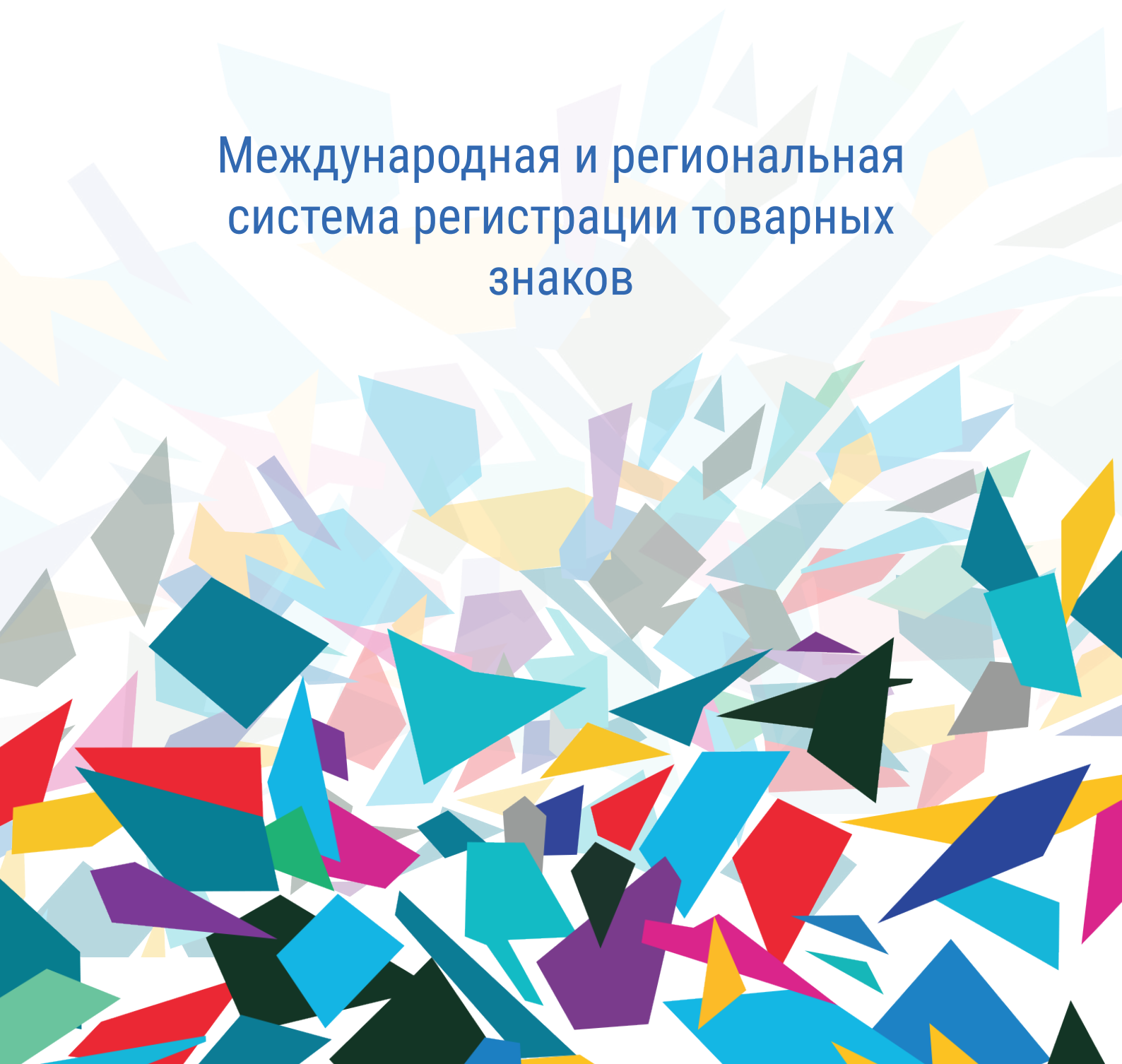


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Международная и региональная
система регистрации товарных
знаков





Международная и региональная системы регистрации товарных знаков

В данной лекции мы рассмотрим процедуру получения регистрации на товарный знак по международной системе, осуществляемой Международным Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, а также по региональной системе Евразийского Экономического Союза, которая в ближайшем будущем начнет свою реализацию.

