другому пункту 1 статті 12 слова “видачу патенту” замінити словами “державну реєстрацію промислового зразка”;

14) у статті 13:

у пункті 2 слова “відкриття виставки” замінити словами “початку першого відкритого показу на виставці експоната, в якому втілено або застосовано заявлений промисловий зразок”;

текст статті після слів “Паризької конвенції про охорону промислової власності” доповнити словами “чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі”;

15) у статті 14:

у пункті 3:

друге речення абзацу першого замінити реченнями такого змісту: “На підставі такого висновку Установа приймає рішення про державну реєстрацію промислового зразка або про відмову в державній реєстрації промислового зразка. Для множинної заявки може бути прийнято рішення про державну реєстрацію окремих промислових зразків та відмову в державній реєстрації щодо решти зразків.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Кінцеві результати експертизи за міжнародною реєстрацією в разі відмови у визнанні її дії відображаються в повідомленні про повну чи часткову відмову у визнанні дії міжнародної реєстрації в Україні, яке надсилається до Міжнародного бюро ВОІВ.

У разі визнання дії міжнародної реєстрації на території України повідомлення про це до Міжнародного бюро ВОІВ не надсилається.”;

в абзаці третьому пункту 5 слова “видачу патенту” замінити словами “реєстрацію промислового зразка”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Під час проведення експертизи:

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону;

визначається, чи відповідає заявлений промисловий зразок вимогам, зазначеним у пункті 2 статті 5 цього Закону;

визначається, чи не належить заявлений промисловий зразок до об’єктів, зазначених у пункті 3 статті 5 цього Закону;

перевіряється, чи не суперечить заявлений промисловий зразок публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності;

сплачений збір за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.”;

у пункті 9 слова “наявності документа про сплату збору за подання заявки” замінити словами “сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам”;

пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Якщо в матеріалах заявки, що відповідає вимогам статті 12 цього Закону, є посилання на креслення (схему, карту), але такого креслення (схеми, карти) в ній немає, зазначене посилання під час проведення експертизи не береться до уваги.”;

у пункті 13:

в абзаці першому слова і цифри “заявлений об’єкт не відповідає вимогам пункту 2 статті 5” замінити словами і цифрами “заявлений промисловий зразок не відповідає вимогам пункту 2 статті 5, або заявлений промисловий зразок належить до об’єктів, зазначених у пункті 3 статті 5, або заявлений промисловий зразок суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі,”, а слова “документ про сплату збору” — словами “сплачений збір”;

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

“Якщо в заявці порушено вимоги пункту 3 статті 11 цього Закону, а саме заявлено більше ста промислових зразків та/або заявлені промислові зразки не належать до одного і того самого класу МКПЗ, заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення з пропозицією здійснити поділ заявки відповідно до статті 151 цього Закону протягом трьох місяців від дати одержання ним зазначеного повідомлення.

У разі невиконання заявником зазначеної пропозиції експертиза проводиться щодо перших ста промислових зразків, включених до заявки, та/або щодо промислового зразка, зазначеного у заявці першим, а також щодо промислових зразків, які належать до того ж самого класу МКПЗ, що і перший.”;

доповнити статтю пунктом 14 такого змісту:

“14. Якщо за результатами експертизи встановлено, що промисловий зразок за міжнародною реєстрацією належить до об’єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону, не належить до об’єктів, зазначених у пункті 3 статті 5 цього Закону, не суперечить публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі, визнається дія міжнародної реєстрації на території України.

Якщо встановлено, що промисловий зразок за міжнародною реєстрацією не відповідає зазначеним у попередньому абзаці вимогам, до Міжнародного бюро ВОІВ надсилається повідомлення про повну чи часткову відмову у визнанні дії міжнародної реєстрації в Україні.”;

16) у статті 15 слова “видачу патенту” замінити словами “реєстрацію промислового зразка”;

доповнити Закон статтею 151 такого змісту:

“Стаття 151. Поділ заявки

1. Заявник у відповідь на пропозицію Установи або за власною ініціативою має право до прийняття рішення Установи за заявкою поділити множинну заявку на дві і більше заявок шляхом розподілу між ними заявлених промислових зразків.

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

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.

