

Регистрация торговых марок в Украине

Строя или развивая любой собственный бизнес, почти каждый предприниматель или директор предприятия сталкивается с необходимостью регистрации одной или нескольких торговых марок.

Для бьюти-индустрии это также актуально, поскольку многие компании используют несколько отдельных торговых марок для различных товаров и услуг.

Поэтому рассмотрим наиболее актуальные вопросы, ответы на которые будут полезны широкому кругу руководителей и владельцев.

Для чего необходимо регистрировать свою торговую марку и какие права это дает?

Во-первых, торговая марка - это имя предприятия, группы продукции или отдельного продукта (услуги), которое в дальнейшем может стать известным широкому кругу потенциальных потребителей или покупателей и по которому товары будут быстро распознаваться среди конкурентных. С торговой маркой будет связан имидж товара или предприятия, и, если имидж - положительный, то торговая марка будет вызывать доверие потребителя, служить символом качества и переманивать на свою сторону покупателей. В качестве примера можно привести торговые марки Samsung (для бытовых товаров) или Nike (для спортивной одежды и обуви). Наверное, когда вы слышите названия этих брендов, то подсознательно связываете их с качеством, и, возможно, предпочитаете именно им среди других. Таким образом, торговые марки предоставляют потребителям важную информацию о безопасности, качество, вкус, эффективность и другие характеристики товаров и услуг, выпускаемых предоставляются под этими торговыми марками. Они также служат определенными «объективными символами» доброго имени и репутации, созданные хозяйствующим субъектом. Без такой идентифицирующей функции, которую играют торговые марки, покупатели не имели бы возможности повторно покупать товары, к которым они привыкли и которые им понравились.

Во-вторых, торговая марка - это нематериальный актив. Ее можно продать, выдать лицензию на использование, оставляя при этом право собственности за собой, но получать прибыль. Очень многие компании имеют в собственности большое количество марок, которые постоянно или периодически используют, или продают. Также торговые марки, как активы компании, учитываются и учитываются, увеличивая стоимость компании при продаже компании, слияниях или поглощениях.

В-третьих, регистрировать торговую марку необходимо для сохранения наработанной аудитории лояльных потребителей от конкурентов. Например, своей (еще не зарегистрированной) торговой маркой вы занимаетесь каким-либо видом деятельности и ваши дела пошли в гору. И любой человек может спокойно подать на нее заявку, даже не для того, чтобы воспользоваться вашей маркой сразу (потому что это будет противозаконно), а просто ожидая, что если с вашим предприятием когда-то произойдет и оно закроется, то маркой можно будет пользоваться, чтобы привлечь ее лояльных потребителей, которые останутся без поставок продукции или услуг. Несмотря на кризисные явления в экономике, когда многие предприятия прекращают деятельность, такая стратегия вполне понятна.

Свидетельство на торговую марку предоставляет его владельцу определенные права, основные из которых - право на использование своей торговой марки и право запрещать другим лицам использовать без согласия собственника свидетельства зарегистрированную торговую марку относительно родственных товаров и / или услуг. Именно использование зарегистрированной марки для своей продукции является нарушением прав владельца марки.

По законодательству Украины, право на подачу заявки на регистрацию марки имеют как юридические, так и физические лица. То есть, любое лицо имеет право подать заявку на регистрацию любой торговой марки. При этом факт подачи заявки не требует подтверждения того, что это - именно ваша разработка, и тем более - он является законным, даже если на регистрацию подана торговая марка, которая является схожей с уже зарегистрированной. Все проверки делают организации, которые проводят регистрацию марки.

Если случилось так, что два разных человека подали заявки на регистрацию тождественных или сходных товарных знаков, регистрируют ту, чья заявка подана ранее, несмотря на то, кто является истинным владельцем такого обозначения. Другое лицо, в таком случае, получит отказ в регистрации и потеряет средства, потраченные на подготовку и представление заявки, или может воспользоваться установленными законодательством возможностями обжалования решения путем подачи возражения в Апелляционную палату или суда. Вопрос установления владельца знака, как и многие другие, решаются только через суд.

