

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ташкент – 2024

Существенные требования к владельцам товарных знаков

Мадридская система может быть использована только физическим или юридическим лицом, имеющим правомочие (связь) в участнике Мадридской системы. Это означает, что владелец товарного знака должен иметь подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие в государстве – участнике Протокола, или иметь в нем постоянное место жительства либо являться его гражданином. Также владелец товарного знака может иметь такое предприятие на территории межправительственной организации, являющейся участником Протокола, или проживать на ней, или являться гражданином государства – члена такой организации. Ведомство ИС того участника, в котором заявитель претендует на правомочие, называется Ведомством происхождения.

Помимо наличия необходимого правомочия, заявитель также должен обладать базовым знаком, а точнее, подать заявку или получить регистрацию знака в этом Ведомстве происхождения. Ведомство происхождения и требования к базовому знаку и правомочию объясняются далее в следующих пунктах.

Базовая заявка или регистрация (базовый знак)

Международная заявка должна основываться либо на регистрации, оформленной в Ведомстве происхождения (базовая регистрация), либо на заявке, поданной в Ведомство происхождения (базовая заявка). Это требование называют «требованием о базовом знаке». Международная заявка может относиться только к тем товарам и услугам, которые покрывает базовый знак.

В большинстве случаев международная заявка основывается на одном базовом знаке (регистрации или заявке) и охватывает те же товары и услуги, к которым относится базовый знак. Однако возможно основать международную заявку на нескольких базовых знаках (заявках и/или регистрациях), которые в совокупности покрывают товары и услуги международной заявки. Это особенно актуально в тех случаях, когда Ведомство происхождения ранее использовало одноклассовую систему. Базовые знаки должны принадлежать тому же лицу, которое подает международную заявку, и должны быть зарегистрированы в том же самом Ведомстве. Для простоты изложения далее по тексту упоминается только базовый знак, при этом подразумевается, что таких базовых знаков может быть несколько.

Международная регистрация остается зависимой от базового знака в течение пяти лет с даты его регистрации. Если базовый знак частично или полностью утрачивает силу по какой-либо причине (например, его регистрация отклонена или отозвана, аннулирована или не продлена) в течение этого пятилетнего периода, то международная регистрация более не охраняется в той же степени. Это называется прекращением действия регистрации базового знака. В этих случаях Международное бюро по заявлению Ведомства происхождения в зависимости от ситуации аннулирует международную регистрацию частично или полностью. По истечении этого пятилетнего периода международная регистрация становится независимой от базового знака. Однако если какой-либо орган власти, например, национальный суд, примет окончательное решение, предусматривающее аннулирование заявки или регистрации, относящихся к базовому знаку, после истечения периода зависимости, Ведомство происхождения будет обязано уведомить ВОИС о прекращении действия регистрации базового знака, если процедура, приведшая к принятию такого окончательного решения, была начата в течение пятилетнего периода зависимости.

Владелец товарного знака может предпринять шаги для снижения риска аннулирования международной регистрации после прекращения действия регистрации базового знака, например, выбрать базовую регистрацию (а не заявку), которая вряд ли станет уязвимой для аннулирования на основании неиспользования или признания недействительной, и обеспечить продление регистрации базового знака, если это

необходимо, в течение пятилетнего периода зависимости.

Правомочие и Ведомство происхождения

Перед подачей международной заявки владелец товарного знака должен установить правомочие в отношении Мадридской системы (связь с ней) и уточнить, какое Ведомство может служить Ведомством происхождения в отношении международной заявки.

Определение термина «Ведомство происхождения» позволяет заявителю самостоятельно выбирать свое Ведомство происхождения на основании места расположения предприятия, постоянного местожительства или гражданства, но при этом понимается, что можно выбрать только одно Ведомство происхождения. Если владелец товарного знака имеет соответствующую связь более чем с одним участником, он может сам решать, какой из них выбрать.

Если выбрано Ведомство какой-либо страны, то международная заявка может быть подана любым лицом, имеющим гражданство или местожительство в этой стране либо владеющим в этой стране действительным и серьезным промышленным или торговым предприятием. Если выбрано Ведомство Договаривающейся организации (например, Европейского союза), то международная заявка может быть подана в это Ведомство любым лицом, которое является гражданином государства — члена этой организации, проживает в таком государстве либо владеет действительным и серьезным промышленным или торговым предприятием на территории этой организации.

Толкование терминов "гражданин", "местожительство" и "подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие" определяется законодательством государств-участников. Поэтому настоящее Руководство может дать лишь некоторые общие рекомендации, приведенные ниже.