Мадридская система регистрации товарных знаков

Как ранее уже было отмечено, международная система регистрации товарных знаков основывается на процедурах, предусмотренных следующими международными актами – Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков 1891 года (Соглашение) и Мадридский протокол к нему 1989 года (Протокол).

Республика Казахстан является членом Мадридского соглашения с 1991 года. Великобритания не вступила в Мадридское соглашение по ряду причин, которые будут изложены ниже, однако, является членом Мадридского протокола. Для подачи международной заявки, товарный знак предварительно должен пройти процедуру регистрации в национальном патентном ведомстве государства заявителя. Данное условие является основным требованием, необходимым для подачи заявки на международную регистрацию, поэтому, несмотря на то, что система работает уже более 100 лет, только ограниченное количество стран присоединилось именно к этому международному акту.

Рабочими языками Международного Бюро являются английский, французский и испанский языки, поэтому международная заявка подается на одном из указанных языков, и должна включать: имя и адрес заявителя, информацию о национальной регистрации, изображение товарного знака, а также указание товаров и услуг, для которых испрашивается охрана в соответствии с классификацией МКТУ. Следует отметить, что вопреки сложившемуся мнению, подавая международную заявку, заявитель не получает автоматическое распространение ее действия на всех участников мадридской системы, для этого заявителю, до подачи международной заявки, необходимо определить перечень стран, где требуется регистрация и указать их при подаче заявки. Мадридской системой регистрации может воспользоваться только то лицо или компания, которые имеют офис или иное действующее постоянное учреждение в стране-участнице Соглашения. Поскольку Великобритания не является участницей Соглашения, английские компании могут воспользоваться преимуществами системы только в том случае, если ведут бизнес также за пределами Англии.

После проверки национальным ведомством соответствия документов для подачи международной заявки (уплата пошлин, указание стран), заявка направляется в Международное Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности. Бюро со своей стороны также проверяет полученную заявку на соответствие формальным требованиям, при этом не проводится экспертиза заявки по существу. Дата получения заявки Международным Бюро считается датой международной регистрации товарного знака. Далее Бюро направляет заявку в национальные патентные ведомства, указанные заявителем.

В соответствии со ст. 4 Соглашения, с момента, когда товарный знак получил международную регистрацию, государства-участники должны рассматривать заявку так, как если бы она была подана напрямую в национальное патентное ведомство. После получения международной заявки, национальные патентные ведомства вправе отказать в регистрации товарного знака, если он не соответствует требованиям регистрации, предусмотренным национальным законодательством. Срок международной регистрации составляет 20 лет, с возможностью продления на последующие 20 лет неограниченное количество раз.

Пятилетний срок так называемой «зависимости» регистрации товарного знака от базовой регистрации (регистрация в национальном ведомстве страны заявителя) является основной проблемой, по мнению авторов, в системе регистрации по Мадридскому соглашению. В течение данного пятилетнего срока международная заявка может быть подвергнута «центральной атаке», что означает, если товарный знак признан недействительным, либо иным образом лишился базовой регистрации, все последующие национальные регистрации, которые были основаны на этой национальной регистрации, также аннулируются. После пятилетнего срока возможность центральной атаки прекращается и в последующем, национальные регистрации в других странах будут иметь независимую судьбу.

Недоработки, выявленные в ходе реализации положений Мадридского соглашения были учтены в Мадридском протоколе. Именно к этому документу в 1995 году присоединилась Великобритания, Казахстан стал участником Протокола только в 2010 году. Для подачи заявки по процедуре Мадридского



протокола, национальной основой будет служить как национальная регистрация товарного знака, так и просто заявка, решение по которой пока не принято – это одно из главных отличий с системой регистрации по Мадридскому соглашению. Заявка также подается в национальное ведомство страны, куда была подана базовая заявка, т.е. заявитель подает заявку в свое Патентное ведомство, указывая что он желает получить международную регистрацию. Языки заявки те же, что и заявки по Соглашению – английский, французский и испанский. В заявке также необходимо указать страны, на которые предполагается расширение, при этом допускается последующее расширение, в случае если какие-то страны не были указаны при подаче заявки.

