

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Национальная регистрация
товарного знака



Национальная регистрация товарного знака

Преимуществом регистрации товарного знака является предоставление правообладателю права на его защиту от недобросовестного использования третьими лицами. Как мы уже рассмотрели в рамках прошлых лекций, в отличие от системы общего права, где регистрация товарного знака не является необходимым условием для его защиты, в Республике Казахстан отсутствие регистрации может негативно отразиться на возможности правообладателей реализовать свои права на защиту товарного знака мерами, предусмотренным законодательством. Поскольку регистрация товарного знака является добровольной процедурой, все же рекомендуется не пренебрегать возможностью зарегистрировать свое право на будущий актив компании.

Регистрация товарного знака предотвращает потенциальные споры о его принадлежности, а реестр товарных знаков является общедоступным источником информации о зарегистрированных объектах. В настоящее время, в условиях политики цифровизации, на сайте Патентного ведомства Республики Казахстан появилась возможность получить сведения о наличии регистрации товарного знака, а также проверить срок его действия. Помимо этого, реестр содержит информацию о передаче прав на товарный знак, либо предоставлении временного права на его использование, если такие действия производились.

Регистрация товарного знака в Великобритании может быть получена несколькими способами – путем подачи заявки в национальное ведомство Англии, по Европейской или международной системам регистрации товарных знаков. Европейская система регистрации товарных знаков дает возможность путем подачи одной заявки получить регистрацию товарного знака одновременно в 28 странах Европейского союза. При этом, подача национальной заявки не исключает одновременную подачу заявки на Товарный знак Европейского союза.

Близкой географически и удобной функционально для Казахстана в ближайшем будущем может стать система регистрации товарных знаков по Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По официальным данным, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) завершила внутрисоюзные процедуры, необходимые для подписания документа и Договор должен был быть принят в конце 2018 года, но до настоящего времени, информации о введении его в действие нет. Участниками ЕАЭС являются 5 государств: Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, и Российская Федерация. Необходимо отметить, что принцип регистрации товарного знака по Договору ЕАЭС имеет некоторое сходство с международной системой товарных знаков. Так, национальное ведомство, после получения заявки на товарный знак проводит предварительную экспертизу и направляет заявку в патентные ведомства стран-участниц ЕАЭС для проведения экспертизы по существу. Отличие с международной системой состоит в том, что национальное ведомство самостоятельно получает экспертные решения и выносит общее решение, которое в последующем направляется заявителю.

Регистрация товарного знака через Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), расположенное в Женеве, происходит на основании таких основных международных актов как Мадридское соглашение 1891 года или Мадридский протокол 1989 года. Преимуществом подачи международной заявки на регистрацию товарного знака является облегчение административных процедур – вместо подачи отдельных заявок на регистрацию в каждое иностранное патентное ведомство, где заявитель желает получить регистрацию, международная система дает возможность предпринимателям получить охрану товарного знака путем подачи одной заявки с указанием тех юрисдикций, где необходимо получение охраны.

Национальная и региональная системы регистрации товарных знаков в Европе претерпели значительные реформы с момента их образования – это принятие Положения о товарном знаке Европейского союза и второе, переименование Ведомства по гармонизации внутреннего рынка (ОНИМ) в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), а Товарный знак содружества (СТМ) получил название Товарный знак Европейского союза (EUTM).

Система национальной регистрации товарных знаков в Англии берет начало с 1875 года. Противники системы утверждали, что процедура очень сложная, затратная и бесполезная. Однако практика доказала ее преимущества, которые заключались в том, что: во-первых, регистрация помогала предпринимателям, столкнувшимся с трудностями в обеспечении гудвилла при подтверждении необходимости в принятии мер от введения в заблуждение; во-вторых стало очевидным, что реестр товарных знаков помогает предпринимателям сориентироваться в выборе товарного знака и проверить, закреплен ли он за другим



правообладателем или же свободен от прав третьих лиц.

