

Щодо подання заявок на міжнародну реєстрацію знаків та внесення змін до міжнародних реєстрацій

Ірина ДЕУНДЯК,

головний експерт відділу міжнародних реєстрацій ДП «Укрпатент»,
м. Київ

Розглянуто основні проблемні пункти міжнародної заявочної форми та форм щодо внесення змін до міжнародних реєстрацій, які спричиняють найбільше запитань з боку заявників та запитів з боку експертизи та МБ ВОІВ.

Переваги подання заявок на міжнародну реєстрацію знаків за Мадридською системою безперечно — шляхом подання однієї заявки, однією мовою, сплативши одне мито в одній валюті можна отримати охорону знака в багатьох країнах. Крім того, кількість країн — учасниць Мадридської системи постійно збільшується — на сьогодні Мадридська система налічує 97 членів, які охоплюють 113 країн.

Оскільки приєднання останньої країни, що керувалася виключно Угодою — Алжира — до Протоколу до Мадридської Угоди набуло чинності 31 жовтня 2015 р., для подання заявок на міжнародну реєстрацію знаків використовується тільки форма ММ 2 і, відповідно, в усі країни — учасниці Мадридської системи заявки на міжнародну реєстрацію знаків можна подавати як на базі свідомств, так і на базі заявок.

Для подання заявки на міжнародну реєстрацію знака заявникові необхідно мати національне (базове) свідомство або національну (базову) заявку. Також обов'язково мати зв'язок з відомством походження (в даному випадку Україною) через громадянство, проживання або справжнє і

діюче промислове або торговельне підприємство.

При поданні заявки на міжнародну реєстрацію необхідно надати: 2 примірника відповідно заповненої форми ММ 2, зображення знака розміром 8x8 см, у випадку зазначення США — заповнену форму ММ 18 у двох примірниках, квитанцію про сплату збору за подання заявки на міжнародну реєстрацію знака у розмірі 600 грн. (де, у призначенні платежу, обов'язково має бути вказано номер базового знака). Якщо призначається представник, необхідно надати довіреність на ведення справ заявника за міжнародною заявкою. Разом із заявкою може бути надано платіжний документ про сплату міжнародного мита. Якщо до матеріалів заявки зауважень немає, заявка направляється до ВОІВ без підтвердження сплати міжнародного мита. Якщо заявник бажає, щоб міжнародна заявка була відправлена до ВОІВ після сплати міжнародного мита, про це слід сповістити в супровідному листі.

Слід зауважити, що при поданні заявок на міжнародну реєстрацію знака на базі національних заявок, за якими ще не було проведено формальну експертизу, передбачена про-

педура перевірки базової заявки на відповідність бібліографічних даних заявки вимогам формальної експертизи, оскільки перелік товарів і послуг базової заявки може змінитись після проведення формальної експертизи, а перелік товарів і послуг міжнародної заявки повинен відповідати переліку базового знака. Що це означає для заявника? Перевірка відповідності формальним вимогам таких базових заявок відбувається позачергово і, у разі отримання заявником від відділу формальної експертизи повідомлення про необхідність надання додаткових матеріалів, необхідно на нього якнайскоріше відповісти. Своєю чергою, відділ міжнародних реєстрацій отримує висновок формальної експертизи про відповідність базової заявки вимогам формальної експертизи і перевіряє перелік товарів і послуг міжнародної заявки на відповідність переліку товарів і послуг базової заявки.

Тепер перейдемо до «проблемних» пунктів міжнародної заявочної форми, за якими найчастіше надсилаються **запити**.

По-перше, хочу звернути увагу на п. 2 (а) і п. 2 (b) форми ММ 2 – зазначення найменування та адреси заявника. Ми пропонуємо при транслітеруванні найменування і адреси заявника користуватися чинною Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». У випадку подання заявки заявником – юридичною особою можливо вказувати переклад найменування (особливо, якщо такий міститься в статутних документах). У випадку, коли заявник бажає викласти своє найменування і адресу по-іншому (згідно із закордонним паспортом, відповідно до раніше отриманих міжнародних реєстрацій), потрібно сповістити про це в супровідному листі.

Також хочу звернути увагу на п. 3 (b) форми ММ2 – зв'язок заявника з відомством походження. Якщо адреса, зазначена у п. 2 (b), знаходиться не на території України, у п. 3 (b) необхідно вказати адресу проживання заявника або адресу підприємства на території України.

Не може оминати увагою п. 6 – заявлення пріоритету. Протягом 6 місяців від дати подання базової заявки у міжнародній заявці може бути заявлений пріоритет. У випадку, коли міжнародна заявка подається на основі двох і більше базових знаків, і пріоритетна заявка стосується не всього переліку товарів і послуг міжнародної заявки, у п. 6 необхідно вказати номер і дату пріоритетної заявки і обов'язково зазначити класи товарів і послуг, яких стосується пріоритет. Якщо пріоритетів кілька, для кожної пріоритетної заявки необхідно вказати номер, дату і класи товарів і послуг, яких стосуються пріоритети.

Також слід зауважити, що зображення знака необхідно розміщувати у п. 7 (а). Воно має бути чітким і повністю відповідати зображенню базового знака.

Також слід звернути увагу на п. 9 заявочної форми:

1. у п. 9 (а) вказується транслітерація знака, або його частини, які представлені не латиницею;

2. у п. 9 (b) вказується переклад (не плутати з транслітерацією) знака або його частини, якщо вони мають переклад;

3. у п. 9 (с) може бути вказаний опис знака (тільки якщо такий міститься в базовому знаці) відповідно до опису базового знака, але не більше 2-3 речень із зазначенням основних зображувальних характеристик, та відповідно до правил граматики англійської/французької мови, залежно від мови міжнародної заявки.

