

Денис Шумский,
адвокат МКА «Юридическая фирма "ЮСТ"»

Международная регистрация товарного знака. Преимущества Мадридской системы

В ЭТОЙ СТАТЬЕ

Зачем нужна международная регистрация товарного знака

На каком языке составляется заявка на регистрацию

Во сколько обойдется компании международная регистрация

Многие компании нацелены на развитие своего бизнеса на мировой арене, активно завоевывают потребительские ниши в разных странах. Для представления бренда компании на внешнем рынке может потребоваться регистрация товарного знака и его правовая охрана не только на территории России, но и за ее пределами. Тут есть два варианта: зарегистрировать товарный знак в других странах или осуществить его международную регистрацию (п. 1 ст. 1507 ГК РФ). Международная регистрация гораздо

удобнее и выгоднее для компании. Однако при ее проведении юристу компании придется учесть ряд важных деталей.

Варианты регистрации товарного знака за пределами России

Существует два основных способа регистрации товарного знака в иностранных государствах. Первый – подать заявку напрямую в национальное патентное ведомство страны, в которой заявитель планирует получить правовую охрану



ВОПРОС В ТЕМУ



Какие причины могут стать основаниями для отказа в регистрации товарного знака?

Национальные ведомства стран – участников Мадридской системы при экспертизе заявки исследуют два основных вопроса: способен ли знак функционировать в качестве товарного и не вступает ли он в конфликт со знаком, уже получившим охрану на имя другого лица (охраненный приоритет). Страна, отказавшая в предоставлении охраны, уведомляет об этом Международное бюро. Отказ фиксируется в Международном реестре в отношении знака для данной страны.

Интеллектуальная собственность

ПО ДЕЛУ

знака. Второй – зарегистрировать товарный знак в соответствии с положениями международных договоров, участницей которых является Россия.

Первый вариант: национальная процедура. Заявка подается в национальное патентное ведомство конкретной страны. Такая регистрация и последующая правовая охрана подчиняются национальному законодательству. В этом случае у компании может возникнуть ряд затруднений.

Во-первых, продолжительность принятия патентными ведомствами решений о регистрации может быть разной, поскольку в каждой стране законодательство определяет собственные сроки. Во-вторых, процедура подачи заявки в каждой стране имеет свои отличия и особенности. В-третьих, документы подаются, как правило, на официальном (местном) языке страны. Значит, увеличиваются затраты и время на перевод, изучение внутреннего законодательства и привлечение патентного поверенного по каждой заявке. В-четвертых, нужно уплатить различные пошлины и сборы в валюту регистрирующего государства различным получателям и по разным реквизитам. В финансовом плане это может обойтись дороже. Но этот способ можно использовать, если страна, в которой хотелось бы иметь регистрацию товарного знака, всего одна или она не входит в список стран – участников Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (далее – Мадридское соглашение, Соглашение)

или протокола к нему (далее – Мадридский протокол, Протокол).

Второй вариант: Мадридская система. Процедура регистрации по этой системе регламентируется связанными, но независимыми и параллельно действующими актами: Мадридским соглашением (заключено 14.04.1891, пересмотрено в 1967-м и изменено в 1979 году) и Протоколом (подписан 28.06.89).

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ. «Правовая охрана товарным знакам может быть предоставлена в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (далее – Мадридское соглашение) и Протоколом к Мадридскому соглашению (далее – Протокол). При этом международная регистрация на основании Мадридского соглашения осуществляется только в случае регистрации знака в РФ, то есть в стране происхождения, а Протокола – на основании поданной в Патентное ведомство заявки на регистрацию товарного знака. Таким образом, для товарного знака действует международная процедура регистрации в ряде стран с возможностью подачи одной заявки и оплаты пошлины в одной валюте» (п. 4.10.2 Рекомендаций по соотношению правовой охраны промышленных образцов с правовой охраной товарных знаков, утв. приказом Роспатента от 19.08.99 № 141).

Эти международные акты имеют ряд отличий. Какой из актов будет применяться в том или ином случае, зависит от стран, в которых компания планирует зарегистрировать товарный знак. Соответственно заявка может быть подана в рамках только Мадридского со-

«Юрист компании» №3, 2012



«Достоинством Мадридской системы является подача одной заявки во все страны на одном языке»

глашения, только Мадридского протокола или одновременно и Соглашения, и Протокола. При этом в силу положения статьи 9sexies Протокола, действовавшего до 01.09.08 и известного как «защитная оговорка», в ситуациях, касающихся взаимоотношений сторон, связанных как Соглашением, так и Протоколом, преимущество отдавалось нормам Соглашения. Однако в 2007 году «защитная оговорка» была отменена (изменения вступили в силу с 01.09.08), и в настоящее время преимущество имеют нормы Протокола. То есть, если международная заявка распространяется на государство, которое является участником и Соглашения, и Протокола, в отношении данного государства такая заявка будет регулироваться Протоколом, а не Соглашением.