Понятие «гражданство» в соответствии с Протоколом имеет такое же значение, как и в статье 2 Парижской конвенции, и применяется как к физическим, так и к юридическим лицам. Вопрос о том, является ли физическое лицо гражданином конкретной страны, а также критерии (например, юридический адрес компании или штаб-квартиры) принадлежности юридического лица к государству определяются законодательством этой страны. На практике национальная принадлежность или местонахождение юридического лица редко подвергается сомнению или используется как основание, поскольку его право на подачу международной заявки обычно основывается на существовании подлинного и действительного промышленного или коммерческого предприятия на территории участника, в котором находится Ведомство происхождения.

Понятие «местонахождение» может иметь различные значения; критерии, по которым физическое или юридическое лицо может считаться постоянно проживающим или находящимся участником, регулируются соответствующими нормами внутреннего законодательства участника. Например, некоторые законы позволяют физическому лицу получить постоянное местожительство только на основании официального разрешения. В некоторых законах «местонахождение» трактуется как понятие, близкое «местожительству». Принято считать, что использованный в Парижской конвенции термин «местонахождение» обозначает не столько юридическую ситуацию, сколько более или менее постоянную фактическую ситуацию, так что иностранный гражданин, проживающий в государстве-участнике, в большинстве случаев может претендовать на правомочие на основании местожительства. Местонахождением юридического лица может считаться фактическое место расположения его головного офиса. Однако, как упоминалось выше, на практике юридические лица обычно ссылаются на существование подлинного и действительного промышленного или коммерческого предприятия на территории участника, в котором находится Ведомство происхождения.

Выражение «подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие» заимствовано из статьи 3 Парижской конвенции, в которую оно было

включено на первой конференции по пересмотру Конвенции, которая проходила в Брюсселе в 1897 — 1900 годах. В изначальной редакции речь шла просто о «предприятии», и такая формулировка была сочтена слишком широкой. Французское слово «sérieux» («real» на английском языке) было использовано с целью исключить мошеннические и фиктивные предприятия. Термин «действительное» дает понять, что, хотя предприятие должно осуществлять какую-либо промышленную или коммерческую деятельность (в отличие от простого склада), оно не обязательно должно быть основным местом деловой активности.

У юридического лица может быть несколько подлинных и действительных промышленных или коммерческих предприятий в разных государствах, являющихся участниками Протокола. В таком случае Ведомством происхождения может быть любое из ведомств соответствующих государств. Это означает, что предприятие может выбрать Ведомство происхождения исходя из своих деловых, языковых или иных стратегических соображений. Например, юридическое лицо, зарегистрированное в Швейцарии и имеющее подлинные и действительные промышленные или коммерческие предприятия в Соединенных Штатах Америки (США), Соединенном Королевстве (СК) и Новой Зеландии (НЗ), может выбрать в качестве Ведомства происхождения Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности (IPI), Ведомство Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам (ВППТЗ), Ведомство Соединенного Королевства по вопросам интеллектуальной собственности (UKIPO) или Ведомство интеллектуальной собственности Новой Зеландии (IPONZ).

Если государство-участник, гражданином которого является заявитель, или в котором заявитель проживает или имеет предприятие, также является государством членом Договаривающейся организации, то у заявителя есть возможность выбрать в качестве Ведомства происхождения либо национальное, либо региональное Ведомство. Например, гражданин Германии может выбрать в качестве Ведомства происхождения как Ведомство Германии по патентам и товарным знакам (ВППТЗ), так и Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). При выборе правомочия и Ведомства происхождения у заявителя должен иметься базовый знак (заявка или регистрация) в соответствующем Ведомстве.

Несколько заявителей

Несколько заявителей (физических или юридических лиц) могут совместно подать международную заявку при условии, что они являются совместными владельцами базового знака и что каждый из заявителей имеет необходимую связь, заключающуюся в наличии гражданства, местожительства или предприятия, с участником, Ведомство которого является Ведомством происхождения.

Что касается сущности связи (владение предприятием, местожительство или гражданство), то она не должна быть одинаковой для каждого заявителя, но все они должны иметь право подавать международную заявку в Ведомство одного и того же участника.

Представление международной заявки

Международная заявка должна подаваться через Ведомство происхождения.

Международная заявка, представленная заявителем непосредственно в Международное бюро, не будет рассматриваться и будет возвращена отправителю без рассмотрения. Любые уплаченные пошлины будут возмещены уплатившей их стороне.

Язык международной заявки

Международная заявка может подаваться на английском, французском или испанском языке, в зависимости от того, какой язык предписывается Ведомством происхождения. Другими словами, Ведомство происхождения вправе ограничить выбор

заявителя только одним или двумя языками, или же может предоставить заявителю выбор любого из трех.

Международное бюро возвращает международную заявку, не соответствующую языковым требованиям, в Ведомство, которое ее прислало, не подвергая ее какой-либо экспертизе. Все уплаченные пошлины будут возмещены уплатившей их стороне.

