

Trademark

Реєстрація
торговельних марок

Структура тренінгу

- ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ТМ
- ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ТМ В УКРАЇНІ
- РЕЄСТРАЦІЯ ТМ ЗА КОРДОНОМ
- ПЕРЕВІРКА УНІКАЛЬНОСТІ

В кінці тренінгу ви зможете:

- ОБРАТИ ОПТИМАЛЬНІ ШЛЯХИ РЕЄСТРАЦІЇ ВАШОЇ ТМ
- ПІДГОТУВАТИ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКЛАСТИ ЗАЯВКУ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТМ В УКРАЇНІ. ЗНАТИМЕТЕ ЯК І КУДИ ЇЇ ПОДАВАТИ
- ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЕКІЛЬКА СПОСОБІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ УНІКАЛЬНОСТІ ВАШОЇ ТМ



ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ТМ

ВИЗНАЧИМО ТЕРМІНОЛОГІЮ



ВІРНО

Запатентувати \neq Зареєструвати

Патент \neq Свідоцтво

Знак для товарів і послуг \neq Торговельна марка

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб

Система держ. органів

Міністерство економіки України

ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) / Національний орган інтелектуальної власності

- КОМІСІЯ ЩОДО ПОГОДЖЕННЯ ПИТАНЬ ПРО ВНЕСЕННЯ ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО МІСТИТЬ ОФІЦІЙНУ НАЗВУ ДЕРЖАВИ "УКРАЇНА" ДО ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
- АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА НОІВ

Антимонопольний комітет України

Державна Митна Служба

Органи судової влади

Вищий суд з питань інтелектуальної власності ?

ЩО МОЖЕ БУТИ ТМ?

Власником може бути:

- фізична особа;
- юридична особа;
- Декілька осіб;

Слова (імена); літери; цифри;
зображення; кольори; форми товарів та
їх пакування; звуки тощо (?)

Придатні для відображення в Реєстрі

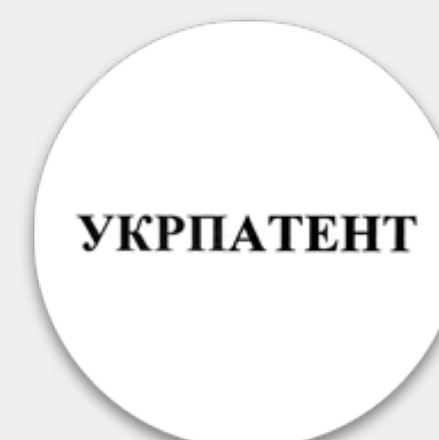
Придатні для відрізнєння товарів і
послуг



Зображувальна
ТМ

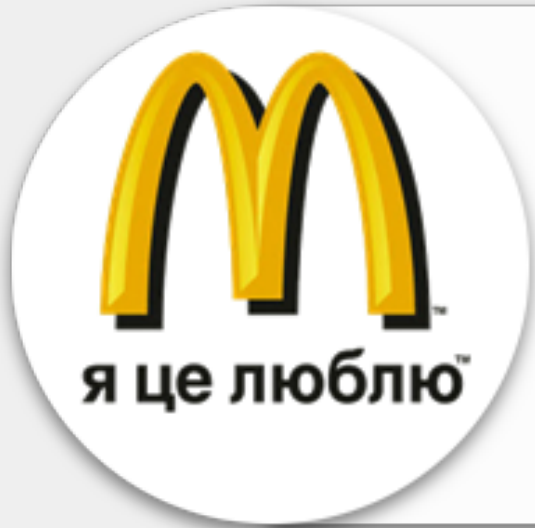


Комбінована ТМ



Словесна
ТМ

ВИДИ ТМ



Звукова ТМ - «Я це люблю»
від «McDonald's Corporation».



Смакова ТМ – поки що
немає)



Нюхова ТМ - «запах
кінського поту»
zareestrovano v SSHA dlya
shkiryanoi obbivki krisel
«Mustang».



Анімаційна (динамічна) ТМ -
логотип Microsoft Windows, який
бачимо коли відкриваємо
Windows PC чи ноутбук.



