

ТЕМА НОМЕРА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Актив класса

Для успешного бизнеса наличие зарегистрированной торговой марки является одним из наиболее важных активов, несмотря на то, что процедура регистрации в Украине достаточно непростая, затратная и длительная

Александр СМИШКО • Специально для «Юридической практики»



Украина, как член Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), гарантирует защиту прав интеллектуальной собственности.

Правовая охрана объекта права интеллектуальной собственности в Украине может быть подтверждена свидетельством на знак для товаров и услуг. Некоторые из знаков для товаров и услуг более известны нам как торговые марки (ТМ).

Наличие правовой охраны в виде зарегистрированной ТМ действует как индикатор происхождения и качества таких товаров и услуг. ТМ в Украине регистрируются Государственным предприятием «Украинский институт интеллектуальной собственности» («Укрпатент»).

Ниже кратко изложена процедура регистрации ТМ.

Подготовительный этап

Если вы планируете запустить или расширить свой бизнес в Украине, перед началом старта любого проекта следует позаботиться о регистрации своей ТМ.

С учетом особенностей предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности до момента подачи заявления о регистрации ТМ в «Укрпатент» необходимо провести предварительную подготовку. Для этого нужно определить класс товаров или услуг будущей ТМ. Каждый класс включает определенный перечень товаров и услуг, подлежащих правовой охране в соответствии с Ницким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Сайт «Укрпатента» содержит различные виды баз данных, одной из которых является база данных «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров и услуг».

База данных ТМ отображает все знаки для товаров и услуг, которые были зарегистрированы в Украине, и позволяет осуществлять поиск зарегистрированных ТМ с применением различных критериев.

Подача заявки и уплата сбора

Для регистрации ТМ заявителю необходимо подать в «Укрпатент» заявку на регистрацию ТМ. Заявка должна содержать изображение предложенной ТМ, информацию о заявителе и классификации товара или услуги в соответствии с Ницким соглашением.

За подачу заявки предусмотрен сбор в размере 4000 грн по одному классу. Кроме того, в зависимости от особенностей заявленной на регистрацию ТМ может возникнуть необходимость в уплате дополнительных сборов. Так, необходимо оплатить дополнительно:

— по 4000 грн за каждый дополнительный класс товаров или услуг, заявленных к регистрации;

— 1000 грн — в случае, если для регистрации была заявлена цветная ТМ.

После подачи заявки и оплаты соответствующих сборов «Укрпатент» проверяет предоставленные документы и принимает решение об установлении даты подачи заявки. Этот этап является архиважным,

поскольку охрана прав интеллектуальной собственности на ТМ начинается именно с установленной даты подачи заявки. Ориентировочное время принятия решения об установлении даты подачи заявки — от двух недель до двух месяцев.

Субъектом регистрации ТМ (заявителем) может выступать как физическое,



Публикация информации о выдаче сертификата служит официальным подтверждением завершения процедуры регистрации торговой марки

так и юридическое лицо. Заявка на регистрацию ТМ от имени иностранных субъектов — нерезидентов может быть подана только патентным поверенным — сертифицированным лицом, уполномоченным представлять интересы заявителей перед «Укрпатентом».

Экспертиза заявки

Процедура регистрации ТМ предусматривает, что заявка проходит два вида экспертиз: формальную экспертизу и квалификационную.

На этапе формальной экспертизы «Укрпатент» проверяет правильность заполнения документов, соответствие перечня документов и уплату государственных сборов. Если по результатам формальной экспертизы будет установлено, что заявка подана с нарушением указанных требований, «Укрпатент» уведомляет об этом заявителя и указывает на необходимость предоставления дополнительных материалов или устранения недостатков.

Результатом является определение «Укрпатента» о соответствии заявки требованиям формальной экспертизы.

Квалификационная экспертиза является важнейшим этапом регистрации ТМ. На данном этапе «Укрпатент» проверяет соответствие ТМ применяемым «критериям защиты», установленным законом. Именно на этапе квалификационной экспертизы проверяется сходство и тождественность заявленной ТМ с зарегистрированными ТМ и ранее поданными заявками.

Если заявка на ТМ соответствует всем установленным «критериям защиты», «Укрпатент» принимает решение о регистрации знака для товаров и услуг. Решение о регистрации направляется заявителю.

«Укрпатент» может потребовать у заявителя дополнительную информацию, если проведение экспертизы невозможно без нее, или в случае обоснованного сомнения в точности информации, содержащейся

в материалах заявки. Заявитель обязан предоставить «Укрпатенту» необходимые дополнительные сведения в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

Законодательство Украины не предусматривает четких временных ограничений для обоих видов экспертиз. Период проведения экспертиз зависит от соответствия заявки всем требованиям закона и срока предоставления дополнительной информа-

«Укрпатент» соответствующее ходатайство и уплатить сбор.

Размер сбора зависит от типа ТМ:

— за «словесное» и «графическое» обозначения сбор составляет 5220 грн за один класс регистрации, плюс дополнительно по 612 грн за каждый последующий класс;

— за «комбинированное обозначение» сбор составляет 9396 грн за класс плюс дополнительно по 960 грн за каждый последующий класс.

Ходатайство о применении ускоренной процедуры может быть подано не ранее чем через три месяца с даты вынесения решения об установлении даты подачи заявки.

Возражения против регистрации

Любое лицо может подать в «Укрпатент» возражения против заявки на регистрацию ТМ. Не позднее чем за пять дней до принятия «Укрпатентом» решения о регистрации ТМ.

Процедура рассмотрения возражения против регистрации ТМ соответствует принципу состязательности сторон. Так, в соответствии с установленным законодательством порядке процедура рассмотрения возражений предусматривает возможность подачи в «Укрпатент» только двух видов «процессуальных» документов:

— возражения против регистрации ТМ (подает жалобщик), и

— ответа на возражение (подает заявитель на регистрацию ТМ).

Однако законодательство не ограничивает стороны в подаче любых дополнительных материалов или пояснений. Таким образом, обе стороны имеют право неоднократно обращаться в «Укрпатент» с новыми аргументами.

Кроме того, рассмотрение возражения происходит на этапе квалификационной экспертизы без участия сторон. Это означает, что результаты рассмотрения возражения будут известны только после завершения процедуры регистрации ТМ. То есть если «Укрпатент» примет решение о регистрации ТМ, это будет означать, что в удовлетворении возражения было отказано. И наоборот, приведенные в возражении аргументы могут стать основанием для отказа в регистрации ТМ.

Заявитель вправе обжаловать отказ в регистрации ТМ в Апелляционной палате при «Укрпатенте». В случае неудовлетворительного результата заявитель вправе обжаловать отказ в регистрации ТМ (в том числе решение Апелляционной палаты) в суде.

В то же время истец (жалобщик) имеет возможность обжаловать решение о регистрации ТМ только в суде.

Контроль и мониторинг

Сайт «Укрпатента» позволяет осуществлять поиск информации по различным критериям. Например, можно искать информацию по названию ТМ, имени заявителя или номеру заявки. Также базы данных «Укрпатента» содержат информацию относительно сборов данных, решений, которые были приняты «Укрпатентом», и документов, предоставленных заявителем. Таким образом, заявители могут получить информацию о статусе рассмотрения их заявок или наличии конфликтующих регистраций третьими лицами.

Процедура регистрации ТМ в Украине непростая, затратная и длительная. Несмотря на это, для успешного бизнеса наличие зарегистрированной ТМ является одним из наиболее важных активов, а в отдельных случаях — жизненно необходимой потребностью.

СМИШКО Александр — юрист ЮФ Hillmont Partners, г. Киев