

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

ezybrand.ru

Инструкции разработаны для понимания процедуры регистрации товарного знака в Роспатент (ФГБУ ФИПС).

Вы можете использовать их по ситуации, когда вам пришел документ или запрос из Роспатент и вы хотите разобраться в его назначении.

СОДЕРЖАНИЕ

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------------------------------|
| 01 | Подача заявки и получение приоритета | 02 | Проверка классов МКТУ |
| 03 | Проверка и уплата госпошлин | 04 | Получен запрос формальной экспертизы |
| 05 | Пройдена формальная экспертиза | 06 | Предварительный отказ Роспатента |
| 07 | Заявка успешно прошла экспертизу по существу | 08 | После регистрации товарного знака |

Вы подали заявку в Роспатент и она успешно зарегистрирована

1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТА

Что это значит?

Вы получили уведомление по форме 940 с регистрационным номером заявки

У вас теперь есть приоритет товарного знака - преимущество по дате получения правовой охраны. Другие лица не смогут зарегистрировать такой же или похожий товарный знак.

Вы можете открыть свою электронную витрину на маркетплейсах

Начался документооборот по заявке в «Роспатенте»:

- сформировано дело заявки
- документы введены в электронную систему
- в течение 1 дня заявка передается для публикации в официальном бюллетене на сайте «Роспатента»
- опубликование производится не позднее 15 дней, сведения о входящей и исходящей корреспонденции по заявке можно найти в [государственном реестре](#).

Регистрационный номер в форме 940, который указан в формате годXXXXXX (год и шесть цифр) будет необходим вам в дальнейшем для оплаты пошлин и для контроля делопроизводства.

Что делать дальше?

Если вы еще не оплатили госпошлины за регистрацию заявки и проведение формальной экспертизы - необходимо сделать это в течение двух месяцев. После двухмесячного периода размер пошлин увеличивается, а при их неуплате в течение 6 месяцев заявка аннулируется.

Роспатент сформирует персональные квитанции для вас, обычно - в течение 2-3 недель, и направит на адрес электронной почты, указанный при подаче заявки. Оплату рекомендуется произвести как можно скорее.

Заявка успешно прошла проверку классов МКТУ

2. ПРОВЕРКА КЛАССОВ МКТУ

Заявка успешно прошла проверку классов МКТУ в «Роспатенте». Получено уведомление в электронной системе документооборота с текстом: *«Проанализировав приведенный в заявке на регистрацию товарного знака перечень товаров и/или услуг, сообщаю, что он соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 3 статьи 1492 части IV Гражданского кодекса Российской Федерации»*

Что это значит?

Работник Роспатента произвел проверку вашей заявки на соответствие пункта 3 статьи 1492 Гражданского кодекса РФ. Заявка должна содержать перечень товаров/услуг в соответствии с [Международной классификацией товаров и услуг](#) (МКТУ).

Правовая охрана предоставляется товарному знаку в отношении определенных классов по МКТУ. Всего насчитывается 45 классов, из них 34 используются для товаров, а 11 – для услуг.

В заявке должны быть указаны не только номера классов, но и наименования товаров/услуг, выбранные в каждом классе.

От количества классов МКТУ зависит размер государственных пошлин. Пошлина за регистрацию заявки, в которой более 5 классов, увеличивается на 1000 рублей за каждый дополнительный класс.

Что делать дальше?

Дополнительные действия с вашей стороны не требуются. Заявка переходит на следующий этап делопроизводства – формальную экспертизу.

Для продолжения делопроизводства,
необходимо уплатить госпошлины

3. ПРОВЕРКА УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН

Что это значит?

Специалист Роспатента формирует уведомление и две квитанции (как в примере ниже) в течение 2-3 недель после поступления заявки (до проведения экспертизы).

УВЕДОМЛЕНИЕ
формальной экспертизы

(540) Воспроизведение знака



(210) Заявка №

В связи с поступлением заявки на государственную регистрацию товарного знака в соответствии с пунктом 16 Правил* произведена проверка поступления пошлин, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.4 приложения №1 к Положению о пошлинах**, на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета.

Поступление пошлин в установленном размере и порядке не подтвердилось.