Голографічна ТМ - American
Express належить торгова
марка zareestrovana v SSHA y
vигляді голограми na poveryhni
bankivskoyi kartki



Кольорова ТМ -
шоколадка «Milka»
(фірмовий фіолетовий колір)

ВИДИ ТМ

Звичайні

Добре відомі

- Незалежно від реєстрації в Україні;
- Визнається в Апеляційній палаті НОІВ або в суді;
- Безстроково;
- Не потребує засвідчення свідоцтвом;
- Збільшений обсяг правової охорони



Пошук добре відомих ТМ
<https://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm>

УМОВИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Обов'язкова реєстрація

Територіальна дія

права на ТМ діють на території держави або регіону де її зареєстровано

Строк чинності

10 років +

ТМ не може бути

- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
- офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав;
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- нагороди та інші відзнаки

Можна включити в ТМ (якщо є згода компетентного органу, але охоронятися НЕ будуть

ЩО НЕ МОЖЕ БУТИ ТМ (ПРОДОВЖЕННЯ)

- **не мають розрізняльної здатності** та не набули такої внаслідок їх використання (занадто прості або часто вживані (НДІ, ККД тощо), занадто складні (складні геометричні фігури))
- складаються лише з позначень, що є **загальноновживаними** у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці; (ескімо, бондар, писанка тощо)
- складаються лише з позначень чи даних, що є **описовими**; (прості назви товарів чи послуг, властивості товарів (красиві шкарпетки), вказують якість, кількість чи склад)
- **можуть ввести в оману** щодо **товарів чи послуг**; (щодо їх властивості, якості або географічного походження)
- можуть ввести в **оману** щодо **особи**


ЩО НЕ МОЖЕ БУТИ ТМ (ПРОДОВЖЕННЯ)

- загальноновживані **символи і терміни**
- відображають лише **форму**, що обумовлена природним станом **товару** чи необхідністю отримання **технічного результату**
- відтворюють назву **сорту рослин, промислові зразки, назви відомих персонажів чи цитат, імена відомих людей**
- містять **географічні зазначення**
- є **тотожними чи схожими** на **раніше зареєстровані чи подані ТМ, добре відомі ТМ, відомі комерційні найменування, сертифікаційні знаки**

ПЕРЕВАГИ РЕЄСТРАЦІЇ

Обсяг прав:

1. Зображення ТМ
2. Перелік товарів і послуг

- 
- Використовувати, дозволяти та забороняти використання
 - Користуватися монополією стосовно певних **видів товарів та послуг**
 - Використовувати свої виключні права на **території** певної країни

- Додаткові інструменти захисту від недобросовісної конкуренції;
- Можливість реєстрації домену в зоні .UA;
- Можливість використання іноземних слів у вивісках (для деяких міст та районів України);
- Збільшення можливостей для рекламування своїх товарів та послуг (наприклад телебачення та радіо);
- Посилення захисту в мережі інтернет (застосування UDRP) і т.д.

Ефективне використання ТМ



330 зареєстрованих ТМ
в різних країнах світу

1 млрд. \$

Оцінка бренду в 2021

323 млрд. \$

1

Нематеріальний актив

2

Довговічний актив

3

Рекрутинг та налагодження ділових
відносин

1

Ліцензування та додаткове
джерело доходу

2

Горизонтальний розвиток бізнесу
(франчайзинг)

3

Додаткові інструменти фінансування
(застава майнових прав на ТМ,
кредитування, гранти, статутний
капітал)

4

Покращення шансів залучення
інвестицій

5

Збільшення вартості компанії при її
продажу

6

Управління ризиками



Registration

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

Підготовка до реєстрації

Перед початком процедури реєстрації дайте відповіді на запитання

1 Хто заявник?



2 Яка мета реєстрації?

- захистити свій бізнес;
- протидіяти конкурентам;
- мені потрібен домен в зоні .UA;
- я хочу продавати на Amazon;
- провести рекламну кампанію

3 Що я виготовляю, продаю за ТМ?

- перелік товарів і послуг згрупованих за **Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації торговельних марок (МКТП)**
- з перспективою на +5 років

3 Як виглядатиме позначення?

