



Я.О. Іолкін,
аспірант
(Академія адвокатури України)

Міжнародні процедури реєстрації товарних знаків за Мадридською Угодою про міжнародну реєстрацію знаків і Регламентом Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства

Ключові слова: міжнародна реєстрація знаків, міжнародна заявка, заявник, ОНІМ, мадридська система.

Систему міжнародної реєстрації знаків було започатковано 1891 року укладанням Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська Угода). Своєю розвитку вона набула з підписанням Мадридського Протоколу до Мадридської Угоди 1989 року (Мадридський Протокол) [1] та 1993 року зі Створенням Офісу з реєстрації знаків Європейського Союзу в Аліканте відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про товарний знак Співтовариства (Регламент Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства) [2].

Заявник, який бажає отримати правову охорону знака в декількох країнах повинен дотримуватися формальних вимог кожної із них, а це ускладнюється різними процедурами, мовами, вимогами до заявки, терміном правової охорони. Необхідність набуття правової охорони у кожній окремій країні призводить і до значних матеріальних видатків (державне мито, гонорари патентним повіреним, перекладачам тощо). Отже, мета між-

народних актів — звільнити заявника від таких складнощів завдяки запровадженню єдиних уніфікованих вимог до міжнародної реєстрації [3].

Територія дії такої реєстрації залежить від правового режиму, який обрав заявник. Так, в межах Мадридської угоди територія дії потенційно розповсюджується на 52 країни-учасниці Мадридської угоди (заявник сам обирає серед цих країн територію, на яку подає заявку), відповідно до Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства охорона автоматично надається в країнах — членах Європейського Союзу.

Мадридська система реєстрації вперше встановила уніфіковані правила міжнародної реєстрації знаків. Неучасть в Мадридській угоді таких країн, як Японія, Сполучені Штати Америки і Велика Британія значно ускладнювала захист товарних знаків на світовому ринку. Було прийнято рішення про внесення поправок в Мадридську систему шляхом укладання Протоколу до Мадридської

Угоди. Мадридський протокол є відкритим міжнародно-правовим актом для всіх країн-членів Паризької конвенції з охорони промислової власності [4]. Мадридський Протокол діє як доповнення до Мадридської угоди і порівняно з останньою містить такі новели:

- надає можливість міжнародній заявці базуватися не лише на національній реєстрації знаку, але й на національній заявці (ст. 2(1) (і) Мадридського Протоколу);
- збільшує термін для прийняття рішення про відмову у наданні правової охорони знаку з 12 місяців до 18, а в окремих випадках цей термін може бути збільшено (ст. 5 (2) Протоколу);
- передбачає можливість перетворення міжнародної реєстрації в національну або регіональну заявку;
- надає можливість національним відомствам встановлювати мито за подання заявки вищим, ніж це передбачається за Мадридською угодою (ст. 8 (7) Протоколу);
- заявка може подаватися в Міжнародне бюро не лише французькою, але й англійською мовами;
- передбачає, що не лише держави, але й деякі міжурядові організації можуть бути учасниками Протоколу (ст. 14 (1)).

Мадридський Протокол також містить принцип “Збереження Мадридської угоди (Стокгольмського акту)”, який передбачає, що відносини між двома країнами-учасницями Мадридської Угоди регулюються Мадридською Угодою (і на них не поширюються, наприклад, зазначені вище новели) і лише якщо одна зі сторін є учасницею Мадридського Протоколу, то відносини із нею регулюватимуться Мадридським Протоколом. Таке положення зумовлено тим, що учасників Мадридської угоди повністю задовольняє вже ustalена система міжнародної реєстрації знаків, яка існувала до 1989 року, і вони бажають керуватися її правилами й надалі.

Україна є також учасницею Договору про закони про товарні знаки (TLT), укладеного 1994 року (серед країн-учасниць зокрема — США, Велика Британія, Японія, Данія, Іспанія, Швейцарія) [5]. Мета цього договору — гармонізація і спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з реєстрацією товарних знаків. Цей договір не поширюється на такі знаки: колективні товарні знаки, знаки, що набули правової охорони відповідно до принципу першовикористання, знаки, що не сприймаються візуально (звукові, нюхові). TLT передбачає, що реєстраційна процедура поділяється на такі основні етапи: подання заявки, зміни, які можуть вноситися після реєстрації, пролонгування реєстрації. Ст. 3 TLT встановлює вичерпний перелік відомостей, які можуть вимагатися для реєстрації знака. Національні відомства не мають права вимагати жодних додаткових відомостей. Вони не вправі вимагати нотаріального посвідчення чи легалізації підпису на заявці, окрім випадків відмови від заявки, якщо необхідність такого засвідчення передбачається національним законодавством. Не дозволяється також вимагати жодних доказів і підстав зміни імені (найменування) заявника. Термін дії національної реєстрації знака становить 10 років із подальшою пролонгацією на 10 років. Національним відомствам забороняється проводити кваліфікаційні експертизи знаків, термін дії яких продовжується.