В соответствии с пунктом 18 Правил* в течение двух месяцев со дня направления настоящего уведомления Вам необходимо уплатить требуемые пошлины в соответствии с прилагаемыми извещениями о начислении.

В соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах** пошлина, предусмотренная подпунктом 2.1 приложения №1 к Положению о пошлинах**, уплачивается одновременно с пошлиной, предусмотренной подпунктом 2.4 приложения №1 к Положению о пошлинах**.

Платежный документ или его копия по инициативе лица, обратившегося за совершением юридически значимого действия, могут быть приложены к сообщению об уплате.

Уплата пошлин, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.4 приложения №1 к Положению





Извещение о начислении

Начисление сформировано на основании Вашего заявления о совершении юридически значимого действия от 15.04.2021

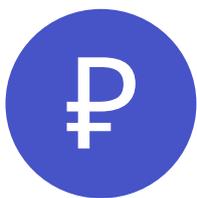
Номер объекта делопроизводства		
Уникальный идентификатор начисления	Поле 22	
Указание вида идентификатора плательщика		
Идентификатор плательщика (сведения о физическом лице)	Поле 108	
Идентификатор плательщика (сведения о юридическом лице)		
Указание вида альтернативного идентификатора плательщика		
Альтернативный идентификатор плательщика		
Назначение платежа	Поле 24	2.1., 2021 (сТЗ)
Сумма платежа (руб.)		
ИНН администратора доходов бюджета	Поле 61	7730176088
КПП администратора доходов бюджета	Поле 103	773001001
Сокращенное наименование органа Федерального казначейства, Сокращенное наименование администратора доходов бюджета	Поле 16	Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по интеллектуальной собственности)
Номер счета, открытого органом Федерального казначейства в Банке России для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (казначейский счет)	Поле 17	03100643000000019500
БИК подразделения Банка России, являющегося банком получателя (обслуживающего орган Федерального казначейства)	Поле 14	024501901
Банк получателя (подразделение Банка России)	Поле 13	Операционный департамент банка России/Межрегиональное операционное УФК г. Москва
Корреспондентский счет банка получателя (Единый казначейский счет)	Поле 15	40102810045370000002
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Поле 104	16811505020016000140
ОКТМО администратора доходов бюджета	Поле 105	45318000
Налоговая строка	Поля 106, 107, 109, 110	0
Номер и вид источника поступления		

Извещение о начислении

Начисление сформировано на основании Вашего заявления о совершении юридически значимого действия от 15.04.2021

Номер объекта делопроизводства		
Уникальный идентификатор начисления	Поле 22	
Указание вида идентификатора плательщика		
Идентификатор плательщика (сведения о физическом лице)	Поле 108	
Идентификатор плательщика (сведения о юридическом лице)		
Указание вида альтернативного идентификатора плательщика		
Альтернативный идентификатор плательщика		
Назначение платежа	Поле 24	2.4., 2021 (сТЗ)
Сумма платежа (руб.)		
ИНН администратора доходов бюджета	Поле 61	7730176088
КПП администратора доходов бюджета	Поле 103	773001001
Сокращенное наименование органа Федерального казначейства, Сокращенное наименование администратора доходов бюджета	Поле 16	Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по интеллектуальной собственности)
Номер счета, открытого органом Федерального казначейства в Банке России для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (казначейский счет)	Поле 17	03100643000000019500
БИК подразделения Банка России, являющегося банком получателя (обслуживающего орган Федерального казначейства)	Поле 14	024501901
Банк получателя (подразделение Банка России)	Поле 13	Операционный департамент банка России/Межрегиональное операционное УФК г. Москва
Корреспондентский счет банка получателя (Единый казначейский счет)	Поле 15	40102810045370000002
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Поле 104	16811505020016000140
ОКТМО администратора доходов бюджета	Поле 105	45318000
Налоговая строка	Поля 106, 107, 109, 110	0
Номер и вид источника поступления		

Что делать дальше?



УПЛАТА ГОСПОШЛИН

Вам необходимо произвести оплату госпошлины по персональным начислениям (извещениям) пошлин Роспатент.



