



КОРПОРАЦИЯ

Первая Консалтинговая Группа

Украина, 65062, г. Одесса, Фонтанская дорога, 18а

Тел.: + 38 048 729 38 80 Факс: + 38 0482 37 19 22

[www.fcg.com.ua](http://www.fcg.com.ua), E-mail: [fcg@fcg.com.ua](mailto:fcg@fcg.com.ua)

## Регистрация знаков для товаров и услуг (торговых марок)

- Перечень услуг по регистрации знаков для товаров и услуг (торговых марок)
- Стоимость услуг, сборы и пошлины
- Срок регистрации

## Стандарты патентно-юридического обслуживания

- Комплексность
- Патентно-юридический аудит
- Организация антиконтрафактных мероприятий

## Другие патентно-юридические услуги

## Услуги по регистрации знака для товаров и услуг (торговой марки) включают в себя:

- 1) предварительную правовую экспертизу обозначения, задача которой - выбрать обозначение с наибольшим объемом правовой охраны;
- 2) подбор классов Международной (Ниццкой) классификации товаров и услуг для регистрации знаков с учетом однородных товаров и услуг для определения границ правовой охраны, предоставляемой обозначению;
- 3) подготовку и подачу заявки на знак для товаров и услуг;
- 4) ведение переписки с Ведомством, получение Свидетельства на знак;
- 5) подготовку возражений в случае получения уведомления о возможном отказе в регистрации знака;
- 6) предоставление устных консультаций по вопросам правовой охраны знака;
- 7) проведение предварительного патентного поиска на предмет установления возможного нарушения прав владельцев действующих охранных документов или других заявителей;
- 8) ускорение регистрации знака до 1 – 1,5 мес.;
- 9) ведение дел в Апелляционной палате Государственного департамента интеллектуальной собственности в связи с обжалованием отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению или по вопросам признания знака общеизвестным в Украине;
- 10) подготовку и подачу международной заявки на регистрацию знака в зарубежных странах;
- 11) ведение дел через иностранных патентных поверенных.



## Стоимость услуг (без НДС):

<ol style="list-style-type: none"> <li>1) предварительная правовая экспертиза обозначения;</li> <li>2) подбор классов Международной (Ниццкой) классификации товаров и услуг для регистрации знаков с учетом однородных товаров и услуг для определения границ правовой охраны, предоставляемой обозначению;</li> <li>3) подготовка и подача заявки на знак для товаров и услуг;</li> <li>4) ведение переписки с Ведомством, получение Свидетельства на знак;</li> <li>5) подготовка возражений в случае получения уведомления о возможном отказе в регистрации знака;</li> <li>6) предоставление устных консультаций по вопросам правовой охраны знака;</li> </ol>	<p><b>800,00 грн.</b> независимо от количества классов МКТУ</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>7) проведение предварительного патентного поиска на предмет установления возможного нарушения прав владельцев действующих охранных документов или других заявителей (в отношении комбинированных обозначений);</li> </ol>	<p><b>1200,00 грн.</b> за первый класс МКТУ + <b>240,00 грн.</b> за каждый следующий класс</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>8) ускорение регистрации знака до 1 – 1,5 мес.;</li> <li>9) ведение дел в Апелляционной палате Государственного департамента интеллектуальной собственности в связи с обжалованием отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению или по вопросам признания знака общеизвестным в Украине;</li> <li>10) подготовка и подача международной заявки на регистрацию знака в зарубежных странах;</li> <li>11) ведение дел через иностранных патентных поверенных.</li> </ol>	<p>по соглашению сторон</p>

## Некоторые основные сборы и пошлины:

- за подачу заявки на знак ..... **1000,00 грн.** за каждый класс МКТУ
- за подачу в заявке цветного изображения знака ..... **500,00 грн.**
- за публикацию о выдаче свидетельства ..... **150,00 грн.** за каждый класс МКТУ
- дополнительно за публикацию цветного изображения знака ..... **100,00 грн.**
- госпошлина за выдачу свидетельства ..... **85,00 грн.**



## Срок регистрации знака

По стандартной процедуре выдача свидетельства на знак осуществляется через 1 – 1,5 года с момента подачи заявки.

Ускоренная регистрация знака может осуществляться по одному из следующих вариантов:

1) Ускорение осуществляется по истечении 6 мес. с момента подачи заявки. Это наиболее безопасный способ ускорения, поскольку позволяет выявить международные заявки с более ранним приоритетом, заявленные по правилам Мадридской системы в отношении Украины. Начиная процедуру ускорения по истечении этого периода свидетельство на знак можно получить уже через 8 мес. С момента подачи заявки.

2) Ускорение осуществляется сразу после подачи заявки. Положительное *решение* о регистрации знака может быть получено на протяжении 14 календарных дней с момента подачи заявки, а само свидетельство о регистрации знака может быть выдано настолько быстро, насколько быстро осуществится публикация, но обычно – не позднее 1 – 1,5 мес. с момента принятия ведомством положительного решения.

Принимая решение об ускорении регистрации необходимо принять во внимание, что права, вытекающие из свидетельства на знак для товаров и услуг, действуют от даты подачи заявки.



## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

### Нужен ли предварительный поиск?

Заявленному обозначению могут быть противопоставлены не только уже зарегистрированные знаки, но и обозначения, содержащиеся в ранее поданных, но еще не рассмотренных Ведомством заявках, в том числе международных, информация о которых не является общедоступной. Причем это обстоятельство выясняется только на стадии квалификационной экспертизы, то есть когда, во-первых, основные сборы уже оплачены и, во-вторых, прошло около года с момента подачи заявки.