После проведения формальных процедур по проверке заявки, Международное Бюро регистрирует заявку и публикует в Международном реестре товарных знаков, после чего направляет заявку в ведомства стран, указанных заявителем. Таким образом, далее процедура аналогична процедуре по Мадридскому соглашению. Как правило, указанные заявителем страны имеют 12-месячный срок для принятия решения по направленной заявке, по истечении которого товарный знак регистрируется, либо в регистрации отказывают. Великобритания, в отличие от многих стран, заявила о 18-месячном сроке для предоставления решения по заявке, это связано с дополнительной национальной процедурой, которую заявка должна пройти – период для возражений. По истечении 18 месяцев, в случае отказа в регистрации, национальное ведомство Англии уведомляет об этом Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности, после чего заявителю предоставляется возможность подать возражение на принятое решение. В случае если отказ не был направлен в Международное Бюро, товарный знак считается зарегистрированным. Срок регистрации товарного знака по Протоколу составляет 10 лет, в отличие от Соглашения, где срок составляет 20 лет, с возможностью последующего продления на 10 лет неограниченное количество раз. Также необходимо отметить, что национальная или региональная заявка, в последующем ставшая международной, заменяет национальную,

Как вы помните, согласно принципу центральной атаки по Мадридскому Соглашению, международная регистрация товарного знака зависит от судьбы базовой регистрации, т.е. если базовая регистрация каким-либо образом отменена, все регистрации в указанных заявителем юрисдикциях автоматически отменяются. Принцип центральной атаки также применим и к системе регистрации по Мадридскому протоколу, однако действие его отличается тем, что в случае центральной атаки, заявитель имеет возможность преобразовать международную регистрацию в ряд национальных или региональных заявок. Согласно данному правилу, если в течение 3-х месяцев с даты отмены базовой регистрации, заявитель подает заявку на регистрацию того же знака в любое из патентных ведомств ранее указанных стран, такая заявка будет рассматриваться как заявка, поданная на дату международной регистрации.

Итак, можно выделить следующие преимущества использования международной системы регистрации товарных знаков:

- экономия средств – в том случае, когда заявителю необходима регистрация товарного знака в нескольких странах, поэтому с точки зрения экономии, стоит подать международную заявку, чем несколько заявок в каждую страну по отдельности. Также подача международной заявки позволяет сэкономить расходы на патентных поверенных, которых необходимо привлекать для подачи заявки в другое государство;
- простота в заполнении международной заявки в отличие от заполнения заявок иностранных патентных ведомств, а также отсутствие необходимости соблюдать обязательство по подаче заявки на определенном языке каждой страны, где испрашивается охрана;
- упрощенная процедура поддержания регистрации в силе, где необходимо подать лишь одно ходатайство, вместо нескольких отдельно в каждое ведомство;

Регистрация по системе Евразийского экономического союза

В целях реализации пунктов 15 и 23 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение №26 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) был разработан Проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Товарный знак, получивший регистрацию по системе Евразийского экономического союза, имеет название товарного знака Союза. Исключительное право на товарный знак Союза действует в течение 10 лет, с последующим продлением на 10 лет неограниченное количество раз. Заявка на товарный знак должна содержать:

- наименование и адрес заявителя, а также адрес для ведения переписки на территории государства



ведомства подачи;

- заявляемое обозначение;
- перечень товаров и услуг в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг;

Рабочим языком является русский. В течение 1 месяца ведомство подачи проверяет правильность оформления представленных документов и уплаты пошлины, в том числе правильность составления перечня товаров и их классификацию. В случае обнаружения несоответствия заявки формальным требованиям, заявителю направляется запрос для устранения недостатков в трехмесячный срок с даты направления запроса.

В случае соответствия заявки на товарный знак Союза формальным требованиям, ведомство подачи принимает решение о публикации заявки на официальном сайте и в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения уведомляет заявителя об установлении даты подачи заявки (даты приоритета), а также направляет запрос в национальные патентные ведомства других государств-членов о предоставлении документа с указанием суммы пошлины за проведение экспертизы по существу.

Далее в течение 5 рабочих дней ведомство подачи направляет заявителю уведомление о необходимости уплаты пошлин, заявитель в течение 1 месяца должен предоставить подтверждение оплаты. В течение 3-х месяцев с даты публикации заявки, любое заинтересованное лицо, права которого нарушены в связи с подачей заявки, вправе представить в ведомство подачи обращение о несоответствии заявки требованиям регистрации. Заявитель, в течение 3-х месяцев, вправе представить свои доводы на направленные обращения.