4. Інші вимоги щодо поділу заявки визначаються правилами, встановленими на основі цього Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.”;

17) статті 16 і 17 викласти в такій редакції:

“Стаття 16. Реєстрація

1. На підставі рішення про державну реєстрацію промислового зразка та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію промислового зразка і сплаченого збору за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка Установа здійснює державну реєстрацію промислового зразка шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей. Зазначені мита і збір сплачуються після надходження до заявника рішення про державну реєстрацію промислового зразка. Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Державна реєстрація промислового зразка здійснюється під відповідальність його власника за відповідність промислового зразка критеріям охороноздатності.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про державну реєстрацію промислового зразка документ про сплату державного мита за реєстрацію промислового зразка і збір за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, державна реєстрація не проводиться, а заявка вважається відкликаною.

Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію промислового зразка та сплати збору за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію промислового зразка та сплати збору за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом із документом про сплату державного мита за реєстрацію промислового зразка та сплачено збір за подання зазначеного клопотання і збір за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка.

2. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, та одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про промисловий зразок за умови сплати збору за подання такого клопотання.

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

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

Стаття 17. Публікація

1. Одночасно з державною реєстрацією промислового зразка Установа здійснює публікацію в Бюлетені відомостей про державну реєстрацію промислового зразка, визначених в установленому порядку.

2. Після публікації відомостей про державну реєстрацію промислового зразка будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.”;

18) у статті 18:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Видача свідоцтва здійснюється Установою в місячний строк після державної реєстрації промислового зразка. Свідоцтво видається особі, яка має право на реєстрацію промислового зразка. Якщо право на реєстрацію промислового зразка мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.”;

у пункті 2 слово “патенту” замінити словом “свідоцтва”;

у пункті 3 слова “офіційному бюлетені” замінити словом “Бюлетені”;

19) у статті 19:

пункт 2 виключити;

у пункті 3 слова “за видачу патенту” замінити словами “за реєстрацію промислового зразка”;

у першому реченні пункту 4 слова “центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності,” замінити словом “Установи”;

абзац другий пункту 7 після слів “підлягає поверненню” доповнити словами і цифрами “у розмірі 50 відсотків установленого”;

пункт 8 виключити;

доповнити статтю пунктом 10 такого змісту:

“10. Після затвердження рішення Апеляційної палати Установа оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті визначені нею відомості про таке рішення.”;

20) у назві розділу V слова “, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ” замінити словами “СУБ’ЄКТІВ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ”;

21) у статті 20:

у назві статті слова “з патенту” замінити словами “з державної реєстрації промислового зразка, та права, що надаються на незареєстрований промисловий зразок”;

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Права на зареєстрований промисловий зразок діють від дати, що настає за датою державної реєстрації промислового зразка, за умови сплати збору за підтримання їх чинності.”;

у пункті 2:

в абзаці першому слова “Патент надає його власнику” та “власників патентів” замінити відповідно словами “Власник промислового зразка має” та “осіб”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Взаємовідносини під час використання промислового зразка, права на який належать кільком особам, визначаються договором між ними. У разі відсутності такого договору кожний із власників може використовувати промисловий зразок на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка та передавати майнові права на промисловий зразок іншій особі без згоди решти власників промислового зразка.”;

в абзаці третьому слова “запатентованого промислового зразка” замінити словами “зареєстрованого промислового зразка чи незареєстрованого промислового зразка”, а після слів “імпорт (ввезення)” доповнити словом “, експорт”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється.”;

у пункті 3 слова “Патент надає його власнику” та “власника патенту” замінити відповідно словами “Власник зареєстрованого промислового зразка має” та “на промисловий зразок”;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“Власник зареєстрованого промислового зразка може передавати на підставі договору майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника.”;

у пункті 5 слова “Власник патенту має право дати” замінити словами “Власник зареєстрованого промислового зразка має право надати”;

у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

“7. Власник зареєстрованого промислового зразка має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання зареєстрованого промислового зразка. У такому разі річний збір за підтримання чинності прав на промисловий зразок зменшується на 50 відсотків починаючи з року, що настає за роком публікації такої заяви.”;

в абзаці другому слово “патенту” замінити словами “зареєстрованого промислового зразка”;

в абзаці третьому:

у першому реченні слова “власнику патенту” замінити словами “власнику зареєстрованого промислового зразка”;

у другому реченні слова “чинності патенту” замінити словами “чинності прав на промисловий зразок”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Права, що випливають з державної реєстрації промислового зразка, не зачіпають будь-які інші особисті немайнові чи майнові права автора промислового зразка, що регулюються законодавством України.”;

доповнити статтю пунктом 9 такого змісту:

“9. Власник незареєстрованого промислового зразка, доведеного до загального відома, має право забороняти його копіювання.