В Україні відповідно до ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [6] такою установою є Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України. Правовий статус і функції Департаменту визначаються у Постанові КМ України “Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності” від 20 червня 2000 року.

До міжнародних закладів реєстрації товарних знаків належать: відповідно

до Мадридської угоди — Міжнародне бюро інтелектуальної власності, а відповідно до Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства — Office for Harmonisation of the Internal Market (trade marks and designs) (ОНІМ) — Офіс гармонізації внутрішнього ринку (товарні знаки і промислові зразки) (надалі — ОНІМ).

Міжнародне бюро створено відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Мета створення Міжнародного бюро полягає у тому, щоб полегшити процедуру реєстрації знаків на території країн-учасниць Мадридської угоди. Проте така реєстрація не поширюється на територію всіх країн-учасниць Мадридської угоди автоматично (як, наприклад, за Регламентом Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства — на територію ЄС), а лише на територію країн, зазначених в заявці. Міжнародна реєстрація за Мадридською угодою не має дії на території країни-походження знака. На території країни-походження діє лише національна реєстрація.

Відповідно до Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства (ст. 2) органом реєстрації знаків в межах ЄС є ОНІМ. Метою діяльності ОНІМ є полегшення процедури реєстрації знаків в межах ЄС. Слід зазначити, що на відміну від реєстрації в межах Мадридської угоди, при реєстрації в ОНІМ територія її дії автоматично поширюється на всі країни-члени ЄС.

Відповідно до ст. 4 Паризької конвенції, ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, ст. 2 Мадридської угоди про реєстрацію знаків, ст. 5 Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства особами, які мають право подати заявку на реєстрацію знака, є будь-які фізичні та юридичні особи.

Відповідно до ст. 4 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [6] іноземні особи та інші особи,

які мають постійне місце проживання за межами України, у відносинах з Департаментом у справах інтелектуальної власності реалізують свої права через патентних повірених. Правовий статус та функції патентних повірених в Україні регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 938 “Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)” [7]. Представництво перед ОНІМ, відповідно до Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства, здійснюють professional representatives — представники, акредитовані при ОНІМ (ст. 89 п. 5 Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства).

Щодо представницьких функцій перед ОНІМ, то існують деякі відмінності порівняно з українським законодавством. Так, відповідно до ст. 88-89 Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства, фізичні та юридичні особи, місце проживання або основне місце здійснення підприємницької діяльності яких знаходиться на території ЄС, можуть бути представлені перед ОНІМ їхніми працівниками на підставі довіреності. Наявність нерухомого майна чи бізнесу і навіть статус інвестора в Україні не надають можливості звертатися до Департаменту безпосередньо, а лише через патентних повірених.

Вимоги до заявки поділяються на вимоги до форми заявки і вимоги до змісту заявки.

Формальні вимоги до подання заявки на реєстрацію знака за критерієм потенційної території дії свідоцтва можна поділити на три групи:

- вимоги до заявки в межах національного законодавства;
- вимоги до заявки про міжнародну реєстрацію знака в межах Мадридської угоди;
- вимоги до заявки про реєстрацію знака в межах Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства.

Відповідно до закону про знаки (ст. 7) і Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, заявка про реєстрацію знака здійснюється у формі заявки, зміст якої встановлюється національними відомствами. Форма міжнародної заявки в межах Мадридської угоди встановлюється ст. 3 Протоколу до Мадридської угоди. Форма заявки в ОНІМ визначається ст. 26 Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства і ст. 1 Правил застосування Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства.

Формальні вимоги щодо форми заявки, в свою чергу, мають мовний критерій: в Україні заявка повинна бути складена українською мовою; при поданні міжнародної заявки в межах Мадридської угоди вона подається в Департамент українською мовою, надалі пересилається в Міжнародне бюро у англійському чи французькому перекладі (ст. 6 Мадридської Угоди); при поданні міжнародної заявки в ОНІМ заявка укладається однією із мов, передбачених Регламентом Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства (англійська, французька, іспанська, німецька, італійська).

Спільним для національної і обох міжнародних систем реєстрації є принцип єдності заявки, відповідно до якого заявка повинна стосуватися одного знака (позначення, що відрізняється від заявленого позначення будь-яким елементом, вважається іншим позначенням).

Щодо вимог до змісту заявки, то вони поділяються на *загальні вимоги* і *спеціальні вимоги*, які залежать від моменту виникнення права пріоритету, виду знаку, що заявляється (словесний, зображувальний, об'ємний тощо) і від кількості заявників (у випадку із колективним товарним знаком).

Загальні вимоги до змісту заявки *при національній реєстрації* стосуються пакета документів, необхідного для реєстрації знака, а саме: заява про реєстрацію знака; зображення знака, що заявляється; пере-

лік товарів і послуг, щодо яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП; документ про сплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу, оформлений відповідно до вимог Положення про порядок сплати зборів; довіреність на ім'я представника, якщо заявка подається через такого.