Экспертиза по существу проводится в течение 6 месяцев, в этот срок ведомства должны уведомить ведомство подачи о результатах экспертизы, т.е. проведенного поиска и проверки, с приложением противопоставляемых материалов, если они выявлены. При отсутствии сведений о наличии оснований для отказа в регистрации товарного знака Союза, ведомство в последующем утрачивает это право.

Может случиться так, что разными заявителями подано несколько заявок на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки в отношении однородных товаров и имеют одну дату приоритета, в данном случае такой товарный знак может быть зарегистрирован только на одного из заявителей, который определяется соглашением между ними.

На основании заключений национальных патентных ведомств, в том числе собственного заключения, ведомство подачи направляет заявителю уведомление о результатах экспертизы. Такое уведомление направляется в случае, если товарному знаку не может быть предоставлена охрана, либо предоставлена в меньшем объеме. Заявитель должен отреагировать на это уведомление путем предоставления доводов в свою защиту в течение 3-х месяцев с даты направления такого уведомления. Рассмотрев доводы заявителя, национальные патентные ведомства направляют свои решения в ведомство подачи. Необходимо отметить, что в случае получения отрицательного решения национальных патентных ведомств, заявитель вправе, по аналогии с Мадридской системой, сделать преобразование заявки в национальную с сохранением даты приоритета.

Решения, принимаемые ведомством подачи

Принцип вынесения решения ведомством подачи достаточно прост – решение может быть положительным только тогда, когда все страны единогласно пришли к единому мнению о регистрации товарного знака:

- решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Такое решение принимается в случае, если вывод о возможности предоставления охраны товарному знаку содержится во всех заключениях;
- решение о регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров. Такое решение принимается в случае, если, по крайней мере, в одном из заключений содержится вывод о невозможности предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении определенной части товаров;
- решение об отказе в регистрации товарного знака. Такое решение принимается в случае, если, по крайней мере, в одном из заключений содержится вывод о невозможности предоставления охраны товарному знаку.

После уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства, товарный знак вносится в Единый реестр товарных знаков Союза.



Подводя итоги, еще раз закрепим основные моменты касающиеся международной системы регистрации товарных знаков.

Международная система регистрации товарных знаков основывается на процедурах, предусмотренных Мадридским соглашением о международной регистрации товарных знаков 1891 года и Мадридским протоколом к нему 1989 года.

Республика Казахстан является членом Мадридского соглашения с 1991 года. Великобритания не вступила в Мадридское соглашение по ряду причин, однако, является членом Мадридского протокола.

Для подачи международной заявки, товарный знак предварительно должен пройти процедуру регистрации в национальном патентном ведомстве государства заявителя. Данное условие является основным требованием, необходимым для подачи заявки на международную регистрацию, поэтому, несмотря на то, что система работает уже более 100 лет, только ограниченное количество стран присоединилось именно к этому международному акту.

Рабочими языками Международного Бюро являются английский, французский и испанский языки, поэтому международная заявка подается на одном из указанных языков

Международная заявка должна включать: имя и адрес заявителя, информацию о национальной регистрации, изображение товарного знака, а также указание товаров и услуг, для которых испрашивается охрана в соответствии с Международной Классификацией Товаров и Услуг.

Подаявая международную заявку, заявитель не получает автоматическое распространение ее действия на всех участников мадридской системы, для этого заявителю, до подачи международной заявки, необходимо определить перечень стран, где требуется регистрация и указать их при подаче заявки.

Мадридской системой регистрации может воспользоваться только то лицо или компания, которые имеют офис или иное действующее постоянное учреждение в стране-участнице Соглашения.

Поскольку Великобритания не является участницей Соглашения, английские компании могут воспользоваться преимуществами системы только в том случае, если ведут бизнес также за пределами Англии.

После проверки национальным ведомством соответствия документов для подачи международной заявки (уплата пошлин, указание стран), заявка направляется в Международное Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности. Бюро со своей стороны также проверяет полученную заявку на соответствие формальным требованиям, при этом не проводится экспертиза заявки по существу.

Дата получения заявки Международным Бюро считается датой международной регистрации товарного знака. Далее Бюро направляет заявку в национальные патентные ведомства, указанные заявителем.

В соответствии со ст. 4 Соглашения, с момента, когда товарный знак получил международную регистрацию, государства-участники должны рассматривать заявку так, как если бы она была подана напрямую в национальное патентное ведомство. После получения международной заявки, национальные патентные ведомства вправе отказать в регистрации товарного знака, если он не соответствует требованиям регистрации, предусмотренным национальным законодательством.