ПЛАТЕЖ И РЕКВИЗИТЫ

Обращаем ваше внимание, что платеж нужно сделать со счета заявителя, реквизиты должны совпадать с теми, которые указаны в заявке в графе «Идентификаторы заявителя», иначе работник Роспатента не сможет его найти.



НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

Необходимо правильно оформить назначение платежа - указать номер заявки и код пошлины (2.1 или 2.4 или 2.11) - идеально просто скопировать поле из извещения, ничего не добавляя от себя.



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ

Направьте нам подтверждение оплаты - скан или фото платежного поручения (чека).

Если оплата не произведена в течение 2 месяцев вы получите уведомление от Роспатента о доначислении пошлин, размер которых превышает стандартные на 50%. При отсутствии уплаты увеличенных пошлин в шестимесячный срок направляется решение о признании заявки отозванной (она аннулируется).

Проверка факта оплаты производится путем межведомственного взаимодействия.

(это не обязательный пункт)

4. ПОЛУЧЕН ЗАПРОС ФОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Вы получили запрос формальной экспертизы, в котором указано, что для рассмотрения заявки на государственную регистрацию товарного знака вам необходимо предоставить дополнительные или исправленные сведения.

Что это значит?

Эксперт Роспатента выявил одно из несоответствий:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

Юридический адрес вашей организации не совпадает с тем, который указан в ЕГРЮЛ. Вы сменили арендуемое помещение или приобрели новое в собственность после подачи заявки на регистрацию товарного знака, а в заявке остались старые сведения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

Государственная пошлина уплачена в неверном (меньшем) размере.

Что делать дальше?

Несоответствие юридического адреса

Если выявлено нарушение по части юридического адреса - необходимо привести сведения в соответствие. Адрес указанный в заявке на товарный знак и в ЕГРЮЛ должны совпадать.

Для этого необходимо подать в Роспатент заявление о внесении изменений в заявку. [Образец заявления](#) доступен на сайте «Роспатента». За его рассмотрение государственная пошлина не взимается.

Заявление следует направить в срок, указанный в запросе от Роспатента.

Мы можем направить такое заявление за вас - [внесение изменений в заявку](#).

Неверно уплаченные государственные пошлины

1. Пересчитайте еще раз размер пошлин, возможно, допущена ошибка.
2. При необходимости обратитесь к патентному поверенному, для анализа скана или фото вашего платежного поручения (см. шаг 3) и правильного расчета платежа.
3. Доплатите пошлину до установленного размера.
4. Сохраните скан или фото платежного поручения.

Если пошлина была уплачена в увеличенном размере вы можете перенаправить средства для их зачета по другим заявкам или сделать возврат.

Для этого в Роспатент направляется ходатайство.

Дополнительную информацию о пошлинах вы можете получить на сайте Роспатента в рубрике [«Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, возникающие при уплате патентной пошлины»](#).

Образцы всех заявлений по заявке и ходатайств можно найти [здесь](#).

Ваша заявка успешно прошла
формальную экспертизу

5. ПРОЙДЕНА ФОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Что это значит?

1

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Вы получили уведомление от эксперта Роспатент о положительном решении формальной экспертизы и принятии заявки к рассмотрению.

2

ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ

Эксперт Роспатент сделал проверку поданных документов и корректности заполнения заявки.

Это значит что все бланки заполнены верно и пошлины поступили в Ведомство, далее начнется проверка непосредственно вашего знака.

Что делать дальше?

Дополнительные действия с вашей стороны не требуются. Заявка переходит на следующий этап делопроизводства в Роспатенте – экспертизу по существу.

6. ПОЛУЧЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Вы получили уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства. В уведомлении содержится решение о предварительном отказе.

Что это значит?

Обозначение (слово / логотип) в вашей заявке не соответствует требованиям законодательства. Эксперт Роспатента указывает причину отказа в уведомлении.

Предварительный отказ означает, что заявителю предоставляется возможность дать мотивированное возражение в пользу регистрации. Ответное письмо должно поступить от вас в Роспатент в течение 6 месяцев от даты составления уведомления.

Что делать дальше?

Дальнейшие действия зависят от причины предварительного отказа. Наиболее частные основания для отказа и способы их преодоления перечислены ниже.