Основные преимущества Мадридской системы. Первым достоинством Мадридской системы является подача одной заявки во все страны на одном языке. Если заявка регулируется только Мадридским соглашением, она составляется на французском языке. На нем же, как правило, заполняются и остальные документы, представляемые Международным бюро ВОИС (далее – Международное бюро).

Если же заявка регулируется только Протоколом или Соглашением и Протоколом одновременно, она составляется на английском или французском, в зависимости от того, какой из языков предписан ведомством, через которое подается международная заявка (подп. а, б п. 1

правила 6 Общей инструкции к Мадридскому соглашению и Протоколу к этому Соглашению, далее – Общая инструкция). Роспатент оставляет право выбора за заявителем и принимает в данном случае международные заявки, оформленные как на французском, так и на английском языке (подп. 2 п. 2.2.1 Порядка осуществления делопроизводства по международным заявкам, утв. приказом Роспатента от 31.12.08 № 161, далее – Порядок).

Второе преимущество – уплата единой международной пошлины. Ее размер можно подсчитать, воспользовавшись специальным калькулятором, размещенным на сайте ВОИС.

Третьим несомненным достоинством является отсутствие необходимости изучать законодательство каждой страны, где испрашивается охрана товарного знака.

Регистрация товарного знака по Мадридскому соглашению

Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через Роспатент. Далее все административные функции по взаимодействию с каждой из стран осуществляет Международное бюро. Действует система следующим образом.

Первый этап: национальная регистрация или заявка на регистрацию. До международной регистрации знака компании нужно подать в Роспатент заявку на этот знак или зарегистрировать его в России. Это зависит от того, в каких странах планируется международная



ВОПРОС В ТЕМУ

**Можно ли дополнять перечень стран правовой защиты знака после его регистрации?**

Да, для этого подается заявление о территориальном расширении. Международное бюро вносит в реестр запись о заявлении и извещает о нем заинтересованные ведомства (п. 2 ст. 3ter Соглашения, п. 2 ст. 3ter Протокола). Заявления принимаются Роспатентом и направляются в Международное бюро в том же порядке, что и первоначальные заявки.

регистрация. Заявка для регистрации товарного знака по Мадридскому соглашению подается только на основании действующей регистрации товарного знака в России (п. 2 ст. 1 Соглашения). Заявка для сторон, подписавших Протокол, может быть подана на основании заявки на регистрацию товарного знака, поданной в Роспатент (ст. 2 Протокола). В этом случае можно начинать международную регистрацию уже на этапе рассмотрения заявки в Роспатенте.

Второй этап: подача международной заявки. После национальной регистрации (или подачи заявки на регистрацию в России) можно подавать заявку в Международное бюро. Она подается через Роспатент (п. 2 ст. 1507 ГК РФ). Обработка документов, относящихся к заявкам на международную регистрацию знаков, подаваемым в рамках Мадридской системы, производится в соответствии с Порядком. При этом прием документов, их проверку и ведение всего делопроизводства по заявкам осуществляют подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – ФИПС).

Заявку может подать российская компания, на имя которой товарный знак зарегистрирован в России (или подавшая заявку на такую регистрацию). При этом заявитель вправе выбрать: подать ее самостоятельно или через представителя. В заявке указываются страны, в которых компания желает зарегистрировать

товарный знак, и к ней прилагаются документы об оплате международной пошлины, подлежащей уплате на счет Международного бюро, и пошлины за подачу, уплачиваемой в Роспатент (п. 2.1.1 Порядка).

Международную пошлину можно перечислить в Международное бюро непосредственно либо через российское ведомство (п. 1 правил 34 Общей инструкции). При этом необходимо учитывать, что платежи Международному бюро осуществляются в швейцарских франках (п. 1 правил 35 Общей инструкции). Оплатить же международную пошлину в российской валюте можно через российское ведомство, перечислив соответствующие средства на специально открытый счет ФИПС. ФИПС принимает эти средства и обеспечивает их перевод на счет Международного бюро.

Если все требования к международной заявке соблюдены, российское ведомство направляет ее в Международное бюро и одновременно информирует об этом заявителя. Направление заявки осуществляется в срок, обеспечивающий поступление заявки до истечения двухмесячного срока с даты поступления заявки в ФИПС (п. 2.2.7 Порядка).

