



# **ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19 июля 2019 г. № 18-7**

### **Об утверждении Временного порядка государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания**

В целях установления процедуры получения исключительного права на товарные знаки и знаки обслуживания, охраны права на товарный знак, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, частью 1 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-ПНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой Народной Республики

#### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Временный порядок государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Председатель Правительства**

**А.Е. Ананченко**

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства  
Донецкой Народной Республики  
от 19 июля 2019 г. № 18-7

**ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК**  
**государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Временный порядок государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Порядок) регламентирует правоотношения в сфере охраны, использования и государственной регистрации права на средства индивидуализации в Донецкой Народной Республике с целью определения процедуры получения исключительного права на товарный знак, в том числе коллективный знак, общеизвестный товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный знак), охраны права на товарный знак, защиты от недобросовестной конкуренции, и действует до законодательного урегулирования данной сферы деятельности.

1.2. Обеспечение реализации государственной регистрации товарных знаков осуществляется Уполномоченным органом, которым является Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики (далее – Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган осуществляет организацию приема, проведения экспертизы и принятия решения по заявкам на государственную регистрацию товарного знака; обеспечивает проведение государственной регистрации товарного знака и выдачу Свидетельства на товарный знак Донецкой Народной Республики; обеспечивает опубликование ведомостей о товарных знаках, осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

1.3. Государственная регистрация товарных знаков осуществляется Уполномоченным органом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Донецкой Народной Республики (далее – Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном Разделом V настоящего Порядка.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается Свидетельство на товарный знак Донецкой Народной Республики (далее – Свидетельство на товарный знак).

1.4. Исключительное право на товарный знак признается и охраняется при условии государственной регистрации такого товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и удостоверяется Свидетельством на товарный знак.

1.5. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

1.6. Обладателями исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель.

## **II. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ**

2.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

заявка на государственную регистрацию товарного знака – совокупность документов, необходимых для проведения государственной регистрации товарного знака и выдачи Свидетельства на товарный знак;

знак обслуживания – специальное обозначение, которое служит для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг с целью придания услуге (работе) характеристик, отличающих их от аналогичных услуг (работ) продвигаемых на рынке услуг (работ);

коллективный знак – товарный знак, предназначенный для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками;

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) — единая классификация товаров и услуг, используемая для регистрации товарных знаков, которая позволяет определить, к каким классам относится товар или услуга;

общеизвестный товарный знак – товарный знак или обозначение, которые стали широко известны в Донецкой Народной Республике в результате их интенсивного использования;

приоритет товарного знака – временное преимущество заявителя на государственную регистрацию товарного знака перед третьими лицами, желающими зарегистрировать аналогичный или идентичный товарный знак позднее этого заявителя;

товарный знак – специальное обозначение, которое размещается на товарах производителя с целью индивидуализации определенного товара к производителю, который его произвел (изготовил).

2.2. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

### **III. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА**

3.1. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

3.2. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения подпунктов 1 – 4 настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые:

приобрели различительную способность в результате их использования;

состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

3.3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих следующие официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части или сходны с ними до степени смешения:

1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);

2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в средство индивидуализации в качестве

неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа государственной власти, органа международной или межправительственной организации.

3.4. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

3.5. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия Донецкой Народной Республики либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если государственная регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

3.6. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, позволяющие идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с территории определенного географического объекта (производимые в границах географического объекта иного государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

3.7. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
- 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Донецкой Народной Республике, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
- 3) товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в Донецкой Народной Республике товарными знаками, в отношении

однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Данное положение не применяется в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

3.8. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с законодательством, а также с обозначением, заявленным на государственную регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что государственная регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

3.9. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Донецкой Народной Республике фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в установленном порядке, права на которые в Донецкой Народной Республике возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

3.10. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Донецкой Народной Республике на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Донецкой Народной Республике на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

3.11. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Порядком средства индивидуализации других лиц и сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 3.10 Порядка.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктами 3.7, подпунктами 1 и 2 пункта 3.10 Порядка.

#### **IV. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ**

4.1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (далее – правообладатель), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (далее – исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 4.4 настоящего Порядка. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

4.2. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать товарный знак без согласия правообладателя. Использование товарного знака (в том числе его использование способами, предусмотренными настоящим Порядком), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством Донецкой Народной Республики.

4.3. Исключительное право на товарный знак может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

В случае, когда исключительное право на товарный знак принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой товарный знак по своему усмотрению, если настоящим Порядком или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право на товарный знак принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.