Проверить, обладает кто какой маркой можно через открытые базы данных. Но при проверке нужно учитывать статус процесса регистрации - если марка в открытом реестре, то это еще не значит, что она уже кому-то принадлежит, марка может просто быть в процессе проверки, заявителю направлены замечания и в результате заявителю будет отказано.

Однако мало зарегистрировать торговую марку и получить свидетельство - торговая марка должна ис-

пользоваться. Если ее не использовать в течение пяти лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично. Например, это может произойти, когда ваша торговая марка мешает регистрации другой, схожей с вашей. Предоставив в суд доказательства отсутствия на рынке товаров под вашей торговой маркой, лицо может прекратить действие такого свидетельства.

Если вы решили регистрировать торговую марку, то, наверное, возникает вопрос как это сделать, куда бежать, сколько стоит, что необходимо предусмотреть перед началом регистрации и в результате получаете.

Перед тем как начать подготовку к регистрации торговой марки, следует учесть следующее.

Торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодные для выделения товаров (услуг), производимых (предоставляемых) одним лицом, от товаров (услуг), производимых (оказываемых) другими лицами. Основная цель торговой марки - служить средством выделения (идентификации) определенных товаров и услуг.

Проще говоря, это - как имена или фамилии, благодаря им мы отличаемся от других.

По форме выражения торговые марки делятся на словесные, изобразительные или комбинированные, включающие в себя сразу словесную и изобразительную части. Это могут быть слова, логотипы, цвета, слоганы, трехмерные формы, имена, буквы, цифры, графические элементы, а также любая комбинация таких обозначений. Также подлежат регистрации обонятельные, звуковые, вкусовые, голографические объекты и др.

Свидетельство на торговую марку действует в течение 10 лет, считая с даты подачи заявки, с возможностью продления на каждые следующие 10 лет.

Если вы подали заявку на регистрацию, наберитесь терпения на полтора-два года ожидания получения свидетельства на товарный знак по стандартной процедуре (процедуру регистрации торговой марки можно ускорить и уложиться в 12-14 месяцев, за дополнительный счет). Но не следует откладывать использования будущей торговой марки. Начинать использовать свою торговую марку после подачи заявки даже необходимо, если вы не сделали этого заранее.

Учитывая длительный срок регистрации, такое использование пойдет на пользу. Например, если во время проведения экспертизы окажется, что ваша торговая марка является схожей с другой, которая имеет более раннюю дату подачи, для родственных товаров и / или услуг, именно доказательства использования и приобретения различительной способности благодаря такому использованию и будут вашими козырями для регистрации.

Торговая марка имеет территориальную охрану и действует только на территории Украины. Если вы планируете получить правовую охрану на торговую марку в других странах - все равно необходимо подавать базовую заявку по национальной процедуре, на основании которой можно начинать процедуру регистрации международной заявки.

Также вполне допустимой является и регистрация тождественных или сходных торговых марок в различных классах Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Например, торговая марка «Ромашка» зарегистрирована во многих классах по имени разных лиц, и все они мирно сосуществуют. «Ромашка» - это одновременно и конфеты (30 класс), и лекарственная трава, которую используют как самостоятельно, так в составе лекарств (3, 5 классы), и название игорного салона (41 класс) и детского сада (45 класс).

Как видим, название «Ромашка» - одна на всех, но благодаря тому, что им маркируются различные товары и предоставляются различные услуги, которые не пересекаются между собой и их невозможно спутать, эти товары и услуги мирно сосуществуют рядом.

Для того, чтобы регистрация торговой марки прошла успешно, советуем тщательно подготовиться и согласовать ряд моментов.

Сначала необходимо определить тип обозначения, которое вы будете регистрировать: словесное, изобразительное или комбинированное. Заранее давать советы по такого выбора нет смысла, поскольку каждый случай индивидуален. Конечно, самую широкую правовую охрану можно получить, подавая на регистрацию несколько торговых марок, которые охватят отдельно словесное и отдельно изобразительное обозначение или их комбинацию, но это уже вопрос финансовых возможностей.