Причина отказа №1

Регистрация товарного знака невозможна, эксперт Роспатента выявил идентичный или похожий товарный знак (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ).

Способы преодоления отказа:

1. Проверить на сайте Роспатента состояние делопроизводства для конкурирующего товарного знака. Если на момент получения уведомления его правовая охрана уже прекратилась, то регистрация вашего товарного знака возможна. Это обстоятельство необходимо указать в ответном письме.
2. Проверить однородность товаров и услуг для вашего и противопоставленного товарного знака. Если правовая охрана испрашивается для других классов МКТУ, то закон не запрещает такую регистрацию. Этот аргумент нужно привести в ответном письме. Существует и другой вариант решения проблемы: исключить из перечня классов МКТУ в вашей заявке те товары и услуги, которые «пересекаются» с чужим товарным знаком. Для этого необходимо подать ответ, включающий новый урезанный перечень товаров и услуг.
3. Заключить с правообладателем другого товарного знака договор отчуждения (купить товарный знак) на возмездных условиях. После перехода прав по противопоставленному знаку на вас же – он более не является препятствием для вашей заявки.
4. Опротестовать регистрацию чужого товарного знака (аннулировать его) в Палате по патентным спорам. Возражение против регистрации должно быть аргументированным и опираться на статью 1483 ГК РФ. После того, как знак оппонента будет признан недействительным, следует сообщить о том, что препятствие снято ответным письмом в дело по вашей заявке.

Другие способы получения прав на товарный знак:

- Доработка обозначения и подача новой заявки на регистрацию. Просим вас учесть, что при отсутствии предварительной проверки товарного знака по заявке вновь может быть вынесен отказ.
- Заключить с правообладателем другого товарного знака лицензионный договор, предоставляющий права на его использование на возмездных условиях, чтобы работать под ним.

Причина отказа №2

Товарный знак не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ), то есть не может служить для индивидуализации деятельности определенного производителя.

Способы преодоления отказа:

1. Обосновать в ответном письме фантазийный характер товарного знака, что является признаком его различительной способности. Другими словами, доказать, что обозначение не указывает на сам товар/услугу или его характеристики, а вызывает различные ассоциации. В качестве доказательства можно использовать справочники и толковые словари.
2. Предоставить документы, подтверждающие приобретенную различительную способность: если товарный знак уже длительное время интенсивно используется на рынке, то он может ассоциироваться в сознании потребителя именно с вашим производством. Регистрация такого товарного знака возможна на основании подпункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ. В качестве доказательств используются контракты и договоры, социологические опросы, наличие сайта с таким же доменным именем.

Причина отказа №3

Товарный знак вводит потребителей в заблуждение (п. 3 статьи 1483 ГК РФ), то есть он может породить ложные представления о качестве товара, его производителе и месте нахождения производства. Чаще всего это связано с тем, что в товарном знаке присутствует какое-либо географическое название, а адрес заявителя указан в другом регионе.

Способы преодоления отказа:

1. Предоставить в ответном письме документальные доказательства, подтверждающие связь с географическим названием (на территории этой области может располагаться часть ваших производственных структур).
2. Доказать фантазийный характер используемого географического названия.

При отсутствии ответного письма с аргументированными доводами через полгода выносится окончательное решение об отказе в государственной регистрации товарного знака или части товаров/услуг – подробнее необходимо смотреть в конкретном Уведомлении.

Нужна помощь с ответом на уведомление о предварительном отказе?

Вы можете заказать дополнительные услуги в нашем патентном бюро:

- [подготовка аргументированного ответа](#) на уведомление о предварительном отказе
- [внесение изменений](#) в заявку на товарный знак
- [заключение лицензионного соглашения](#) с правообладателем конкурирующего товарного знака
- [оформление договора отчуждения](#) (покупка-продажа товарного знака)
- аннулирование «мешающего» товарного знака.



+7 (499) 113 68 40

info@ezybrand.ru

7. ЗАЯВКА УСПЕШНО ПРОШЛА ЭКСПЕРТИЗУ ПО СУЩЕСТВУ

Вы получили уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства с решением о государственной регистрации товарного знака.

Что это значит?