Промисловий зразок не вважається результатом копіювання, якщо його створено самостійною творчою працею автора, щодо якого можна вважати, що він не був ознайомлений з промисловим зразком, доведеним до загального відома власником незареєстрованого промислового зразка.”;

22) у статті 22:

в абзацах першому і другому пункту 1 слова “попереднього користування” замінити словами “попереднього користувача”;

у пункті 2:

в абзаці першому слова “прав, що надаються патентом, використання запатентованого промислового зразка” замінити словами “прав використання зареєстрованого промислового зразка”;

абзац другий після слова “засобу” доповнити словами “, а також операції щодо імпорту запчастин та комплектуючих для ремонту зазначеного засобу та виконання ремонтних робіт на ньому”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“з метою ілюстрації або з навчальною метою за умови зазначення джерела інформації та за умови, що такі дії не суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності і не завдають шкоди звичайному використанню промислового зразка;”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слово “патенту” замінити словами “промислового зразка”;

у пункті 3 слова “прав, що надаються патентом”, “запатентованого” та “патенту” замінити відповідно словами “прав на промисловий зразок”, “зареєстрованого” та “промислового зразка”;

23) статтю 23 викласти в такій редакції:

“23. Обов’язки власника зареєстрованого промислового зразка

1. Власник зареєстрованого промислового зразка повинен добросовісно користуватися належними йому правами.

2. Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати державної реєстрації промислового зразка або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника зареєстрованого промислового зразка від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

3. Якщо власник зареєстрованого промислового зразка не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання заінтересованій особі дозволу на використання зареєстрованого промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику зареєстрованого промислового зразка.”;

24) розділ VI викласти в такій редакції:

“Розділ VI

ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА   
ВИЗНАННЯ ПРАВ НЕДІЙСНИМИ

Стаття 24. Припинення державної реєстрації

1. Власник зареєстрованого промислового зразка у будь-який час може відмовитися від прав на такий промисловий зразок повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати внесення відомостей про це до Реєстру. Одночасно Установа здійснює публікацію в Бюлетені відомостей про таку відмову.

2. Державна реєстрація промислового зразка припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання чинності прав на промисловий зразок.

Річний збір сплачується за кожний рік чинності прав на промисловий зразок, починаючи від дати подання заявки. Перша сплата зазначеного збору здійснюється одночасно із сплатою збору за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка. Сплата збору за кожний наступний рік здійснюється до кінця поточного року за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

Річний збір за підтримання чинності прав на промисловий зразок може бути сплачено протягом шести місяців після встановленого строку. В цьому разі розмір річного збору збільшується на 50 відсотків.

Клопотання про продовження строку чинності прав на промисловий зразок та збір за його подання подається до Установи не пізніше ніж за шість місяців до спливу строку державної реєстрації або спливу продовженого строку.

Державна реєстрація промислового зразка припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Стаття 25. Визнання прав на промисловий зразок   
недійсними у судовому порядку

1. Права на зареєстрований промисловий зразок можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково у разі:

а) невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним у Законі;

б) наявності у зображенні промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) державної реєстрації промислового зразка з порушенням прав інших осіб.

2. Позовна заява заінтересованої особи про визнання прав на промисловий зразок недійсними може бути подана до суду протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності.

3. У разі визнання прав на промисловий зразок недійсними Установа повідомляє про це у Бюлетені.

4. Права на промисловий зразок, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислового зразка.

5. Якщо права на промисловий зразок визнані недійсними в установленому законом порядку і встановлено, що заявка була подана з порушенням прав інших осіб, суд може постановити рішення про відшкодування власником свідоцтва збитків особі, якій були завдані збитки діями на підставі реєстрації такого промислового зразка, або про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків. Розмір разового грошового стягнення визначається судом у сумі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.

Стаття 251. Визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою

1. Будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково з підстав його невідповідності умовам надання правової охорони, визначених цим Законом. За дорученням заявника заяву може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

2. Заява про визнання прав на промисловий зразок недійсними може бути подана протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок закладу експертизи.

3. Сторонами розгляду справи про визнання прав на промисловий зразок недійсними в Апеляційній палаті є особа, яка подала заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними, та власник промислового зразка.