Поверенные

Так сложилось, что для подготовки и подачи заявки на товарный знак, заявитель пользуется услугами поверенных по товарным знакам. Поверенные появились в Англии в конце 19 века, а организация, которая осуществляла руководство (Высший институт патентных поверенных), была создана позднее, только в 1934 году. Деятельность поверенных регулируется Законом о Товарных знаках Англии, который также устанавливает ограничения на допустимость использования этого звания. В Республике Казахстан, а также в странах ближнего зарубежья нет деления поверенных на патентных поверенных и поверенных по товарным знакам. В соответствии с положениями Патентного закона, а также Закона о товарных знаках Республики Казахстан, патентным поверенным может быть дееспособный гражданин, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование и трудовой стаж не менее четырех лет, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных. Регистрация в реестре патентных поверенных осуществляется при прохождении кандидатом аттестации, подтверждаемой выданным свидетельством патентного поверенного. Аттестация кандидатов в патентные поверенные осуществляется в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности.

Этапы регистрации

Процедура регистрации товарного знака в Англии может быть разделена на 4 стадии:

- подача заявки;
- экспертиза;
- публикация, замечания и возражения;
- регистрация.

Заявку на товарный знак может подать любое физическое или юридическое лицо. Заявка должна содержать:

- просьбу зарегистрировать товарный знак и данные заявителя;
- указание товаров и услуг, для которых предполагается регистрация товарного знака;
- изображение товарного знака, и
- заявление о том, что товарный знак используется, либо, если знак не используется, заявление, что товарный знак будет использоваться на принципах добросовестности;

Классификация товаров и услуг

Государства-участники соглашения в рамках Парижского союза по охране промышленной собственности составляют специальный союз, использующий единую классификацию товаров и услуг для целей регистрации знаков. Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) была принята Ницким соглашением 1957 года и заявители, при подаче заявки на товарный знак должны придерживаться именно этого документа. Для актуализации классификации, она постоянно обновляется. На сегодняшний день принято 11 редакций классификатора, поэтому последней действующей редакцией является именно 11 редакция МКТУ. Классификация содержит 34 класса товаров и 11 классов услуг. Каждый класс имеет так называемое заглавие, дающее общее описание товаров или услуг. Например, заглавие 25 класса имеет название «Одежда, обувь, головные уборы», далее ниже приводится перечисление всех возможных товаров, которые могут относиться к данному классу. В заявке возможно указание нескольких классов товаров, однако необходимо иметь ввиду, что заявитель должен указать только те товары, для которых он намеревается использовать товарный знак.

В Казахстане также возможно указание нескольких классов МКТУ при подаче заявки на регистрацию товарного знака, при этом стоимость за указание от одного до трех классов МКТУ не меняется, однако каждый последующий класс облагается дополнительным тарифом. Практика указания товаров и услуг на сегодняшний день сложилась таким образом, что заявителю нельзя ограничиваться общим указанием класса, это означает, что указание только заглавия или «шапки» класса недостаточно, необходимо конкретизировать товары и услуги, таким образом соблюдается баланс в предоставлении монополии заявителю не на весь перечень товаров определенного класса, а только на определенную его часть. Наглядным примером того,



что определение класса МКТУ является существенным моментом при подаче заявки на регистрацию товарного знака, может служить пример с товарным знаком PARLIAMENT, когда владелец знака, компания Филипп Моррис – Казахстан не распространила свои права на алкогольную продукцию, ограничившись лишь указанием на класс, охраняющий сигареты и курительные приспособления. Некоторое время спустя на рынке появился спиртной напиток, бутылка которого копировала упаковку одноименных популярных сигарет. В данном случае табачная компания может побороться с нарушителем прав на товарный знак в рамках положений о недобросовестной конкуренции, но не на основании норм Закона о товарных знаках.

Заявление о намерении добросовестно использовать товарный знак

Законодательство Республики Казахстан не содержит требования предоставлять заверение заявителю о том, что он намерен добросовестно использовать регистрируемый товарный знак. Такое заявление по законодательству Англии в какой-то мере предупреждает будущего владельца товарного знака о том, что регистрация предоставляется только тем лицам, которые в действительности намерены использовать свой товарный знак в коммерческой деятельности. В этой связи регистрирующий орган отказывает в регистрации слишком широким заявкам, поданным в отношении всех товаров и услуг в одном классе МКТУ. Считаю возможным ввести аналогичную практику подачи подобных заявлений и в Казахстане, поскольку не всегда правообладатели заинтересованы в своих товарных знаках и держат за собой регистрацию, фактически не используя его. Такой подход обычно практикуется у правообладателей известных брендов, когда товарный знак приобрел широкую популярность для определенных товаров, но при этом не используется в части других товаров или услуг, которые также были заявлены на регистрацию.

