

Особенности приобретения охраны составляющими винного бренда при выходе на европейский рынок



e-mail: pakharenko@pakharenko.kiev.ua

Phone: +380 (44) 593 96 93

Fax: +380 (44) 451 40 48

АНАСТАСИЯ МИНДРУЛ
Заместитель начальника отдела
торговых марок,
Патентный поверенный Украины

Патентно-правовая фирма
«ПАХАРЕНКО И
ПАРТНЕРЫ»



АВСТРИЯ 	БЕЛЬГИЯ 	БОЛГАРИЯ 	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 	ВЕНГРИЯ
ГЕРМАНИЯ 	ГРЕЦИЯ 	ДАНИЯ 	ИРЛАНДИЯ 	ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ 	КИПР 	ЛАТВИЯ 	ЛИТВА 	ЛЮКСЕМБУРГ
МАЛЬТА 	НИДЕРЛАНДЫ 	ПОЛЬША 	СЛОВАКИЯ 	СЛОВЕНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ 	РУМЫНИЯ 	ФИНЛЯНДИЯ 	ФРАНЦИЯ 	ХОРВАТИЯ
	ЧЕХИЯ 	ШВЕЦИЯ 	ЭСТОНИЯ 	

Выбор процедуры регистрации

- Процедура национальной регистрации;
- Процедура региональной регистрации;
- Процедура международной регистрации.



**ЗНАК
ЕС**



ОНИМ



**Пошлина за
подачу заявки
850€**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЗАЯВКА**



**Указание ОНИМ как
получающее
ведомство**



**1550 Шв. Франка
(≈ 1426 €)**



МАЛЬТА



**Указание всех стран
ЕС отдельно**



**4018 Шв. Франка
(≈ 3696€)**

БОНУС

Стоимость подачи заявки на знак ЕС в нескольких классах:

- в одном классе – 850 Евро;
- за второй класс – 50 Евро;
- за третий и каждый последующий класс – 150 Евро.



Преимущества подачи заявки на знак ЕС или указания ОНІМ как получающего Ведомства:

- Стоимость будет значительно ниже по сравнению с указанием отдельно всех стран, входящих в Евросоюз в международной заявке;
- Охрана будет получена сразу во всех странах Евросоюза

Недостатки знака ЕС или указания ОНІМ как получающего Ведомства :

- Если в результате поиска хотя бы в одной из стран будет выявлен более ранний схожий до степени смешения знак и владельцем будет подано возражение, отказ в предоставлении охраны будет вынесен сразу в отношении всех стран Евросоюза

При оценке шансов преодоления предварительного отказа в стране ЕС, настоятельно рекомендуется не оценивать их самостоятельно, а предварительно проконсультироваться с локальным патентным поверенным

ПОЛЬША

Национальная заявка/Мадридская система

Законодательство Польши позволяет получить охрану торговой марки несколькими лицами (совладельцами), только при условии наличия между ними договора, регламентирующего использования такой торговой марки.

Мадридская система указание EUIPO/ Знак ЕС

Допускается совладение несколькими лицами без образования коллективного знака

ДИСКЛАМАЦИЯ

В отличие от Украины, страны ЕС широко применяют дискламацию отдельных элементов знака.

Отсутствие истребования дискламации при подаче международной заявки может стать основанием для вынесения предварительного/окончательного отказа

В каких случаях необходимо сразу заявлять дискламацию



Дискламация: vodka

Дискламация:

- Патентованная технология;
- 0,5 л
- 40%



Включение в знак условно описательных элементов



Дискламация: organic



Дискламация: eco brand



Согласно законодательству Великобритании о товарных знаках, знак не может быть зарегистрирован, если он подан с недобросовестными намерениями.

Недобросовестным намерением отношении в регистрации знака может считаться отсутствие намерения использовать знак в отношении всех или части заявленных товаров.

В основном заявки, содержащие широкий перечень товаров и услуг принимаются. Однако, в экстренных случаях или при наличии слишком неопределенных и широких терминов, эксперт может вынести отказ на основании Правила 8(2) Закона о Товарных знаках на том основании, что заявка подана с недобросовестными намерениями.

Знак, включающий/состоящий из названия географического места

Подача заявки на знаки, включающие/состоящие из названия географического места несет существенный риск получения предварительного/окончательного отказа в предоставлении охраны как во всех странах, включая ЕС.

При этом, репутация знака в стране происхождения не будет принята во внимание.

SHABO OREANDA

Потенциальные возможности для регистрации:

- Зарегистрировать в составе этикетки с дискламацией/без дискламации географического названия;
- ограничить перечень товаров географическим местом, которое включено в состав знака;
- доказать приобретенную различительную способность знака именно в выбранной стране (маловероятно)

Перечень товаров и услуг

Следует с осторожностью подходить к включению в перечень заявляемых товаров наименований, которые могут охраняться в качестве географических наименований за рубежом

В перечне товаров 33 класса международной заявки заявитель пожелал указать товар - «коньяк»

После поступления заявки в ВОИС было получено уведомление, касающееся заявленного перечня товаров, в котором эксперт отмечал, что по мнению Международного Бюро термин «коньяк» является слишком неопределенным.

В связи с этим ВОИС было предложено на выбор заявителя:

- Исключить данный термин из заявки;
- Уточнить данный термин следующим образом «алкогольные напитки, охраняющиеся географическим указанием коньяк».

ВОИС было отмечено, что если заявитель не пожелает внести уточнения в заявленный перечень товаров и оставит его неизменным, то ВОИС будет сделано примечание о том, что по мнению Международного Бюро данный термин является неопределенным для целей классификации товаров/услуг.

Последствием такого примечания будет крайне высокий риск получения предварительных/окончательных отказов в выбранных странах, особенно в странах, в которых данный термин охраняется в качестве географического указания

ЗНАК LEAF organic vodka

Заявленный перечень товаров 33 класса: водка

Предварительный отказ в **Великобритании**

Основание: возможность введения потребителя в заблуждение относительно состава заявленных товаров. Знак будет ложным, если произведенные товары фактически не будут органического происхождения

Преодоление предварительного отказа:

Уточнение заявленного перечня товаров:

«все указанные товары, имеющие органическое происхождение и/или произведенные из ингредиентов органического происхождения и/или содержащие элементы органического происхождения»

Тенденции ЕС в отношении заголовков классов

ЗАГОЛОВОК КЛАССА ПОКРЫВАЕТ ТОЛЬКО
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ЗАГОЛОВКЕ
ТОВАРЫ/УСЛУГИ, НО НЕ ВСЕ
ТОВАРЫ/УСЛУГИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В
КЛАССЕ

**Официально закреплено на уровне
Регламента ЕС 2015/2424 и
подзаконных актов**

Великобритани и Дании





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Анастасия Миндрул

**Патентно-правовая фирма
«ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ»**

Украина, г. Киев, Бизнес-центр «Олимпийский»,
ул. Красноармейская, 72, 1-й подъезд, 7-й этаж

тел. +380 (44) 593 96 93

факс: +380 (44) 451 40 48

e-mail: pakharenko@pakharenko.com.ua