4. Сторони мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості.

5. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

6. Вимоги до заяви про визнання прав на промисловий зразок недійсними, умови та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

7. Заява про визнання прав на промисловий зразок недійсними розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом трьох місяців від дати одержання Апеляційною палатою заяви за умови наявності сплаченого збору за її подання.

8. За результатами розгляду заяви Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається сторонам.

9. Сторони можуть оскаржити затверджене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

10. Рішення Апеляційної палати набирає чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягає оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.

У разі визнання прав на промисловий зразок недійсними Установа повідомляє про це у Бюлетені.

11. Права на промисловий зразок, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислового зразка.

12. Якщо під час визнання прав на промисловий зразок недійсними встановлено, що заявка була подана з порушенням прав інших осіб, то суд за заявою інших осіб, яким такими діями було завдано шкоду, може постановити рішення (ухвалу) про відшкодування власником зареєстрованого промислового зразка збитків, завданих внаслідок таких дій, або про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків. Розмір разового грошового стягнення визначається судом у сумі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.”;

25) у статті 26:

у назві статті, пункті 1 та абзаці першому пункту 2 слово “патенту” замінити словами “зареєстрованого промислового зразка або незареєстрованого промислового зразка”;

в абзаці другому пункту 2 слово “патенту” замінити словами “зареєстрованого промислового зразка”;

26) у пункті 2 статті 27:

в абзацах п’ятому і шостому слово “патенту” замінити словами “промислового зразка”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Суд може постановити рішення про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання промислового зразка. Розмір разового грошового стягнення визначається судом у сумі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.”;

27) у статті 28:

у частині першій слова “видачу патентів на промислові зразки” замінити словами “реєстрацію промислових зразків”;

частину другу викласти в такій редакції:

“Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію промислових зразків, зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.”;

28) у статті 29:

у назві статті слово “Патентування” замінити словом “Реєстрація”;

у пункті 1 слово “запатентувати” замінити словом “зареєструвати”;

доповнити статтю пунктом 21 такого змісту:

“21. Заявка на міжнародну реєстрацію, що подається відповідно до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, надсилається заявником безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ.”;

у пункті 3 слово “патентуванням” замінити словом “реєстрацією”;

29) у тексті Закону слово “патент” у всіх відмінках замінити словом “свідоцтво” у відповідному відмінку.

5. У Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 36 із наступними змінами):

1) у назві та тексті Закону слова “знаки для товарів і послуг” в усіх відмінках і числах замінити словами “торговельна марка” у відповідному відмінку і числі;

2) у преамбулі слова “права власності на знаки для товарів і послуг (далі — знак)” замінити словами “прав на торговельні марки”;

3) статтю 1 викласти в такій редакції:

“Стаття 1. Визначення термінів та скорочення

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) 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;

2) База даних заявок — база даних заявок, що ведеться в електронній формі, містить визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, відомості про заявку та поточне діловодство за нею;

3) Бюлетень — офіційний електронний бюлетень Установи;

4) ВОІВ — Всесвітня організація інтелектуальної власності;

5) дата пріоритету — дата подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності або Угоди про заснування Світової організації торгівлі, за якою заявлено пріоритет;

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

7) доменне ім’я — ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів у мережі Інтернет;

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

9) зареєстрована торговельна марка — торговельна марка, на яку видано свідоцтво;

10) заявка — сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;

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

12) торговельна марка — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

13) колективна торговельна марка — позначення, за яким товари і послуги учасників об’єднання осіб, існування якого не суперечить законодавству держави, в якій воно створено, відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

14) міжнародна реєстрація — міжнародна реєстрація торговельної марки, здійснена відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;

15) МКТП — Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків;

16) особа — фізична або юридична особа;

17) Паризька конвенція — Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року;

18) пріоритет заявки (пріоритет) — першість у поданні заявки;

19) Реєстр — Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, що ведеться в електронній формі;

20) свідоцтво — свідоцтво України на торговельну марку;

21) Установа — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.”;

4) у статті 2:

у пункті 1:

в абзаці третьому слова “їх державну реєстрацію” замінити словами “державну реєстрацію торговельних марок”;

в абзаці четвертому слова “про знаки для товарів і послуг” замінити словами “про зареєстровані торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені”;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

“забезпечує ведення Бази даних заявок;”.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

доповнити статтю пунктом 3 такого змісту:

“3. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до Установи та видача нею документів в електронній формі здійснюється відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.”;