Вторым этапом следует определиться с перечнем товаров и / или услуг, для которых будет регистрироваться торговая марка. Такой перечень составляется в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) содержащую 45 классов заголовки которых указывают общие названия отраслей, к которым относятся товары или услуги.

Далее идет самый главный третий этап - определение охраноспособности торговой марки. На этом этапе желательно проверить, не зарегистрирована такая торговая марка, и провести поиск с целью выявления тождественных и сходных до степени смешения знаков и ранее поданных на регистрацию обозначений. Такой поиск обнаружит тождественные и подобные обозначения (конечно, если таковые имеются) и позволит откорректировать ваше обозначения таким образом, чтобы избежать отказа в дальнейшем и не потерять деньги.

Предварительно самостоятельно проверить зарегистрированная торговая марка, подана она на регистрацию и узнать о состоянии делопроизводства возможно с помощью ресурсов: База данных «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров и услуг» и Интерактивная база данных «Заявки на знаки для товаров и услуг, принятые в рассмотрения», ИСС «Сведения о состоянии делопроизводства по заявкам на знаки для товаров и услуг». Указанные базы функционируют в свободном доступе на сайте Укрпатента (<https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2>). Изучая базы, нужно четко понимать статус процесса регистрации, чтобы не делать поспешных или неверных выводов.

Заказать поиск на сходство и тождественность обозначений, включая сведения о международной регистрации знаков, действующих на территории Украины, можно через отделения патентно-информационных услуг, консультаций и содействия инновационной деятельности. Сейчас такой поиск, например для словесного обозначения, в одном классе МКТУ стоит от 720 грн., для комбинированного от 1440 грн. Поиск в каждом дополнительном классе МКТУ, более одного, оплачивается дополнительно. По результатам, вы получаете Отчет с перечнем тождественных или сходных обозначений, однако он не будет содержать важной части - анализа и выводов. Если вы в состоянии разобраться самостоятельно, то такая форма отчета подходит, если нет - желательно обратиться к специалистам в сфере интеллектуальной собственности - патентных поверенных.

Специалисты такой информационный поиск на сходство и тождественность обозначений проведут быстрее и придадут анализ оценкам рисков и рекомендациями. Стоит такой поиск от 2000 грн. Согласно Закону, объем правовой охраны определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг, внесенными в Реестр, и удостоверяется свидетельством с приведенными в нем копией внесенного в Реестр изображения знака и перечнем товаров и услуг. Это означает, что распоряжаться своей торговой маркой владелец может только в пределах этого объема. Подается заявка в ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности», который находится в ведомстве Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и является определенным законодательством учреждением экспертизы, и проводит формальную и квалификационную экспертизу заявки.

Документами, необходимыми для подачи заявки являются: заявление о регистрации знака; изображение заявляемого обозначения; перечень товаров и услуг, для которых заявитель просит зарегистрировать знак, сгруппированных по МКТУ. За подачу заявки уплачивается сбор, который на сегодня составляет 4000 грн. за один класс МКТУ, за использование цвета в изображении оплачивается дополнительно 1000 грн. Заявку можно подать двумя способами: самостоятельно подать документы заявки в Укрпатент или воспользоваться услугами патентного поверенного, который обеспечит подачу заявки в электронном виде. Важным моментом является дата подачи заявки. Именно с этой даты исчисляется срок действия свидетельства и действуют ваши права на торговую марку. Если документы оформлены правильно, то датой подачи заявки является дата получения Укрпатентом материалов заявки.

После установления даты подачи, заявка переходит на стадию формальной экспертизы, в ходе которой проверяется наличие необходимых документов и соответствие заявленного перечня товаров и / или услуг с наименованиями товаров и услуг того или иного класса МКТУ.

Если у заведения экспертизы возникают вопросы, вам направляется соответствующий запрос с предложением устранить выявленные недостатки. На это предоставляется два месяца, считая с даты получения такого уведомления.

Не стоит игнорировать подобные запросы, поскольку, предоставив ответ вовремя, вы рискуете потерять свои средства, а заявка будет считаться отозванной. Хотя, если вы не планируете заканчивать регистрацию марки, то можно и не давать ответ об устранении недостатков или объяснения.