Что нужно учесть перед подачей заявки

Перед подачей международной заявки владельцу товарного знака желательно обратиться за советом к эксперту в области охраны товарных знаков. Однако в целом следует рассмотреть следующие вопросы.

Варианты охраны товарного знака за рубежом

Существует три варианта охраны товарного знака за рубежом:

(i) прямой национальный путь, когда отдельные заявки на регистрацию товарного знака подаются непосредственно в Ведомство каждой территории, где испрашивается охрана;

(ii) прямой региональный путь, когда одна заявка подается в межправительственную организацию в регионе, где испрашивается охрана (например, в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза);

(iii) международный путь (через Мадридскую систему), когда одна заявка подается в сразу для нескольких стран или регионов, где испрашивается охрана.

Мадридская система может быть предпочтительным вариантом, когда охрана товарного знака испрашивается на многих территориях, являющихся участниками Мадридской системы. Благодаря оптимизированному и централизованному управлению в рамках Мадридской системы охрана и сохранение знаков могут осуществляться удобным и экономически эффективным образом. Не нужно назначать представителя на каждой интересующей территории на момент подачи заявки, а также предоставлять многочисленные переводы. Кроме того, географический охват охраны может быть расширен в любое время (последующее указание), также могут быть установлены фиксированные сроки (один год или 18 месяцев), в течение которых ведомства проводят экспертизу заявки и принимают решение об объеме охраны. Если к моменту истечения установленного срока Ведомство соответствующей территории не выдаст предварительный отказ, то знак считается автоматически охраняемым на этой территории. Однако если охрана товарного знака испрашивается только для одной или двух территорий, а в будущем не предполагается распространить охрану на другие территории, национальный или региональный путь может быть более подходящим.

Различия между Мадридской системой и национальным путем наглядно представлены на иллюстрации в пункте 30 настоящего Руководства.

Выбор правомочия и Ведомства происхождения

У физического или юридического лица может быть больше одного основания для получения права подать заявку и, следовательно, возможность выбрать одно из нескольких ведомств происхождения. Выбор Ведомства происхождения может зависеть от нескольких факторов, таких как язык, используемый этим Ведомством, уже существующие отношения с этим Ведомством (например, у некоторых ведомств больше ресурсов для оказания помощи владельцам товарных знаков, чем у других), отличия в пошлинах, взимаемых этим Ведомством, и наличие соответствующего базового знака, уже зарегистрированного или

поданного на территории того или иного Ведомства.

Выбор базового знака

Важно, чтобы перед подачей заявки на международную регистрацию у вас был приемлемый базовый знак, уже зарегистрированный или на который подана заявка на регистрацию на территории Ведомства происхождения. Чтобы удостовериться в приемлемости базового знака, можно рассмотреть следующие его характеристики.

Изображение знака

Именно базовый знак является тем вариантом знака, который будет охраняться на всех территориях, на которые распространяется международная регистрация.

Некоторые члены ЕС признают так называемую «серию знаков» (несколько вариантов товарного знака, которые отличаются только в отношении незначительных, неразличительных признаков, не влияющих существенным образом на тождественность этих вариантов). Однако Мадридская система не признает серию знаков. Поэтому невозможно подать заявку на международную регистрацию серии товарных знаков, даже если базовый товарный знак охватывает серию знаков. При этом можно подать международную заявку на основе серии знаков. В этом случае заявителю необходимо будет выбрать и указать в бланке международной заявки только один из знаков серии. Если заявитель представит в бланке заявки изображение серии знаков (т.е. включит все знаки серии в одно воспроизведение), оно будет рассматриваться как воспроизведение знака как такового, т.е. не будут учитываться отдельные варианты знака (в серии). Поэтому заявителю необходимо будет подать отдельные заявки на международную регистрацию (если позволяет его бюджет) для каждого варианта знака в серии, если он считает стратегически необходимым охватить охраной все варианты.

Товары и услуги

В базовом знаке должен быть указан весь перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана на всех территориях, причем как в момент подачи заявки на международную регистрацию знака, так и в будущем. Поэтому некоторые владельцы товарных знаков выбирают базовый знак с широким объемом охраны, особенно учитывая, что при необходимости можно ограничить объем охраны для тех или иных указанных участников. Например, если знак должен охраняться в классах 3, 9 и 25 в Австралии и Новой Зеландии, в классах 3 и 9 во Франции и Великобритании и только в классе 25 на других территориях, то перечень в базовом знаке должен включать классы 3, 9 и 25. Владелец товарного знака необходимо помнить, что не стоит слишком расширять этот перечень, поскольку это может сделать базовый знак уязвимым для судебных разбирательств, инициированных третьими лицами, требующими аннулировать знак по причине неиспользования, что может повлиять на международную регистрацию.