- баланс між обсягом охорони та шансами на реєстрацію

ШКОЛА КРАСНОМОВСТВА

Відмова у реєстрації



Зареєстровано



Фактичне використання

ЕПІЦЕНТР

Зареєстровано

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП)

МКТП містить **45 класів**: 34 товарів та 11 послуг

Під час подання заявки товари і/або послуги мають бути згруповані за класами МКТП

Правила групування

- Пунктуація важлива
- Спочатку зазначається номер класу, а потім наводяться товари і/або послуги, що відносяться до класу.
- Номери класів у порядку зростання

Заголовки класів

Товари

- | | |
|--------|--|
| Клас 1 | Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плідівництві та лісівництві; штучні смоли необроблені, пластмаси необроблені; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термооброблення і паяння металів; речовини для дублення шкір тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці |
| Клас 2 | Фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини, барвники; фарби для друкування, маркування та гравірування; природні смоли необроблені; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт |
| Клас 3 | Нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; нелікувальні препарати для чищення зубів; парфумерні вироби, ефірні олії; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати |
| Клас 4 | Технічні масла і мастила, віск; мастильні матеріали; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; паливо та світильні речовини; свічки та ґноти для освітлювання |

<https://nice.uipv.org/>

Рекомендації із застосування МКТП та вимоги до зображення на сайті Укрпатенту:

<https://ukrpatent.org/uk/articles/signs#>

ВАРТІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ

Кількість заявників

130%

Кількість класів МКТП

+ 4000 грн за кожен клас

Наявність кольору

+ 1000 грн

Наявність позначення,
що відображує назву
держави "Україна"

+ 24000 грн

Калькулятор розміру
збору

- Збори за подання заявки та/або ініціацію розгляду
- Збори за виправлення, поновлення чи продовження строків
- Збори за публікацію, видачу свідоцтва
- Збори за підтримання чинності охоронного документу

4700 - мінімальна вартість оф. зборів з
реєстрації ТМ в Україні

РОЗМІРИ зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності		
Код збору	Вид збору	Розмір збору, гривень
40100	За подання заявки на знак одним заявником	4000

Постанова КМУ № 1716 від 23.12.2004 Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#top>

https://base.uipv.org/signs_calc/

Способи подання заявки

Паперова форма

Заявка повинна містити такі документи:

- заяву про реєстрацію торговельної марки;
- зображення торговельної марки;
- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, згрупованих за МКТП;
- докази сплати зборів за подання заявки.

Бланки заяви

<https://ukrpatent.org/uk/articles/blanki-pohodj>

Електронна форма

- Система подання електронних заявок (СПЕЗ-1) Укрпатенту:
<https://base.uipv.org/efiling/>
- Необхідно мати ЕЦП
- Усі подані документи підписуються в Центральному засвідчувальному органі Мінцифри:
<https://czo.gov.ua/sign>

**Знижка за подання
електронної заявки
80% від суми збору**

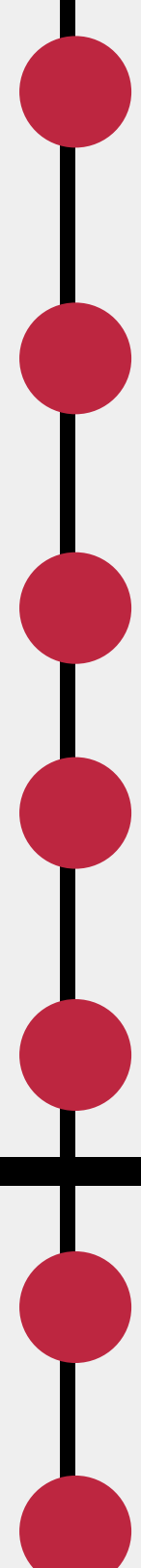
Сплата зборів онлайн:

<https://sis.ukrpatent.org/uk/payments/>

А тепер до практики...

ПРОЦЕДУРА ЕКСПЕРТИЗИ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ТМ

Строки: законодавством не передбачені. Середній строк реєстрації становить у середньому **20 місяців**

- 
- Попередня експертиза / встановлення дати подання
 - Публікація заявки
 - Формальна експертиза
 - Кваліфікаційна експертиза
 - Отримання заперечень
 - Реєстрація / видача охоронного документу
 - Публікація відомостей про реєстрацію



РЕЄСТРАЦІЯ ТМ ЗАКОРДОНОМ

Способи міжнародної реєстрації

Реєстрація за кордоном потрібна при виході на іноземні ринки, проведенні там маркетингових кампаній чи розміщенні виробництва за кордоном, в кожній окремій юрисдикції чи певному регіоні