5) пункт 1 статті 3 після слів “договором України” доповнити словами “згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України”;

6) у статті 4:

у назві статті слова “іноземців та осіб без громадянства” замінити словами “іноземних та інших осіб”;

у пункті 1:

слова “Іноземці та особи без громадянства” замінити словами “Іноземні особи та особи без громадянства”, а слово “громадянами” —словом “особами”;

у пункті 2 слова “Іноземці та особи без громадянства” замінити словами “Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, що мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження за межами України,”, а слова “патентні повірені” — словами “патентних повірених”;

7) у статті 5:

у пункті 1 слова “принципам гуманності і моралі” замінити словами “загальновизнаним принципам моралі”;

у пункті 2:

перше речення після слова “позначень” доповнити словами “, придатні для їх графічного відтворення”;

друге речення після слова “елементи” доповнити словами “, форма або паковання товарів”;

у пункті 3:

в абзаці першому слова “Право власності” замінити словами “Набуття права”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Набуття права на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом.”;

8) у статті 6:

у пункті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

“офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні двобуквені коди держав”;

у другому реченні абзацу сьомого слова “щодо назви держави” замінити словами “з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного коду держави Україна”;

у пункті 2:

в абзаці третьому слова “є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду” замінити словами “стали загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці”;

абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:

“складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг;

можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх сутності, якості або географічного походження;”;

доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

“містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України, до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет – то до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо:

під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або

заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом одинадцятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Позначення, зазначені в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому і сьомому цього пункту, можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.”;

у пункті 3:

абзац перший після слова “які” доповнити словами “на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету”, а після слів “сплутати” — “, зокрема, асоціювати”;

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких товарів і послуг, які не є спорідненими, свідчитиме про зв’язок між ними та власником добре відомої торговельної марки і його інтересам може бути завдано шкоди таким використанням за наявності заперечення власника добре відомої торговельної марки;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий — шостий вважати відповідно абзацами п’ятим — сьомим;

в абзаці п’ятому слово “фірмовими” замінити словом “комерційними”;

абзац шостий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“торговельними марками, які використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана заявником недобросовісно, зокрема подана від свого імені агентом чи представником цієї особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без її дозволу і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення цієї особи.”;

доповнити статтю пунктом 6 такого змісту:

“6. Позначення, зазначені в абзацах другому — п’ятому і сьомому пункту 3 та абзаці другому пункту 4 цієї статті, можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на те є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів.”;

9) у статті 7:

пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

“Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.

За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених на їх основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису.”;

у пункті 3 слова “одного знака” замінити словами “однієї торговельної марки”;

пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“У заяві про реєстрацію колективної торговельної марки робиться відповідна відмітка та наводиться перелік осіб, які мають право використовувати цю торговельну марку. До заяви про реєстрацію колективної торговельної марки також додається документ, який визначає умови її використання.”;

у пункті 6:

в абзаці першому слова “свого знака” замінити словами “своєї торговельної марки”;

в абзаці третьому слова “вказаного знака” замінити словами “зазначеної торговельної марки”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“надати приклади використання торговельної марки, якщо позначення, що заявляється, є кольором як таким.”;

пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:

“7. Складення і подання заявки здійснюється відповідно до правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

8. За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості заявників та класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги, та особливостей заявленого позначення. Зазначений збір сплачується до спливу 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.”;

10) у статті 8:

в абзаці п’ятому пункту 1 слово “знак” замінити словами “торговельна марка, викладений українською мовою”;

пункт 3 виключити;

11) у статті 9:

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на таку саму торговельну марку стосовно таких самих товарів і послуг або таких, що охоплюються переліком товарів і послуг, зазначених у попередній заявці, протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

2. Пріоритет торговельної марки, використаної в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави — учасниці Паризької конвенції чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, може бути встановлено за датою початку першого відкритого показу на виставці експоната, в якому використано або представлено заявлену торговельну марку, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати.”;

перше речення пункту 3 викласти в такій редакції: “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 зазначеної торговельної марки на виставці, якщо така заявка була подана чи такий показ було проведено в державі — учасниці Паризької конвенції чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі.”;

12) у статті 10:

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, чи торговельної марки за міжнародною реєстрацією відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності після затвердження його Установою.

На підставі такого висновку за заявкою Установа приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи за заявкою надсилається заявнику.