4.4. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении

которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Донецкой Народной Республики, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Донецкой Народной Республики;
- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

4.5. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

4.6. Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности, либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», что указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Донецкой Народной Республики.

4.7. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю.



Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу соответствующего судебного решения.

4.8. Для целей настоящего Порядка использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

4.9. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

4.10. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

4.11. Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Донецкой Народной Республики непосредственно правообладателем или с его согласия.

4.12. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении

исключительного права на товарный знак) или предоставления другому лицу права использования товарного знака в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права на товарный знак к лицензиату.

4.13. По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права, который обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

4.14. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

4.15. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права на товарный знак в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Порядком не предусмотрено иное.

4.16. Исключительное право на товарный знак переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации, исключительное право на такой товарный знак переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.

4.17. Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

4.18. Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Донецкой Народной Республики предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование.

4.19. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования

товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Лицензиат может использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования товарного знака, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

4.20. В лицензионном договоре должны быть указаны перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака, а также территория, на которой допускается использование товарного знака. Если территория, на которой допускается использование такого товарного знака, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять его использование на всей территории Донецкой Народной Республики.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на товарный знак.

В случае если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Не допускается безвозмездное предоставление права использования товарного знака в отношениях между коммерческими организациями на территории Донецкой Народной Республики на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии.

4.21. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на товарный знак, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях реквизитов документа, удостоверяющего исключительное право на товарный знак (Свидетельство на товарный знак);

2) способы использования товарного знака;

3) перечень товаров (работ, услуг), в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

4.22. Лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования товарного знака с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования товарного знака без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

4.23. Лицензиар не вправе сам использовать товарный знак в тех пределах, в которых право использования такого товарного знака предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

4.24. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

4.25. Переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

4.26. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании товарного знака, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

4.27. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования товарного знака в установленных договором пределах.

4.28. Использование товарного знака способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак, установленную настоящим Порядком, другими нормативными правовыми актами или договором.

4.29. При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования товарного знака

лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

4.30. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования товарного знака другому лицу (сублицензионный договор).

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования товарного знака только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Сублицензионный договор заключается на срок, не превышающий срок действия лицензионного договора.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

К сублицензионному договору применяются правила настоящего Порядка о лицензионном договоре.

4.31. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Донецкой Народной Республики предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование.

4.32. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

4.33. Отчуждение исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора, предусмотренное пунктом 4.37 настоящего Порядка, подлежат государственной регистрации.

4.34. Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Уполномоченный орган, либо в случае государственной регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.

4.35. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное количество раз.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

4.36. Запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак вносится Уполномоченным органом в Государственный реестр товарных знаков и в Свидетельство на товарный знак.

4.37. Переход исключительного права на товарный знак к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и в порядке, установленном Правительством Донецкой Народной Республики, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя.

## **V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА**

5.1. Заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается в Уполномоченный орган юридическим лицом, филиалом юридического лица-нерезидента или физическим лицом-предпринимателем (далее – Заявитель).

5.2. Заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку.

5.3. Заявка на товарный знак подается на русском языке и должна содержать:

1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его местонахождения или места жительства;

2) изображение обозначения, которое заявляется в качестве товарного знака;

3) перечень товаров (работ, услуг), в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;

4) описание заявляемого обозначения.

5.4. Если заявитель просит охрану цвета или сочетание цветов в качестве различительной особенности своего знака, то он обязан:

1) заявить об этом и указать в заявлении о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака цвет или сочетание цветов, охрану которых он просит;

2) подать в заявке цветное изображение указанного знака.

5.5. Заявка на товарный знак подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через представителя – заявителем или его представителем, подающим заявку.

5.6. К заявке на товарный знак должен быть приложен устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак.

5.7. Форма заявки на товарный знак, а также требования к документам, содержащимся в ней и прилагаемым к ней (документы заявки), утверждаются Уполномоченным органом.

5.8. Датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в Уполномоченный орган документов, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка, а если указанные документы представлены не одновременно, – день поступления последнего документа.

5.9. После подачи заявки на товарный знак Уполномоченный орган публикует на своем официальном сайте сведения о поданных заявках на товарные знаки.

5.10. После публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в Уполномоченный орган обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям настоящего Порядка.

5.11. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в Уполномоченный орган.

5.12. Приоритет товарного знака по заявке, поданной заявителем в соответствии с пунктом 5.25 настоящего Порядка (выделенной заявке) на основе другой заявки этого заявителя на то же обозначение (первоначальной заявки), устанавливается по дате подачи в Уполномоченный орган, первоначальной заявки, а при наличии права на более ранний приоритет по первоначальной заявке – по дате этого приоритета, если на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до принятия решения по первоначальной заявке.