1

Реєстрація ТМ в кожній окремій країні

- Подання заявки на реєстрацію безпосередньо до патентного відомства (національного офісу з ІВ) країни.
- Заявка повинна подаватись через патентних повірених
- Збори сплачуються у валюті відповідної країни
- Додаткові витрати винагороди патентного повіреного, перекладу
- Така реєстрація не залежить від національної реєстрації

Способи міжнародної реєстрації

2

Реєстрація ТМ за Мадридською системою

- Подання однієї заявки до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (BOIB) на підставі базової реєстрації в Україні <https://www.wipo.int/madrid/en/>
- Можливість поширити правову охорону на **123 країни-учасниці**
- Залежність від національної (базової) реєстрації - міжнародна реєстрація NV втрачає силу, якщо протягом **п'яти років** національна ТМ, раніше зареєстрована, або подана на реєстрацію в країні походження, анулюється.
- Обирати додаткові країни можна на будь-якому етапі після міжнародної реєстрації
- Єдина валюта (швейцарські франки)
- Для подачі заявки не потрібно залучати патентних повірених

онлайн-калькулятор для визначення вартості міжнародної реєстрації
<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>

Способи міжнародної реєстрації

3

Реєстрація за регіональними процедурами

- Подача однієї заявки до **регіональної установи** (ЄС, Африка і т.д.), яка в разі успішної реєстрації поширює вашу правову охорону на території всіх країн певного регіону. Наприклад **ЕUIPO**:
 - реєстрація у всіх 27 країнах-членах ЄС;
 - Всі платежі в Євро
 - Отримати ТМ ЄС можна також і за допомогою Мадридської системи

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks>

онлайн-калькулятор для визначення вартості
міжнародної реєстрації
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-and-payments>

The background consists of a dark gray field populated with numerous light gray spheres of varying sizes. A single, larger white sphere is positioned centrally, slightly above the bottom text bar, creating a focal point.

ПЕРЕВІРКА УНІКАЛЬНОСТІ

Перевірте свою унікальність

Пошук ТМ в Україні:

Спеціальна інформаційна система Укрпатенту
<https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/>

Добре відомі ТМ:

<https://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm>

Пошук ТМ за Мадридською системою:

[Madrid Monitor](https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/)

<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>

Global Brand Datavase

<https://www3.wipo.int/branddb/en/>

Пошук ТМ в ЄС

[eSearch plus](https://euipo.europa.eu/eSearch/plus)

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

TMview

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

Для початку роботи заповніть форму пошуку:

Оберіть параметр пошуку

Ключове слово

Номер заявки

Дата подання заявки

№ охоронного документа

Дата, з якої є чинними права

Заявник

Винахідник

Власник

Представник

Concert

Показати результати

В: 47

евантністю

Відображати на сторінці: 10

тати пошуку (.xls)

<

1

2

3

4

5

>

1. concert

Свідоцтво України на торговельну марку

Свідоцтво діє

Заявник(и): Терехова Марія Олександрівна [UA]

Заявка: m200721276 29.11.2007

Свідоцтво: 96759 10.09.2008

Власник(и): Феліксов Дмитро Сергійович [UA]

МКТП: 35, 41

CONCERT

детальніше...

2. concert

Свідоцтво України на торговельну марку

Свідоцтво діє

Заявник(и): Феліксов Дмитро Сергійович [UA]

Заявка: m201801942 26.01.2018

Свідоцтво: 272979 25.03.2020

Власник(и): Феліксов Дмитро Сергійович [UA]

МКТП: 35, 41

CONCERT

детальніше...

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОЛПВ

Заявка

Охоронний документ

Декілька порад

Використовуйте синоніми, переклади та логічні оператори

Під час експертизи враховуються **тотожні та схожі** ТМ

Потрібно враховувати як і **zareestrovani** торговельні марки (видано свідоцтво), так і ті, які **podani do reestraції** (заявки)

Право повторної реєстрації

ніхто інший окрім колишнього власника свідоцтва не має права подавати повторну заявку протягом 2-х років після припинення дії свідоцтва на таку ТМ (в Україні).

Перевірка в пошукових системах (Google, Yahoo, Baidu тощо)

ДО ЗУСТРІЧІ!



Андрій Зозулюк
TISC
Укрпатент

tisc@ukrpatent.org

+380933542124