Після затвердження висновку експертизи щодо торговельної марки за міжнародною реєстрацією Установа приймає рішення про надання або про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг, або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні щодо частини зазначених товарів і послуг.

Заява про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні надсилається до Міжнародного бюро ВОІВ.

Якщо після затвердження висновку експертизи щодо торговельної марки за міжнародною реєстрацією Установою прийнято рішення про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг, або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг, до Міжнародного бюро ВОІВ надсилається відповідна заява.

Заявник має право протягом одного місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені відповідно заявці. Для власника міжнародної реєстрації цей строк становить два місяці від дати надіслання закладом експертизи до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг, або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.

Ці копії надсилаються відповідно заявнику чи власнику міжнародної реєстрації протягом одного місяця.”;

у пункті 6:

друге — четверте речення абзацу третього замінити реченням такого змісту: “Якщо заявник не подає додаткові матеріали в установлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“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.

Якщо незважаючи на вжиття заявником належних заходів строк подання додаткових матеріалів пропущено, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від спливу цього строку було подано відповідне клопотання разом з додатковими матеріалами та сплачено збір за його подання.”;

у пункті 8:

абзаци перший і третій викласти в такій редакції:

“8. Будь-яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відповідно до пункту 10 цієї статті відомостей про заявку або міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, зроблене після міжнародної реєстрації, може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.”;

“Вимоги до заперечення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заперечення подається разом з його копією.”;

абзац п’ятий доповнити реченням такого змісту: “Для власника міжнародної реєстрації цей строк становить три місяці від дати відправлення закладом експертизи до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони разом з копією заперечення.”;

абзац шостий виключити;

в абзаці четвертому пункту 9 слова “документ про сплату збору” замінити словами “сплачений збір”;

пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. У разі відповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону та сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки та здійснюється публікація в Бюлетені визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, відомостей про заявку протягом п’яти робочих днів з дати надіслання такого повідомлення. Склад відомостей, що підлягають публікації, повинен включати таку інформацію (за наявності): номер заявки; дату подання заявки; дату виставкового пріоритету; номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції; дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції; двобуквений код держави–учасниці Паризької конвенції; індекс (індекси) МКТП для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг; індекс (індекси) Міжнародної класифікації зображальних елементів знака; зображення знака; заявлені кольори (зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються); заявника (ім’я або повне найменування та адресу заявника (заявників)); представника (ім’я (повне найменування) та реєстраційний номер представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи); адресата (адреса для листування).

Одночасно із здійсненням публікації в Бюлетені до Бази даних заявок вносяться відомості про заявку. Порядок ведення Бази даних заявок та склад відомостей, що містяться в ній, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Відомості, що містяться в Базі даних заявок, повинен включати таку інформацію (за наявності): номер заявки; дату подання заявки; дату виставкового пріоритету; номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції; дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції; двобуквений код держави-учасниці Паризької конвенції; індекс (індекси) МКТП для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг; індекс (індекси) Міжнародної класифікації зображальних елементів знака; зображення знака; заявлені кольори (зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються); заявника (ім’я або повне найменування та адресу заявника (заявників); представника (ім’я (повне найменування) та реєстраційний номер представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи); адресата (адреса для листування).

Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

Відомості про міжнародну реєстрацію торговельної марки або про територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, зроблене після міжнародної реєстрації, публікуються в Бюлетені після одержання Установою повідомлення Міжнародного бюро ВОІВ відповідно про міжнародну реєстрацію торговельної марки або про територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, зроблене після міжнародної реєстрації.”;

у пункті 12 слова “документа про сплату збору” замінити словами “сплаченого збору”;

у пункті 14:

в абзаці першому слова “документа про сплату збору” замінити словами “сплаченого збору”;

в абзаці третьому слово “встановлений” замінити словами “та у порядку, встановленому”;

пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, та розглядаються заперечення, подані відповідно до пункту 8 цієї статті.

Під час перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника у разі її надання в установлений строк.

Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за заявкою. Копія рішення Установи, прийнятого на підставі такого висновку експертизи, надсилається подавцю заперечення.