Срок зависимости

Международная регистрация зависит от базового знака в течение пяти лет. Если базовый знак по какой-либо причине частично или полностью утрачивает силу, например, если в течение этого пятилетнего периода он отклоняется, отзывается, аннулируется или не продлевается, то это затронет и международную регистрацию. Поэтому важно снизить риск возможного прекращения действия регистрации, выбрав «сильный» базовый знак. Это может быть базовая регистрация, а не находящаяся на рассмотрении заявка, открытая для возражений третьих сторон; это может быть знак, который уже используется и поэтому неуязвим для судебных разбирательств, направленных на аннулирование знака по причине неиспользования. Базовый знак должен оставаться в силе и при необходимости

продлеваться в течение пятилетнего срока зависимости. Кроме того, в течение этого срока владелец международной регистрации должен с осторожностью подходить к любым изменениям в праве собственности на базовый знак в пользу третьего лица.

Перечень товаров и услуг

Перед подачей заявки на международную регистрацию товарного знака необходимо также определить перечень товаров и услуг, которые будет охватывать этот знак. На сайте ВОИС работает онлайн-сервис [Менеджер товаров и услуг Мадридской системы \(МТУМС\)](#), который помогает заявителям составить список своих товаров и услуг и сгруппировать их в классы, предоставляя доступ к обширной коллекции терминов и описаний, включая алфавитный список классов [Ниццкой классификации](#), а также термины, одобренные Международным бюро и большим числом участвующих ведомств ИС. Содержащиеся в МТУМС термины предварительно одобрены Международным бюро, то есть не возникнет никаких проблем с несоблюдением правил, кроме того, в нем имеется информация об отдельных терминах, которые не приемлемы для конкретных ведомств, что поможет избежать возможных предварительных отказов в дальнейшем. В МТУМС регулярно добавляются новые термины, поэтому он предоставляет пользователям постоянно расширяющийся набор терминов, что увеличивает гибкость и снижает риск отказов.

Поиск перед подачей

Перед подачей международной заявки важно провести поиск существующих товарных знаков на территориях, которые будут указаны. Такой поиск поможет обнаружить товарные знаки, которые могут быть сходными или идентичными с интересующим вас международным знаком. Настоятельно рекомендуется провести полный поиск на предмет чистоты товарного знака, обратившись к агенту по товарным знакам или поверенному. Существует, однако, и ряд доступных онлайн-услуг. [Глобальная база данных по брендам](#), размещенная на сайте ВОИС, включает соответствующие данные, полученные из ряда источников, включая информацию от национальных и региональных ведомств по товарным знакам и сведения о знаках, зарегистрированных в рамках Мадридской системы. Если интересующая страна или регион не включены в Глобальную базу данных по брендам, то для поиска сведений о Реестре товарных знаков данной страны или региона можно воспользоваться базой данных [участников Мадридской системы](#), также находящейся на сайте ВОИС. Если выяснится, что знак сходен с более ранним знаком, охраняемым третьей стороной, или идентичен ему, то получить для него охрану может оказаться невозможным. В таком случае рекомендуется обратиться за советом к агенту по товарным знакам или поверенному, имеющему опыт работы в данной стране или регионе.

Практика проведения экспертизы

Целесообразно также ознакомиться с практическими особенностями проведения экспертизы в ведомствах на интересующих территориях, чтобы выяснить, можно ли предпринять какие-либо шаги для минимизации риска предварительных отказов в будущем; например, некоторые страны – участники Мадридской системы требуют от владельцев, являющихся юридическими лицами, предоставления сведений о своем правовом статусе. Обширная информация о практике и процедурах экспертизы в странах – участниках Мадридской системы содержится в базе данных [участников Мадридской системы](#), размещенной на веб-сайте ВОИС.

Представитель

Заявителю или владельцу нет необходимости назначать представителя для подачи заявки или управления международной регистрацией в Международном бюро. Однако у представителя есть определенные преимущества. Эксперт в области товарных знаков и Мадридской системы может дать бесценный совет относительно наилучших стратегий охраны, помочь заявителям сориентироваться в процедуре подачи международной заявки и скоординировать представление заявки за рубежом, если это потребуется позднее для отмены предварительного отказа. Назначение представителя может повлечь за собой расходы, особенно в начале процесса получения охраны, но позже это позволит сэкономить значительные средства. Например, представитель по товарным знакам сможет проконсультировать по вопросам предварительного поиска и проанализировать требования, предъявляемые на определенных территориях, чтобы помочь избежать предварительных отказов и несоблюдения правил. Если решение о предварительном отказе уже вынесено, то у представителя по товарному знаку, скорее всего, найдутся надежные и недорогостоящие зарубежные представители, готовые быстро проинструктировать, дать консультацию и соблюсти сроки.

Рекомендация содержит практическую информацию для заявителей и владельцев, которые хотят обеспечить охрану своих брендов с помощью Мадридской системы и подготовлена на основании «Руководства по Мадридской системе Международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским Протоколом».