Третий этап: регистрация знака в Международном бюро и в указанных в заявке странах. Международное бюро регистрирует знак и направляет документы в указанные в заявке страны. В каждой из стран национальные ведомства проводят экспертизу, как если бы



«До международной регистрации знака компании нужно подать в Роспатент заявку или зарегистрировать его в России»

заявка была направлена непосредственно им, применяют свои обычные национальные критерии. Если заявка удовлетворяет требованиям, предъявляемым к международной заявке, Международное бюро вносит товарный знак в Международный реестр, что подтверждает регистрацию знака. Затем Международное бюро уведомляет каждую указанную в заявке страну о международной регистрации (п. 4 ст. 3 Соглашения, п. 4 ст. 3 Протокола). Правообладателю направляется свидетельство о регистрации (п. 1 правила 14 Общей инструкции).

Датой регистрации является дата подачи заявки на международную регистрацию в России при условии, что Международное бюро получило ее в течение двух месяцев считая с даты подачи. Если заявка не была получена в этот срок, бюро регистрирует ее по дате получения.

Если в течение установленного срока (по общему правилу это один год) в Международное бюро не поступит уведомление об отказе в предоставлении правовой охраны либо если уведомление будет отозвано патентным ведомством страны, направившей его, товарный знак считается зарегистрированным в данной стране со дня внесения в Международный реестр.

Недостаток Мадридской системы

Регистрация товарных знаков по Мадридской системе имеет особенность: в течение первых пяти лет с момента международной регистра-

ции товарный знак зависит от базовой регистрации (п. 2 ст. 6 Мадридского соглашения, п. 2 ст. 6 Протокола). Это означает, что если предоставление правовой охраны товарному знаку в России будет признано недействительным или прекращено, то Международное бюро автоматически аннулирует международную регистрацию. В отличие от Мадридской системы прямая регистрация товарного знака по первому пути (подача заявки в каждую страну) дает право лицу приобрести независимую охрану товарного знака на территории государства, где проведена регистрация. А по Мадридской системе заинтересованное лицо несет определенные риски, связанные с потерей правовой охраны сразу во всех заявленных странах.

Зависимость от базовой регистрации действует всего пять лет. Положительный момент в том, что этот недостаток проявляет себя только в течение пяти лет. По истечении пятилетнего срока международная регистрация становится независимой от базовой регистрации, приобретает самостоятельный статус. Срок исчисляется начиная с даты международной регистрации (п. 2 ст. 6 Мадридского соглашения, п. 2 ст. 6 Протокола). Главное условие – чтобы регистрация в России к моменту истечения этих пяти лет не была оспорена (решение по спору, начатому в этот период, может повлиять на международную регистрацию, даже если оно вступит в силу за пределами данного срока) и продолжала действовать.



СОВЕТ В ТЕМУ

! Международная заявка поможет ускорить регистрацию знака в России

Обычно процедура регистрации Роспатентом товарного знака занимает примерно 12–18 месяцев.

Однако предполагаемая подача международной заявки является официальным основанием для ускорения национальной регистрации. Если компания укажет это основание и оплатит дополнительные тарифы на услуги, предоставляемые ФИПС (в настоящее время действуют тарифы, утвержденные приказом директора ФИПС от 28.12.06 № 329/36), Роспатент примет решение значительно быстрее. На практике этот срок составляет ориентировочно пять месяцев.

Интеллектуальная собственность

ПО ДЕЛУ

В таком случае международная регистрация знака, зарегистрированного в соответствии с Соглашением, будет действительна в течение 20 лет с момента регистрации с возможностью продления на тот же срок (п. 1 ст. 6 Мадридского соглашения). Если же заявка подавалась в соответствии с Протоколом, то в течение

10 лет с момента регистрации (п. 1 ст. 6 Протокола).

Период действия международной регистрации не ограничен во времени при условии уплаты в Международное бюро каждые 20 или 10 лет соответственно установленной пошлины за возобновление ее действия.

реклама

Электронный журнал «Юрист компании»



На сайте e.lawyercom.ru – удобная электронная версия журнала со встроенной правовой базой, умным поиском и системой персональной навигации.

В App Store – бесплатное приложение «Юрист компании» с полным архивом и возможностью загрузки свежих номеров журнала. Подписчики электронной версии получают бесплатный доступ к материалам версии для iPad

в вашем компьютере или iPad'e

Получите демо-доступ прямо сейчас >>
e.lawyercom.ru