После успешного прохождения этапа формальной экспертизы, об этом заявителю или представителю направляется соответствующее уведомление, а заявка переходит на этап квалификационной экспертизы. Квалификационная экспертиза заявки - это серьезный этап. Во время квалификационной экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения условиям предоставления правовой охраны, определенным Законом.

Проще говоря, на этом этапе заявка проверяется на тождество и сходство со знаками, зарегистрированными ранее, а также заявкам, поданным ранее на регистрацию и на соответствие требованиям, установленным в статьях 5 и 6 Закона.

Чего можно ожидать на этом этапе?

Даже если вы провели тщательный поиск и учли все, это еще не дает 100% уверенности в регистрации вашей торговой марки. Существуют чисто технологические этапы прохождения ввода информации о заявке в базу данных (3-7дней), когда заявка не окажется при поиске. Это касается и международных заявок, некоторый период могут быть недоступны при поиске. Поэтому, существует некоторая погрешность при проведении поиска, но она, все же, незначительна.

Итак, что неприятное может произойти на этапе квалификационной экспертизы - это то, что вам могут противопоставить знак или обозначение, которое является схожим с вашим до степени смешения, или указать другие основания для отказа, установленные статьями 5-6 Закона.

Если есть основания полагать, что заявленное обозначение не соответствует условиям предоставления правовой охраны полностью или частично, то учреждение экспертизы направляет заявителю об этом обоснованное предварительное заключение с предложением предоставить мотивированный ответ в пользу регистрации знака.

Целевая ответ на такое сообщение с доводами в пользу регистрации знака происходит в течение двух месяцев с даты его получения, однако срок предоставления ответа (если это необходимо) можно продлить до шести месяцев. За это платится соответствующий сбор.

Сообщение о возможности отказа в регистрации знака - еще не повод расстраиваться. За свою торговую марку стоит побороться и предоставить мотивированный ответ. И здесь в случае становится использование марки, о котором говорилось выше.

Даже если ваше обозначение является схожим с другим, ранее зарегистрированным или поданным на регистрацию, предоставив доказательства использования своего обозначения (обязательно документально подтвержденные) можно рассчитывать на положительный результат.

В качестве документов, подтверждающих использование рассматриваются: документы, в которых указывается наименование торговой марки, например: договоры, счета, накладные, акты и тому подобное. Уместными будут: скриншоты с сайта, фото с рекламой, фото с полок магазинов, фото с участия в тематических выставках, фото вывесок и тому подобное.

Также, часто к регистрации заявляется не конкретные товары и / или услуги, а весь класс МКТУ, в котором содержатся товары / услуги различного назначения.

Если предварительный отказ касается всего класса, то стоит проанализировать и возможно отказаться от части товаров / услуг, указанных в перечне, оставив только те, которыми вы действительно пользуетесь и в отношении которых сможете предоставить доказательства использования.

Если доводы окажутся убедительными - вы получаете решение о регистрации знака в отношении заявленных (или откорректированных, сокращенных) товаров и / или услуг.

Конечные результаты экспертизы заявки, которая не считается отозванной или не является отозвана, отражаются в обоснованному выводу экспертизы по заявке, вступает в силу после утверждения его Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины. На основании такого заключения, принимается решение о регистрации знака для всех указанных в заявке товаров и услуг, либо об отказе в регистрации знака для всех указанных в заявке товаров и услуг, или о регистрации знака относительно части указанных в заявке товаров и услуг. Решение направляется заявителю.

Далее остается только оплатить сбор за публикацию о выдаче свидетельства и государственная пошлина, получить на руки именно свидетельство о регистрации знака для товаров и услуг и добросовестно пользоваться.

Если же вы принимаете решение не получать свидетельство, вы просто не платите соответствующий сбор и пошлину, а заявка будет считаться отозванной.

Если вы получили решение об отказе в регистрации знака, но не согласны с таким решением может в течение двух месяцев с даты получения решения об отказе или частичном отказе в регистрации знака, такое решение можно обжаловать, подав возражение в Апелляционную палату.