Предварительный поиск дает возможность непосредственно перед подачей заявки выявить конфликтующие обозначения, что ведет к экономии времени, средств, а также позволяет во многих случаях скорректировать заявляемое обозначение таким образом, чтобы оно не нарушало права третьих лиц.

### Необходимо ли участие патентоведа на стадии разработки дизайна обозначения?

Заявляемое обозначение должно удовлетворять не только эстетическим или маркетинговым критериям. Разные обозначения получают разный объем правовой охраны в зависимости от количества и характеристик входящих в их состав элементов. Обозначения со слишком узким объемом охраны легко обойти и наоборот - слишком общие или неоригинальные обозначения имеют больше шансов быть противопоставленными уже зарегистрированным или ранее поданным на регистрацию обозначениям либо могут не иметь различительной способности.

Также нельзя забывать о том, что многие обозначения являются одновременно объектами авторского права, а иногда и промышленными образцами. Игнорирование прав третьих лиц на дизайн обозначений могут иметь плачевные последствия.

### Что можно зарегистрировать в качестве ТМ?

Торговой маркой может быть не только наименование компании. В качестве ТМ регистрируются фирменные обозначения и логотипы, знаки обслуживания, рекламные слоганы. В тех случаях, когда товар помогает «продавать» его оригинальная упаковка (например, бутылка необычной формы), то и она может быть зарегистрирована в качестве объемного знака. Также в качестве ТМ могут быть зарегистрированы этикетки и другие элементы оформления продукции. Допускаются к регистрации и более специфические обозначения, например, звуковые и обонятельные.

### Как долго «живет» торговая марка?

Срок действия свидетельства составляет 10 лет, причем, не от даты его выдачи, а от даты подачи заявки. Вместе с тем, действие свидетельства можно продлевать неограниченно долго при условии своевременной уплаты соответствующих сборов.

Свидетельство может быть признано судом досрочно прекратившим свое действие полностью или частично в случае, если знак не использовался на протяжении трех лет в отношении всех или части товаров и услуг, для которых он был зарегистрирован. По этой причине в большинстве случаев нет смысла регистрировать обозначение для тех товаров и услуг, которые будущий владелец знака не планирует выпускать или оказывать.

Есть и другие основания досрочного прекращения действия свидетельства.

### Можно ли получить доменное имя без торговой марки?

В национальном сегменте Internet наличие свидетельства о регистрации ТМ обязательно только для делегирования доменного имени в домене первого уровня «.UA». В отношении доменов низшего уровня такое требование отсутствует.



## Стандарты патентно-юридического обслуживания

### 1. Комплексность

Сейчас на рынке предлагается два уровня патентно-юридического сервиса. Первый – это просто регистрация объекта интеллектуальной собственности (ОИС). Общение с патентным поверенным прекращается сразу после получения охранного документа. Этот уровень сервиса справедливо не удовлетворяют многие компании, поскольку ОИС необходимо не просто зарегистрировать, а заранее оценить его жизнеспособность еще на этапе подготовки к регистрации, а также сопровождать такой ОИС на протяжении всего его жизненного цикла. Необходимость комплексного обслуживания ОИС обусловлена тем, что:

- сам факт регистрации ОИС не гарантирует его жизнеспособность, поскольку даже зарегистрированный ОИС может нарушать права третьих лиц;
- принадлежащие компании ОИС необходимо защищать не только от конкурентов, но также и от лиц, привлеченных на условиях найма или заказа к их созданию;
- одни и те же дизайнерские либо технические решение могут быть оформлены в качестве разных ОИС, что повлечет различный объем правовой охраны;
- после регистрации ОИС необходим постоянный мониторинг нарушения прав на него, в частности – патентные исследования продукции конкурентов, а также анализ вновь зарегистрированных ОИС.



## 2. Патентно-юридический аудит

Оптимальная защита может быть выбрана только на основании аудита всех дизайнерских и технических решений, которые используются в деятельности компании. При проведении аудита исходят из того, что:

- С одной стороны, компании зачастую даже не подозревают, что используют в своей хозяйственной деятельности чужие ОИС, что может привести к непоправимым последствиям.
- В то же время ОИС конкурентов могут быть недостаточно защищены и в ходе аудита можно определить сферу и пределы использования объектов хозяйственной деятельности без нарушения прав третьих лиц.
- С другой стороны, компании иногда используют в своей деятельности множество собственных дизайнерских и технических решений, которые остаются незащищенными.
- Разные ОИС имеют разный срок охраны, окончание которого следует учитывать при планировании деятельности компании, а также предусматривать замену одного ОИС другим.
- Во многих случаях, например, при выдаче лицензий, во франчайзинге или продаже бизнеса, ОИС должны быть учтены в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов, а также оценены.



### 3. Организация антиконтрафактных мероприятий

Получение охранных документов лишено смысла, если не предпринимаются активные меры против нарушителей прав на объекты интеллектуальной собственности. Такие меры включают в себя:

- мониторинг различных регионов, который осуществляется на основе сети региональных представителей;
- ведение соответствующей претензионной работы;
- фиксация правонарушений, в том числе осуществляемых в сети Интернет;
- реализация предупредительных мер как разновидности мер по обеспечению иска;
- взаимодействие с органами МВД при организации контрольных закупок.