Якщо за результатами такого розгляду Установа приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг, розгляд заявки зупиняється до закінчення строку, встановленого абзацом другим пункту 1 статті 15 цього Закону, для оскарження такого рішення особою, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону.”;

у пункті 16:

абзац перший після слово “Якщо” доповнити словами “за результатами кваліфікаційної експертизи та розгляду заперечення, у разі наявності такого,”;

в абзаці другому слова “встановлений” замінити словами “та у порядку, встановленому”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи є підстави вважати, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, заклад експертизи надсилає до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони. У такому разі відповідь власника міжнародної реєстрації надається у порядку, встановленому пунктом 6 цієї статті, протягом трьох місяців від дати відправлення закладом експертизи такого повідомлення.”;

13) у пункті 1 статті 111 слова “Заявник має право” замінити словами “До прийняття Установою рішення за заявкою заявник має право”;

14) у статті 12:

в абзаці першому слово “документів” замінити словом “документа”;

в абзаці другому слова “документи” та “збору” замінити відповідно словами “документ” та “збір”;

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“Строк надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва та сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва та сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від спливу цього строку буде подано відповідне клопотання разом з документом про сплату державного мита за видачу свідоцтва та сплачено збір за публікацію про видачу свідоцтва та збір за подання клопотання.

Одночасно з надсиланням до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні здійснюється публікація відомостей про це в Бюлетені.”;

15) у статті 13:

друге речення пункту 1 викласти в такій редакції: “Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.”;

у пункті 3:

друге речення абзацу другого виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

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

16) у статті 15:

у назві статті слова “за заявкою” замінити словом “Установи”;

у пункті 1:

доповнити пункт реченням такого змісту: “Для власника міжнародної реєстрації цей строк становить три місяці від дати надсилання закладом експертизи до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту: “Особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого цій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.”;

пункт 2 виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Заявник втрачає право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати у разі сплати державного мита за видачу свідоцтва.”;

у пункті 4:

у першому реченні слова “центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності” замінити словом “Установи”;

у третьому реченні слово “заявнику” замінити словами “особі, що подала заперечення,”;

у пункті 5:

слова “документа про сплату” замінити словом “сплати”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли заперечення проти рішення Установи за заявкою подано відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті, заявнику за такою заявкою невідкладно надсилаються повідомлення та копія такого заперечення. Заявник має право подати до Апеляційної палати обґрунтовану відповідь на заперечення у порядку та строк, встановлені регламентом Апеляційної палати.”;

у пункті 6:

у першому реченні слово “заявником” виключити, а після слів “його розгляду” доповнити словами “, а також з урахуванням відповіді заявника, у разі її надходження”;

друге речення після слова “заявника” доповнити словами і цифрою “або особи, яка подала заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті”;

у пункті 7:

абзац перший після слів “надсилається заявнику” доповнити словами і цифрою “та, у разі якщо заперечення подано особою відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті, особі, що подала заперечення”;

абзац другий після слів “підлягає поверненню” доповнити словами і цифрами “у розмірі 50 відсотків від установленого”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі подання заперечення особою, яка не є заявником за заявкою, Апеляційна палата надсилає заявнику другий примірник такого рішення за результатами розгляду заперечення.”;

пункт 8 виключити;

пункт 9 після слова “Заявник” доповнити словами і цифрою “або особа, що подала заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті,”;

доповнити статтю пунктом 10 такого змісту:

“10. Рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.”;

17) у статті 16:

друге речення пункту 1 виключити;

у пункті 3:

у першому реченні слово “який” замінити словом “яку”;

у другому реченні слово “власності” виключити;

у пункті 4:

в абзацах другому, третьому і четвертому слово “його” замінити словом “її”;

в абзаці п’ятому слова “використаним, якщо його” замінити словами “використаною, якщо її”;

у пункті 5:

абзаци другий — п’ятий викласти в такій редакції:

“позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.”;

у пункті 6:

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

“використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг;

використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови, що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики;

застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об’єктивного підкреслення їх відмінностей за умови, що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сьомий вважати відповідно абзацами восьмим — десятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Виключне право власника свідоцтва на торговельну марку, що містить географічне зазначення, забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на добросовісне використання іншими особами відповідної географічної назви.”;

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.”;

абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

“Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та 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 він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.”;

пункт 10 після слова “маркування” доповнити словами “у вигляді латинської літери “R”, обведеної колом, або поєднання літер “ТМ”;

у пункті 11 слова “свій знак” замінити словами “свою торговельну марку”;

18) у статті 18:

у пункті 1 слова “офіційному бюлетені Установи” замінити словом “Бюлетені”;

у пункті 2:

у другому реченні абзацу першого слова “Документ про сплату збору” замінити словами “Клопотання про продовження дії свідоцтва та збір”, а слово “має” — словом “мають”;

у першому реченні абзацу другого слова “документ про його сплату” замінити словами “клопотання про продовження дії свідоцтва”;

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Дія свідоцтва припиняється за рішенням суду:

у зв’язку з перетворенням торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва;

якщо внаслідок використання торговельної марки власником свідоцтва або з його дозволу іншою особою вона може ввести громадськість в оману, зокрема щодо походження, якості або географічного походження товарів і послуг, для яких вона була зареєстрована.