5.13. Если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы разными заявителями и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявленный товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни

совпадают, может быть зарегистрирован только на имя одного из заявителей, определяемого соглашением между ними.

5.14. Если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок.

5.15. Если заявки на тождественные товарные знаки поданы разными заявителями, они должны в течение семи месяцев со дня направления Уполномоченным органом соответствующего уведомления сообщить в Уполномоченный орган о достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок испрашивается государственная регистрация товарного знака. В течение такого же срока должен сообщить о своем выборе заявитель, подавший заявки на тождественные товарные знаки.

Если в течение установленного срока в Уполномоченный орган не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки на товарные знаки признаются отозванными на основании решения Уполномоченного органа.

5.16. Экспертиза заявки на товарный знак проводится Уполномоченным органом и включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения).

5.17. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

5.18. Изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации.



5.19. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак Уполномоченный орган вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение трех месяцев со дня направления Уполномоченным органом соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса Уполномоченным органом. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, заявка признается отозванной на основании решения Уполномоченного органа. По обоснованному ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен Уполномоченным органом, но не более чем на шесть месяцев.

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

5.20. Формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи в Уполномоченный орган.

В ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы Уполномоченный орган уведомляет заявителя.

Одновременно с уведомлением о положительном результате формальной экспертизы заявки заявителю сообщается дата подачи заявки, установленная в соответствии с настоящим Порядком.

5.21. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (далее – экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.

В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям настоящего Порядка и устанавливается приоритет товарного знака.

В случае поступления обращения в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Порядка содержащиеся в нем доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям настоящего Порядка учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Уполномоченный орган имеет право привлекать соответствующих

специалистов или организации для предоставления заключения по заявленному обозначению.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Уполномоченный орган, принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

5.22. Решения Уполномоченного органа об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в Уполномоченный орган, в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения.

5.23. В период рассмотрения возражения Уполномоченным органом, заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 5.17 и 5.18 настоящего Порядка, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

5.24. Заявка на товарный знак может быть отозвана заявителем на любой стадии ее рассмотрения, но не позднее даты государственной регистрации товарного знака.

5.25. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения Уполномоченным органом возражения на решение Уполномоченного органа о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятому по основанию, предусмотренному пунктом 3.7 настоящего Порядка, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в Уполномоченный орган на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в Уполномоченный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

5.26. На основании решения о государственной регистрации товарного знака Уполномоченный орган в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

В Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак,

дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

5.27. Форма Государственного реестра товарных знаков и порядок его ведения утверждается Уполномоченным органом.

5.28. Если заявителем не уплачена в установленном порядке пошлина, предусмотренная настоящим Порядком, государственная регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка признается отозванной на основании решения Уполномоченного органа.

В случае оспаривания решения о регистрации товарного знака в порядке, установленном настоящим Порядком, решение о признании заявки отозванной не принимается.

5.29. Свидетельство на товарный знак выдается Уполномоченным органом в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

5.30. Форма Свидетельства на товарный знак и перечень указываемых в нем сведений устанавливаются Уполномоченным органом.

5.31. Уполномоченный орган вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное Свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, местонахождении или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

5.32. В случае оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, в установленных настоящим Порядком случаях, из государственной регистрации товарного знака, действующей в отношении нескольких товаров, по заявлению правообладателя может быть выделена отдельная регистрация такого товарного знака для одного товара или части товаров из числа указанных в первоначальной регистрации, неоднородных с товарами, перечень которых остается в первоначальной регистрации. Такое заявление может быть подано правообладателем до принятия решения по результатам рассмотрения спора о государственной регистрации товарного знака.

5.33. Сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака и внесенные в Государственный реестр товарных знаков публикуются

Уполномоченным органом на своем официальном сайте незамедлительно после регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков или после внесения в Государственный реестр товарных знаков соответствующих изменений.

## **VI. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЕГО ПРАВОВАЯ ОХРАНА**

6.1. По заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Донецкой Народной Республике товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Донецкой Народной Республики на основании его государственной регистрации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Донецкой Народной Республики, по решению Уполномоченного органа могут быть признаны общеизвестным в Донецкой Народной Республике товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Донецкой Народной Республике среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

6.2. Товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

6.3. Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная настоящим Порядком для товарного знака.

Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак.

6.4. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

6.5. Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

6.6. Правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку на основании решения Уполномоченного органа, принятого в соответствии с настоящим Порядком.