Щодо загальних вимог до змісту заявки *при міжнародній реєстрації в межах Мадридської угоди*, то особливості (порівняно із національним законодавством) полягають у наступному: заявка на міжнародну реєстрацію базується на вже здійсненій національній реєстрації знака чи національній заявці; заявка на міжнародну реєстрацію знака повинна стосуватися одного знака, але може базуватися на декількох реєстраціях одного і того ж знака в Україні; у заявці повинні бути зазначені товари чи послуги, для яких вотребується охорона знака, а також, якщо можливо, відповідний клас чи класи згідно з класифікацією, встановленою Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (якщо заявник не зазначає класи, Міжнародне бюро саме класифікує товари чи послуги за відповідними класами згаданої класифікації). Класифікація товарів чи послуг, подана заявником, підлягає перевірці Міжнародним бюро, що здійснює її разом з національним відомством. У випадку розбіжностей між національним відомством і Міжнародним бюро рішення останнього є остаточним). До заявки додається документ, що підтверджує сплату необхідних зборів та мита, які сплачуються у швейцарських франках (правило 34 Інструкції щодо Мадридської угоди).

Слід зазначити, що відповідно до Мадридської угоди, у разі припинення національної реєстрації знака впродовж перших 5 років від дати його міжнародної реєстрації, подальше територіальне поширення такого знака неможливе.

При міжнародній реєстрації в межах Мадридської угоди, знаку надається та-

кий статус у кожній заявленій країні, як і у разі національної реєстрації на її території. Таким чином, один знак, зареєстрований відповідно до правил Мадридської угоди у різних країнах може мати різний статус. За національними відомствами також залишається право відмовити у реєстрації знака на їх території, про що до Міжнародного бюро надсилається мотивована відмова.

Термін міжнародної реєстрації за Мадридською угодою становить 20 років, незалежно від терміну встановленого національним законодавством країн, де така реєстрація мала місце.

Загальні вимоги до змісту заявки при міжнародній реєстрації відповідно до ст. 26 Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства є такими — до Офісу слід подати: заяву про реєстрацію знака; інформацію про заявника; перелік товарів і послуг, щодо яких подається заявка на реєстрацію знака; представлення знака (зображення, опис тощо, залежно від виду позначення).

В Україні при національній реєстрації вона подається в Науково-дослідницький центр патентної експертизи (Укрпатент) при Державному департаменті у справах інтелектуальної власності.

При міжнародній реєстрації відповідно до статті 1(2) Мадридської угоди та на підставі правила 9 Інструкції щодо

цієї Угоди, заявку на міжнародну реєстрацію знака повинно бути подано до Міжнародного бюро ВОІВ через національне Відомство. Функції Відомства щодо процедури реєстрації знаків в рамках Мадридської угоди покладено на Укрпатент.

Отже, відповідно до Регламенту Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства (ст. 25) заявник за своїм вибором подає заявку безпосередньо до ОНІМ чи у відповідне національне Відомство країн ЄС. Український заявник теж має право вибору щодо найбільш простої і ефективної процедури реєстрації знака безпосередньо в ОНІМ через представника, акредитованого в Аліканте, чи за Мадридською угодою. Основним чинником у здійсненні вибору є територія потенційного ринку обігу товарів під відповідним маркуванням. Відсоток міжнародних заявок від українських підприємств в режимі ОНІМ є порівняно невеликим. Це зумовлено, по-перше, відсутністю інформації щодо останнього, а по-друге — небажанням вітчизняних патентних повірених передавати справи своїм конкурентам в Аліканте. Отже, можна вважати за доцільне вітчизняним підприємцям також використовувати можливість реєстрації знаку за європейською процедурою.

Список літератури:

1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків” // Відомості Верховної Ради. — 2003. — № 39. — Ст. 340.
2. Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community Trade Mark [1994] O.J. L. 11/1.
3. *Gevers F. Tatham D.* The opposing procedure in the Community Trade Mark System // [1998] E.I.P.R. ISSUE 1.
4. Заява Уряду України про дію в Україні міжнародних угод з питань охорони промислової власності // Інновація. — 1992. — № 4-5.
5. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків” // Відомості Верховної Ради. — 1995. — № 37. — Ст. 281.
6. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. — 1994. — № 7. — Ст. 36.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 938 “Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)” <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>

РЕЗЮМЕ

Представленная статья затрагивает некоторые проблемы международной процедуры регистрации товарных знаков в Украине. Автором проводится сравнительный анализ процедуры регистрации товарных знаков в соответствии с мадридской системой и системой европейского законодательства.

SUMMARY

This article reflects the problems of the international procedure of the trademark registration in Ukraine. The author provides the comparative analysis of the international procedure of trademark registration in accordance with the Madrid system and the procedure, established by the legislation of the EU.

*Рекомендовано кафедрою цивільного,
господарського права та процесу*

Отримано 17.01.06