Наверное, самыми распространенными причинами отказа в регистрации знаков сходство со знаками, зарегистрированными ранее, или заявкам, ранее поданными на регистрацию на имя других лиц по родственного перечня товаров и / или услуг. Именно для того, чтобы не попасть в такую категорию отказов, и проводится предварительный поиск.

Реже отказа в регистрации касаются обманчивости или описательности обозначения и вовсе редко указываются другие причины.

На практике можно утверждать, что Апелляционная палата очень тщательно пересматривает решение учреждения экспертизы и удовлетворяет до 70% возражений, представленных на основании сходства с ранее зарегистрированными знаками. Конечно же, такое отрицание должно содержать убедительные доказательства необходимости регистрации похожего знака на ваше имя.

Как проходит процедура обжалования в Апелляционной палате покажем на примере.

Компания Маттел, Инк (US), которая является международной компанией по производству игрушек и известная как производитель куклы Барби, продает свою продукцию более чем в 150 стран мира, в том числе и в Украине, подала заявку на регистрацию знака «BARBIE» для 08 29, 30 и 32 классов МКТУ.

На этапе квалификационной экспертизы знака «BARBIE» было отказано в регистрации в отношении части товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ на основании сходства и возможности смешения со словесным знаком «Барби», ранее зарегистрированным в Украине на имя Открытого акционерного общества «ЯСЕНЬ» по родственных товаров.

В процессе отстаивания прав на знак был подан мотивированный ответ, однако заведение экспертизы удовлетворил ее лишь частично.

Получив решение о регистрации знака для товаров и услуг относительно части товаров, заявитель обратился в Апелляций палаты с возражением против такого решения.

В процессе рассмотрения возражения было выяснено следующее.

Компания Маттел, Инк с 1959 года выпускает популярную игрушку в мире - куклу «BARBIE». Апеллянт

является владельцем свидетельств Украины №№ 880, 8545, 8546, 43687 на знаки «BARBIE», «Барби», «Барби» в отношении товаров 03, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

В то же время, владельца противопоставленного свидетельства Открытого акционерного общества «ЯСЕНЬ» не существует. Оно было реорганизовано в Публичное акционерное общество «Продовольственная компания» ЯСЕНЬ», деятельность которого приостановлена с 31.03.2017, а его правопреемниками стали Общество с дополнительной ответственностью «Продовольственная компания «Ясен» и Общество с дополнительной ответственностью «Продовольственная компания» ЯСЕНЬ-ПРОД», что подтверждает распечатка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. При этом, право собственности на знак «Барби» по свидетельству № 32903 одним из правопреемников не перешло. Итак, владельцем свидетельства, а именно Открытым акционерным обществом «ЯСЕНЬ», знак по свидетельству № 32903 не используется. Поэтому, при использовании апеллянтом знака «BARBIE», спутывания знаков потребителями отсутствует.

В процессе рассмотрения возражения, Апелляционная палата пришла к выводу, что заявленное обозначение является сходным с противостоящим знаком, ранее зарегистрированным в Украине на имя другого лица для родственных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Вместе с тем, были приняты во внимание положения статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, устанавливает необходимость учета всех фактических обстоятельств, свидетельствующих в пользу регистрации знака.

В частности, было учтено следующее.

Компания Маттел, Инк (US) 10.05.2019 обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о досрочном прекращении действия противопоставленного свидетельства № 32903 на знак для товаров и услуг «Барби», для всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, в связи с его неиспользованием на территории Украины в течение пяти лет. По результатам рассмотрения дела № 910/6105/19 судом принято решение от 03.09.2019 об удовлетворении иска компании Маттел, Инк (US), а именно досрочно прекращено действие свидетельства Украины № 32903 по всем товарам 29, 30, 32 классов МКТУ. Сведения о прекращении действия свидетельства Украины № 32903 на знак «Барби» полностью, согласно решению Хозяйственного суда города Киева, внесенные в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг. Сведения об этом опубликованы в бюллетене «Промышленная собственность» № 21 от 11.11.2019. Итак, на основании таких обстоятельств, Апелляционная палата пришла к выводу об удовлетворении возражения Маттел, Инк о регистрации знака «BARBIE» в отношении товаров 08, 29, 30, 32, классов МКТУ.