Ваша заявка успешно прошла все этапы проверки в «Роспатенте» и вы можете получить свидетельство на товарный знак.

Что делать дальше?



УПЛАТА ГОСПОШЛИН

В течение 2 месяцев после направления такого решения необходимо уплатить государственные пошлины. Роспатент направит уведомление о необходимости уплаты пошлин.



ПЛАТЕЖ И РЕКВИЗИТЫ

Платеж должен быть произведен со счета заявителя. Уплачивается пошлина:

- за регистрацию товарного знака (п. 2.11 по [таблице госпошлин](#))

Если оплата не произведена в течение 2 месяцев вы получите уведомление от Роспатента о доначислении пошлин, размер которых превышает стандартные на 50%. При отсутствии уплаты увеличенных пошлин в шестимесячный срок направляется решение о признании заявки отозванной (она аннулируется).

Проверка факта оплаты производится путем межведомственного взаимодействия.

Регистрация товарного знака, внесение записи в [государственной реестр](#), публикация в [официальном бюллетене](#) и выдача свидетельства осуществляются в срок не позднее 1 месяца после уплаты пошлин.

С этого момента вы можете использовать товарный знак в своей коммерческой деятельности. Свидетельство на товарный знак будет опубликовано на сайте Роспатент.

С января 2021 года отправка свидетельств на бумажных носителях прекращена.



+7 (499) 113 68 40

info@ezybrand.ru

8. ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Обращаем ваше внимание, что свидетельство на товарный знак действует в течение 10 лет с момента регистрации заявки.

10 лет

Для его продления необходимо в течение последнего года правовой охраны подать заявку в Роспатент и оплатить пошлину по п.2.22 [таблицы пошлин](#).

Рекомендуется предварительно сверить данные: наименование и организационно-правовую форму юридического лица, юридический адрес, адрес места жительства и для переписки, а также реквизиты с теми, которые указаны в реестре по товарным знакам и в ЕГРЮЛ. Если они не совпадают, то вы получите запрос от Роспатента с требованием привести в соответствие эти сведения.

Любые изменения о правообладателе необходимо фиксировать в Роспатенте. Для этого нужно подать [заявление](#) о внесении изменений и уплатить государственную пошлину по таблице пошлин.

Услуги по продлению и внесению изменений

[Продление товарного знака](#)

[Внесение изменений](#)

Переходите на наш сайт ezybrand.ru и оставляйте заявку, либо свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 113 68 40, или посредством электронной почты info@ezybrand.ru

Распоряжение правом на товарный знак

Вы можете продать свой товарный знак или передать права другим лицам на его использование на основании лицензионного соглашения или договора коммерческой концессии на ваших условиях, получая при этом прибыль в виде единовременной выплаты или периодических платежей (роялти).

Товарный знак также может быть передан в рамках общего правопреемства, при реорганизации предприятия.

Любая передача прав на товарный знак, а также расторжение заключенных договоров или их изменение должны быть зарегистрированы в Роспатенте, в противном случае такая сделка считается юридически недействительной.

Для этого необходимо оформить заявление, приложить к нему экземпляры договора и оплатить государственную пошлину.

Расширение рынка сбыта

Если вы планируете расширение рынка сбыта и продажу товара на территории других стран, то на основании российской (базовой) регистрации вы можете получить правовую охрану в других государствах. Международная регистрация товарного знака производится по упрощенной схеме – в рамках [Мадридской системы](#). Заявку можно подать в «Роспатент», после чего она перенаправляется во Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

Для блокировки перемещения контрафакта через границу РФ вы можете внести сведения о вашем товарном знаке в [таможенный реестр](#) Федеральной таможенной службы. Эта процедура требует предварительного судебного разбирательства с нарушителями. На основе такой записи работники таможенной службы запрещают другим производителям ввоз/вывоз продукции, маркированной вашим товарным знаком.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Коллектив патентного бюро EzyBrand выражает благодарность за Ваше обращение и желает успешного развития бренда.

Мы всегда на связи и готовы ответить на ваши вопросы.

**Если у вас возникли вопросы,
свяжитесь с нами**



Контакты

Патентное бюро EzyBrand
+7 (499) 113 68 40
info@ezybrand.ru
ezybrand.ru