6.7. Товарный знак, признанный общеизвестным, вносится Уполномоченным органом в Перечень общеизвестных в Донецкой Народной Республике товарных знаков (Перечень общеизвестных товарных знаков).

6.8. Форма и порядок ведения Перечня общеизвестных товарных знаков утверждается Уполномоченным органом.

6.9. В течение месяца со дня внесения товарного знака в Перечень общеизвестных товарных знаков Уполномоченный орган выдает Свидетельство на общеизвестный товарный знак Донецкой Народной Республики.

6.10. Форма Свидетельства на общеизвестный товарный знак и перечень указываемых в этом свидетельстве сведений устанавливаются Уполномоченным органом.

6.11. Сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, публикуются Уполномоченным органом на своем официальном сайте после их внесения в Перечень общеизвестных товарных знаков.

## **VII. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗНАК И ЕГО ПРАВОВАЯ ОХРАНА**

7.1. Объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству Донецкой Народной Республики, вправе зарегистрировать коллективный знак.

7.2. Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц.

7.3. Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора.

7.4. Лицо, входящее в объединение, которое зарегистрировало коллективный знак, вправе пользоваться своим товарным знаком наряду с коллективным знаком.

7.5. Для государственной регистрации коллективного знака в Уполномоченный орган подается заявка на государственную регистрацию коллективного знака (далее – заявка на коллективный знак), к которой прилагается устав коллективного знака, содержащий следующие сведения:

- 1) наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать коллективный знак на свое наименование (правообладателя);
- 2) перечень лиц, имеющих право использования этого коллективного знака;
- 3) цель регистрации коллективного знака;
- 4) перечень и единые характеристики качества или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком;
- 5) условия использования коллективного знака;
- 6) положения о порядке контроля за использованием коллективного знака;
- 7) положения об ответственности за нарушение устава коллективного знака.

7.6. В Государственный реестр товарных знаков и Свидетельство на коллективный знак в дополнение к сведениям, предусмотренным настоящим Порядком, вносятся сведения о лицах, имеющих право использования коллективного знака. Эти сведения, а также выписка из устава коллективного знака о единых характеристиках качества и об иных общих характеристиках товаров, в отношении которых этот знак зарегистрирован, публикуется Уполномоченным органом на своем официальном сайте.

Правообладатель уведомляет Уполномоченный орган об изменениях в уставе коллективного знака.

7.7. В случае использования коллективного знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками, правовая охрана коллективного знака может быть прекращена досрочно полностью или частично на основании судебного решения, принятого по заявлению любого заинтересованного лица.

7.8. Коллективный знак и заявка на коллективный знак могут быть преобразованы соответственно в товарный знак и в заявку на товарный знак и наоборот. Порядок такого преобразования устанавливается Уполномоченным органом.

## **VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК**

8.1. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения Уполномоченного органа о государственной регистрации товарного знака.

8.2. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если:

1) правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований настоящего Порядка;

2) действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

8.3. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены пунктом 8.2 настоящего Порядка, путем подачи возражения против такого предоставления в Уполномоченный орган.

Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

8.4. В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, защита прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, государственной регистрацией товарных знаков, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления товарным знакам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется Уполномоченным органом.

Решения Уполномоченного органа вступают в силу со дня их принятия и могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

8.5. Правила рассмотрения и разрешения споров в случаях, предусмотренных пунктом 8.4 настоящего Положения, утверждаются Уполномоченным органом.

8.6. В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку частично недействительным выдается новое свидетельство на товарный знак и вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков.

8.7. Лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному

знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения.

8.8. Правовая охрана товарного знака прекращается:

1) в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак;

2) на основании решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками;

3) на основании принятого решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;

4) на основании принятого по заявлению любого лица решения Уполномоченного органа о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с государственной регистрацией прекращения юридического лица – правообладателя или государственной регистрацией прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом-предпринимателем;

5) в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;

6) на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Уполномоченного органа о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

8.9. Правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается по решению Уполномоченного органа в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков общеизвестного товарного знака, установленных настоящим Порядком.

8.10. При переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем, предусмотренном пунктом 4.37 настоящего Порядка, правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара (работ, услуг) или его изготовителя.

8.11. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

## **IX. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА**

9.1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.



9.2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

9.3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

9.4. Запрещается производить предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Донецкой Народной Республике товарному знаку.

## **X. СБОРЫ И ПОШЛИНЫ**

10.1. Размер сборов и пошлин за осуществление действий, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и знаков обслуживания в соответствии с настоящим Порядком и порядок их уплаты определяется Правительством Донецкой Народной Республики.