Товарные знаки. Международная регистрация

- Значение международной регистрации [1]
  Все компании-экспортеры нуждаются в надежных и экономически адаптированных механизмах охраны товарных знаков на рынках, представляющих интерес. Мадридская система является уникальным решением, которое позволяет владельцам товарных знаков получить охрану на многих рынках. Эта система представляет собой централизованную процедуру подачи и управления заявок на регистрацию товарных знаков.

  Закрыть [1]

- Способ регистрации [1]
  Для международной регистрации необходимо:

  - подать заявку в ведомство по охране промышленной собственности соответствующей страны;
  - подать заявку в региональное ведомство;
  - подать заявку на регистрацию товарного знака за рубежом в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, которая в нашей стране может быть подана только через AGEPI.
  - Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г.
  - Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1989 г.

  Оба акта относятся к международной регистрации знаков и позволяют заинтересованным лицам из государств-членов:

  - запросить охрану в нескольких странах путем подачи одной заявки (в настоящее время в рамках Мадридской системы - 95 членов);
  - использовать один язык; уплатить таксы в одной валюте (швейцарский франк).

  Закрыть [1]

- Международная заявка [1]
  В соответствии с правовыми нормами, международная заявка на регистрацию товарного знака может быть подана только через компетентное национальное ведомство в области товарных знаков (AGEPI - в случае Республики Молдова), называемое ведомством страны происхождения. Существенным условием является обязательность предварительной регистрации товарного знака (в соответствии с Соглашением) либо подачи заявки на регистрацию (в соответствии с Протоколом) на территории страны происхождения. Заявка на международную регистрацию должна быть оформлена на французском или английском языках и подана в 3 экземплярах владельцем товарного знака или заявителем товарного знака Республики Молдова. Заявка заполняется на стандартном бланке (MM1, MM2, MM3 - http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ [2]), разработанном международным бюро ВОИС.

  Подробности: http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator [3].

  Руководство по заполнению бланка
  http://www.agepi.gov.md/pdf/trademarks/ghid_mm2.pdf [4].

  Международная заявка должна относиться к одному товарному знаку и в то же время может основываться на нескольких регистрациях одного и того же товарного знака, сделанных в Республике Молдова.

  Все данные, содержащиеся в заявке на международную регистрацию, должны полностью совпадать с данными, включенными в Национальный регистр заявок на регистрацию товарного знака или в Национальный регистр товарных знаков.

Заявка должна содержать следующую информацию:

- имя и адрес заявителя;
- страну происхождения;
- имя и адрес патентного поверенного;
- воспроизведение товарного знака;
- номер и дату национальной подачи (регистрации);
- номер и дату предшествующей международной регистрации;
- перечень товаров и услуг, в соответствии с международной классификацией;
- перечень стран - сторон Мадридского соглашения или Протокола, в которых заявитель желает получить охрану товарного знака;
- другую информацию, при необходимости.

Дата международной регистрации товарного знака, в понимании статьи 3 (4) Мадридского соглашения или, в случае необходимости, в понимании статьи 3 (4) Протокола к этому Соглашению, имеющего в качестве страны происхождения Республику Молдова, будет считаться дата, на которую международная заявка была подана в AGEPI, при условии, что она будет получена Международным бюро в течение 2 месяцев после соответствующей даты. В противном случае, датой международной регистрации будет дата, на которую международная заявка была получена Международным бюро.

Датой подачи международной заявки в AGEPI считается дата, на которую была подана заявка и подтверждение уплаты такс в установленном размере, а если таковые не были поданы одновременно, дата подачи последнего документа.

Заявители имеют возможность ограничить перечень товаров и услуг в одной или нескольких странах, отмеченных в заявке.

Хотя данные соглашения регламентируют ту же процедуру, существуют существенные различия между Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому соглашению.

Следование «каскаду» в выборе ведомства происхождения:

1. в соответствии с Соглашением, ведомством происхождения является ведомство страны-участницы Соглашения, в которой заявитель:

- имеет реально действующее предприятие;
- в отсутствие такового, страны, в которой он имеет местожительство;
- в отсутствие таковых, страны, гражданином которой он является.

Заявитель обязан следовать так называемому «каскаду», у него нет свободы в выборе ведомства происхождения. Например, заявитель не может выбрать в качестве ведомства происхождения ведомство страны-участницы Соглашения, в которой он имеет местожительство, если у него есть реально действующее предприятие в другом государстве-участнике Соглашения.

2. в отличие от обязательных положений Соглашения, в случае указаний, регулируемых Протоколом, следование «каскаду» не обязательно. В соответствии с Протоколом, ведомство происхождения определено таким образом, что возможен выбор ведомства страны-участницы Протокола, в которой заявитель имеет предприятие, местожительство или гражданином которой он является.

Трактовка понятий «гражданство», «местожительство», «реально действующее предприятие» осуществляется в соответствии с национальным законодательством.

Протокол предоставляет возможность подачи заявки на одном из 3-х языков: французском, английском или испанском (если национальное ведомство не предусматривает другого), Соглашение позволяет использование всего одного языка.

(AGEPI, в качестве ведомства происхождения, примет, рассмотрит и направит в Международное бюро заявки, управляемые Протоколом, на французском и английском языках).