Срок международной регистрации составляет 20 лет, с возможностью продления на последующие 20 лет неограниченное количество раз.

К Мадридскому протоколу в 1995 году присоединилась Великобритания, Казахстан стал участником Протокола только в 2010 году. Для подачи заявки по процедуре Мадридского протокола, национальной основой будет служить как национальная регистрация товарного знака, так и просто заявка, решение по которой пока не принято – это одно из главных отличий с системой регистрации по Мадридскому соглашению.

Заявка также подается в национальное ведомство страны, куда была подана базовая заявка, т.е. заявитель подает заявку в свое Патентное ведомство, указывая что он желает получить международную регистрацию. Языки заявки те же, что и заявки по Соглашению – английский, французский и испанский. В заявке также необходимо указать страны, на которые предполагается расширение, при этом допускается последующее расширение, в случае если какие-то страны не были указаны при подаче заявки.

После проведения формальных процедур по проверке заявки, Международное Бюро регистрирует заявку и публикует в Международном реестре товарных знаков, после чего направляет заявку в ведомства стран, указанных заявителем. Таким образом, далее процедура аналогична процедуре по Мадридскому соглашению. Как правило, указанные заявителем страны имеют 12-месячный срок для принятия решения по направленной заявке, по истечении которого товарный знак регистрируется, либо в регистрации отказывают.



Великобритания, в отличие от многих стран, заявила о 18-месячном сроке для предоставления решения по заявке, это связано с дополнительной национальной процедурой, которую заявка должна пройти – период для возражений. По истечении 18 месяцев, в случае отказа в регистрации, национальное ведомство Англии уведомляет об этом Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности, после чего заявителю предоставляется возможность подать возражение на принятое решение. В случае если отказ не был направлен в Международное Бюро, товарный знак считается зарегистрированным. Срок регистрации товарного знака по Протоколу составляет 10 лет, в отличие от Соглашения, где срок составляет 20 лет, с возможностью последующего продления на 10 лет неограниченное количество раз.

Можно выделить следующие преимущества использования международной системы регистрации товарных знаков:

- экономия средств - в том случае, когда заявителю необходима регистрация товарного знака в нескольких странах, поэтому с точки зрения экономии, стоит подать международную заявку, чем несколько заявок в каждую страну по отдельности.
- простота в заполнении международной заявки в отличие от заполнения заявок иностранных патентных ведомств, а также отсутствие необходимости соблюдать обязательство по подаче заявки на определенном языке каждой страны, где испрашивается охрана;
- упрощенная процедура поддержания регистрации в силе, где необходимо подать лишь одно ходатайство, вместо нескольких отдельно в каждое ведомство;

Товарный знак, получивший регистрацию по системе Евразийского экономического союза, имеет название товарного знака Союза. Исключительное право на товарный знак Союза действует в течение 10 лет, с последующим продлением на 10 лет неограниченное количество раз. Заявка на товарный знак должна содержать: наименование и адрес заявителя, а также адрес для ведения переписки на территории государства ведомства подачи; заявляемое обозначение; перечень товаров и услуг в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг.

Рабочим языком является русский. В течение 1 месяца ведомство подачи проверяет правильность оформления представленных документов и уплаты пошлины, в том числе правильность составления перечня товаров и их классификацию.

В случае соответствия заявки на товарный знак Союза формальным требованиям, ведомство подачи принимает решение о публикации заявки на официальном сайте и в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения уведомляет заявителя об установлении даты подачи заявки. Далее в течение 5 рабочих дней ведомство подачи направляет заявителю уведомление о необходимости уплаты пошлин, заявитель в течение 1 месяца должен предоставить подтверждение оплаты.

Решения, принимаемые ведомством подачи могут быть следующими:

- решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Такое решение принимается в случае, если вывод о возможности предоставления охраны товарному знаку содержится во всех заключениях;
- решение о регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров. Такое решение принимается в случае, если, по крайней мере, в одном из заключений содержится вывод о невозможности предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении определенной части товаров;
- решение об отказе в регистрации товарного знака. Такое решение принимается в случае, если, по крайней мере, в одном из заключений содержится вывод о невозможности предоставления охраны товарному знаку.

После уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства, товарный знак вносится в Единый реестр товарных знаков Союза.