Якщо підстави для припинення дії свідоцтва стосуються деяких товарів чи послуг, то дія свідоцтва припиняється лише стосовно таких товарів чи послуг.

4. Якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п’яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено від іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п’ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата опублікування в Бюлетені Установи відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

У цьому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, а саме обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.

Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

Використання торговельної марки особою, яка має право використовувати колективну марку, вважається використання власником свідоцтва.

Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п’ятирічного періоду невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.”;

19) у статті 19:

у пункті 3 слова “від дати” замінити словами “з дати, наступної за датою”;

доповнити статтю пунктами 4 і 5 такого змісту:

“4. Особа, яка є власником торговельної марки в іноземній державі, право на яку набуто в Україні її агентом або представником без її дозволу, може вимагати визнання свідоцтва на таку торговельну марку недійсним або передання їй прав на таку торговельну марку, якщо агент або представник не обґрунтує свої дії відповідними доказами.

5. Якщо свідоцтво визнано недійсним і судом встановлено, що заявка була подана з порушенням прав інших осіб, суд може постановити рішення про відшкодування власником свідоцтва збитків особі, якій були завдані збитки діями на підставі реєстрації торговельної марки, або про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків. Розмір разового грошового стягнення визначається судом від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.”;

20) в абзаці другому пункту 2 статті 20 слова “використаного знака” замінити словами “використаної торговельної марки”, а слово “ним” — словом “нею”;

21) пункт 1 статті 21 доповнити абзацом такого змісту:

“Суд може постановити рішення про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання торговельної марки. Розмір стягнення визначається судом від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.”;

22) текст статті 22 викласти в такій редакції:

“Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть свою згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.”;

23) частину другу статті 23 викласти в такій редакції:

“Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу свідоцтв на торговельні марки, зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.”;

24) у пункті 2 статті 24:

слово “знака” замінити словами “торговельної марки”, а слово “розширення” — словами “поширення після міжнародної реєстрації”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Заява про територіальне поширення після міжнародної реєстрації і заява про продовження міжнародної реєстрації можуть подаватися безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ, якщо міжнародна реєстрація здійснена виключно згідно з Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію.”;

25) у статті 25:

назву статті, пункти 1 і 4 викласти в такій редакції:

“Стаття 25. Охорона прав на добре відому торговельну марку

1. Охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.”;

“4. У разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку, особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує Установу про таке рішення.

Відомості про добре відомі торговельні марки, які визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться Установою до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Установи.”;

у пунктах 2 і 3 слова “відомий” та “визнаний” в усіх відмінках замінити відповідно словами “відома” та “визнана” у відповідному відмінку;

26) у тексті Закону:

слова “зареєстрований знак” в усіх відмінках і числах замінити словами “зареєстрована торговельна марка” у відповідному відмінку і числі;

слово “знак” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “торговельна марка” у відповідному відмінку і числі, крім абзаців чотирнадцятого і п’ятнадцятого пункту 1 статті 1, абзацу шостого пункту 3 статті 6 та пункту 2 статті 24;

слова “офіційний бюлетень” в усіх відмінках замінити словом “Бюлетень” у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення нормативно-правових актів, прийнятих до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Експертиза заявок на промислові зразки, експертиза яких не завершена на момент набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом.

4. Експертиза заявок на знаки для товарів і послуг, формальна експертиза яких не завершена на момент набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом.

5. Експертиза заявок на знаки для товарів і послуг, формальна експертиза яких завершена на момент набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом, за винятком опублікування таких заявок, передбаченого цим Законом.

6. Патенти та свідоцтва, видані за заявками, що одержані Установою до набрання чинності цим Законом, є чинними.

7. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

**Голова Верховної Ради**

**України Д.О. Разумков**