Экспертиза

После получения заявки, регистрирующий орган проводит поиск и экспертизу для того, чтобы проверить, насколько заявленный товарный знак удовлетворяет требованиям законодательства, а именно абсолютным и относительным основаниям для отказа в принятии заявки. Примечательно, что по законодательству Англии в принятии заявки на товарный знак отказывается только на основании наличия абсолютных оснований, т.к. с 1 октября 2007 года по заявке не выносится решение об отказе, если даже она соответствует относительным основаниям для отказа в принятии. В случае отказа в принятии заявки на регистрацию по абсолютным основаниям, заявителю необходимо предоставить мотивированное возражение на отказ, т.е. привести аргументы в пользу регистрации, если они имеются, в противном случае заявке будет отказано. Принятие заявки еще не означает регистрацию товарного знака, регистрация будет иметь место только после истечения периода, который предоставляется для подачи возражений третьими лицами.

Процедура регистрации в Республике Казахстан существенно отличается от приведенной выше. Так, после подачи заявки на регистрацию товарного знака, в течение 10 рабочих дней, проводится предварительная экспертиза, в ходе которой проверяется содержание заявки, наличие необходимых для проведения экспертизы материалов, дата приоритета, перечень товаров и услуг в соответствии с действующей редакцией МКТУ. Далее заявка публикуется (до последних изменений 2018 года, сведения о поданных заявках не были общедоступными), после чего, в течение 7 месяцев, начиная с даты подачи заявки, проводится полная экспертиза, в ходе которой проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным Законом о товарных знаках (абсолютные и иные основания для отказа в регистрации товарного знака). По результатам полной экспертизы, Патентное ведомство выносит решение о регистрации товарного знака, либо об отказе в регистрации. Срок действия товарного знака составляет 10 лет с правом продления на последующие 10 лет неограниченное количество раз.

Публикация, замечания и возражения на регистрацию

После принятия заявки, ведомство Англии публикует сведения о ней в Бюллетене по товарным знакам для возможности третьим лицам ознакомиться с заявкой и направить свои замечания, либо возражения против регистрации товарного знака в течение 2-х месячного периода. Возражения обычно выражаются третьими лицами, имеющими более раннюю регистрацию товарного знака, поэтому сторонам в данном случае необходимо прийти к обоюдно выгодному решению, т.к. если не будет достигнуто соглашение, вопрос о регистрации будет решаться регистрирующим органом.



Дискламация

Закон Англии предоставляет право заявителю произвести так называемую дискламацию/отказ от права на использование отдельных элементов товарного знака, как правило тех элементов, которые не обладают различительной способностью. Такое право помогает заявителям предотвратить получение возможного отказа в регистрации товарного знака. Аналогичная возможность есть и у казахстанских заявителей, в качестве примеров можно привести следующие товарные знаки: ЮриКредит Банк, где неохраноспособными элементами являются обозначения «Кредит» и «Банк», товарный знак УМНОЕ МОЛОКО (Рис.1), где неохраноспособным элементом является слово «Молоко».

Авторы, однако, отмечают, что, несмотря на эффективность механизма использования дискламации заявителями, на практике, ни потребители, ни конкуренты правообладателя, при обычных условиях, не осведомлены о том, что отдельные элементы товарного знака дискламированы.

Регистрация

Если у Патентного ведомства нет оснований для отказа в регистрации, товарный знак регистрируется и публикуется в Бюллетене по товарным знакам Англии. Датой регистрации товарного знака будет считаться дата ее подачи. Именно с этой даты начинается течь срок его охраны и правообладатель вправе применять меры для его защиты. Срок действия товарного знака также, как и в Казахстане, составляет 10 лет с правом последующего продления на последующие 10 лет неограниченное количество раз. Срок действия товарного знака отличает его от других объектов интеллектуальной собственности, поскольку продлевать товарный знак можно до бесконечности, в то время как срок действия патентов и возможность их продления ограничены.