Протокол предоставляет возможность подачи международной заявки, как на основе национальной регистрации, так и на основе национальной заявки, в то время как, в соответствии с Соглашением, для подачи заявки на международную регистрацию заявитель должен в обязательном порядке получить национальную регистрацию товарного знака.

Согласно статье 9 quinquies Протокола, если международное указание управляется Протоколом, возможно преобразование международной регистрации в национальную заявку, если, по заявлению ведомства происхождения, международная регистрация исключается из Международного реестра полностью или частично относительно товаров и/или услуг, перечисленных в данной регистрации.

В этом случае, лицо, являвшееся владельцем международной регистрации, может подать заявку на регистрацию того же товарного знака в AGEPI, при условии, что на территории Республики Молдова международная регистрация была действительна на основании Протокола, и данная заявка будет рассматриваться с датой подачи на международную регистрацию или с датой территориального расширения в Республике Молдова, обладая тем же приоритетом, что и международная регистрация. Это имеет место при следующих условиях:

- заявка подана в течение 3 месяцев с даты исключения международной регистрации из реестра;
- товары и услуги, перечисленные в заявке, действительно покрываются перечнем товаров и услуг, включенных в международную регистрацию относительно Республики Молдова;
- заявка соответствует всем требованиям национального законодательства, включая требованиям, касающихся такс;

заявка по отзыву или аннулированию международного указания, регулируемого Протоколом, может быть подана непосредственно в Международное бюро.

Закрыть [1]

- Некоторые аспекты, связанные с процедурой международной регистрации [1]

Выбор языка переписки

В случае международной заявки заявитель может указать (проставлением галочки в соответствующем поле), что он желает получать уведомления от Международного бюро на английском, французском или испанском языках. Нет необходимости в проставлении галочки, если заявитель желает получать уведомления на том же языке, на котором заполнена заявка. Необходимо отметить, что выбор языка относится только к уведомлениям Международного бюро.

Указание базовой регистрации (заявки)

Базовая регистрация, осуществленная ведомством происхождения, должна быть отмечена с указанием номера и даты регистрации. Данная дата должна быть датой, которая, в соответствии с национальным законодательством, считается датой регистрации, но не обязательно является датой, на которую знак действительно был зарегистрирован в Реестре. Например, если, в соответствии с национальным законодательством, товарный знак считается зарегистрированным на дату подачи заявки, именно это дата должна быть указана в качестве даты регистрации.

Если заявка на международную регистрацию основывается на национальной регистрации, номер заявки, по которой была осуществлена национальная регистрация, не должен быть указан, поскольку это может привести к недоразумению.

Дискламация

Если заявитель хочет заявить, что он не будет претендовать на исключительное право на некоторые словесные элементы товарного знака, он должен проставить галочку в соответствующем поле, указав соответствующие элементы. Целью этого заявления является предотвращение отказов некоторых указанных стран. Если дискламация была указана, заявление должно относиться ко всем указанным странам.

Чтобы сделать заявление об отказе на исключительные права, не обязательно на национальном уровне дискламировать соответствующие элементы, также не обязательно указывать в заявке на международную регистрацию, что на национальном уровне некоторые элементы были дискламированы.

Преждевременная подача заявки на международную регистрацию

Мадридское соглашение предусматривает возможность подачи международной заявки только на основании национальной регистрации, по этой причине, в случае подачи международной заявки, когда на национальном уровне существует только базовая заявка, а среди указанных стран есть государства-стороны исключительно Соглашения, национальное ведомство сочтет заявку преждевременной.

Если международная заявка относится и к странам-участникам Протокола, а также к странам, исключительно сторонам Соглашения, заявитель будет предупрежден, что заявка не будет сочтена преждевременной при условии исключения из заявки указаний, являющихся сторонами исключительно Соглашения.

Международное бюро ВОИС разработало серию интерактивных инструментов для облегчения связи с пользователями Мадридской системы: правообладателями международных товарных знаков или их представителями. Таким образом, было запущено несколько инструментов, которые помогают управлять международной регистрацией:

- MGS (Менеджер товаров и услуг Мадридской системы) - полезен для правообладателя/патентного поверенного при подаче заявки на регистрацию для установления перечня товаров и/или услуг. Широко продвигается Международным бюро, национальными ведомствами, в том числе AGEPI, которое разместило на своем сайте этот инструмент;
- MRS (Madrid Real-time Status - Мадридский статус в масштабе реального времени) - позволяет в режиме реального времени отслеживать информацию о состоянии какого-либо документа по вашему товарному знаку, который находится в Международном бюро. Благодаря MRS можно получить список всех документов, относящихся к определенному международному товарному знаку, зарегистрированному или находящемуся на стадии регистрации в Международном реестре знаков. Эта процедура позволяет отслеживать «движение» заявки на любом этапе;
- MPM (Мадридский Портфолио Менеджер) - позволяет владельцам международных регистраций или их представителям получить доступ к портфолио своих международных знаков;
- MEA (Madrid Electronic Alert - Мадридская электронная система оповещения [5]) позволяет отслеживать информацию лицам, заинтересованным в проведении мониторинга статуса нескольких международных регистраций.

Другие услуги, которые могут быть запрошены в Международном бюро ВОИС можно найти непосредственно на сайте ВОИС (http://www.wipo.int/madrid/fr/ [6]).

Закрыть [1]

Источник: https://agepi.md/ru/trademarks/international