Та найбільшу увагу варто приділити складанню переліку товарів і

послуг. По-перше, він не повинен виходити за межі переліка базового знака, однак, він може бути вужчим, ніж перелік базового знака. Також з 1 січня 2016 року набула чинності МКТП (10-2016), отже в усіх заявках на міжнародну реєстрацію знаків, поданих після цієї дати, товари і послуги повинні бути класифіковані за МКТП (10-2016) незалежно від того, за якою редакцією вони класифіковані в базовому знаці.

Головним помічником при складанні переліку товарів і послуг міжнародної заявки англійською/французькою мовою (залежно від мови міжнародної заявки) може слугувати ІДС «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Нішська класифікація). Десята редакція, версія 2016 року», за допомогою якої можна з'ясувати, до якого класу віднесено те чи інше формулювання у діючій МКТП, підібрати еквівалент англійською/французькою мовою.

Ще одним важливим інструментом-помічником при складанні переліку товарів і послуг міжнародної заявки є «Менеджер товарів і послуг», який представлено на сайті МБ ВОІВ. Він містить деякі терміни, які не містяться в класифікаторі, проте, є прийнятними для МБ ВОІВ. За його допомогою можна віднести товар або послугу до відповідного класу діючої редакції МКТП, підібрати синонімічний термін і перекласти його та перевірити терміни на прийнятність у ряді договірних країн.

Давайте розглянемо кілька прикладів застосування «Менеджера товарів і послуг» (далі — MGS):

1) термін «wax figurines» (воскові фігури) не міститься в МКТП (10-2016), однак, якщо звернутися до MGS, ми бачимо, що цей термін міститься в переліку товарів 20 класу (без позначки, що вказує на його належність до класифікатора), а отже, є прийнятним для МБ ВОІВ;

2) аналогічна ситуація з терміном «gruel, with a milk base, for food» (молочні каші харчові) — в МКТП (10-2016) не міститься, однак в MGS в переліку товарів 30 класу присутній (без позначки про належність до класифікатора), отже, є прийнятним для ВОІВ;

3) інша ситуація з терміном «apparatus and instruments for slaughtering butchers' animals» (пристрої і пристосування для забивання худоби) — в МКТП (10-2016) не міститься, але в MGS в 8 класі міститься формулювання «hand instruments for slaughtering butcher's animals» (ручні інструменти для забивання худоби) (без позначки, що вказує на належність до класифікатора), яке, відповідно, є прийнятним для ВОІВ, та яким можна замінити термін, що не міститься в МКТП (10-2016), оскільки дане формулювання синонімічне вилученому терміну і за змістом не ширше за нього.

На жаль, поки що у «Менеджері товарів і послуг» в україномовній версії містяться тільки терміни з МКТП (10-2016), тому для перекладу термінів, які не містяться в МКТП (10-2016), доводиться користуватися іншими мовами.

МБ ВОІВ не приймає формулювання «всі товари/послуги 1 (2, 3, ...) класу», але допускає зазначення заголовків класів, хоча це розповсюджується не на всі Договірні країни. При складанні переліку міжнародної заявки важливо враховувати вимоги Відомств Договірних країн, у яких заявник має намір отримати охорону. Інформацію стосовно Відомств країн — учасниць Мадридської системи можна знайти на сайті ВОІВ, за адресою <http://www.wipo.int>. Серед іншої інформації там містяться відомості стосовно прийнятності-неприйнятності Відомствами заголовків класів, частин заголовків класів, деяких термінів.

Щодо подання заявок на міжнародну реєстрацію знаків ...

Також слід звернути увагу на те, що у переліку товарів і послуг не потрібно повторювати терміни, з синонімічного ряду (з одним базовим номером), не потрібно вказувати всі синоніми ні через «/», ні через кому, а вказувати лише один термін.

Для деяких країн з переліку, зазначених у міжнародній заявці, можна обмежити перелік товарів і послуг. Для цього після заповнення п. 10 (а) потрібно позначити п. 10 (б), вказати країни, для яких обмежується перелік, вказати товари та послуги, які заявляються для цих країн.

Також необхідно відмітити, що у п. 11 форми ММ 2 при зазначенні у переліку країн, в яких вигребовується охорона Європейського Союзу, необхідно у п. 11¹ відмітити другу мову для Європейського Союзу, яка повинна відрізнятися від мови міжнародної заявки.

Слід зазначити, що через відомство обов'язково подаються тільки заявки на міжнародну реєстрацію знака (форма ММ 2), решту заяв (територіальне розширення, зміна власника, зміна найменування/адреси власника, продовження дії міжнародної реєстрації) можна направляти безпосередньо до ВОІВ.

Також слід звернути увагу на те, що на сайті ВОІВ є можливість електронного територіального поширення (E-Subsequent Designation) і електронного продовження терміну дії (E-Renewal) міжнародної реєстрації.

Якщо заяви про внесення змін до міжнародних реєстрацій подаються через відомство, їх необхідно надати в двох примірниках із супровідним листом, в якому зазначено номер міжнародної реєстрації.

За внесення таких змін до міжнародних реєстрацій, які подаються через ДП «Укрпатент», передбачена сплата збору:

— територіальне поширення міжнародної реєстрації — збір у розмі-

рі 400 грн.;

— продовження дії міжнародної реєстрації — збір у розмірі 600 грн.

Територіальне поширення міжнародної реєстрації

Після реєстрації знака в Міжнародному реєстрі, тобто отримання номера міжнародної реєстрації, міжнародну реєстрацію можна поширювати на інші країни.

Слід звернути увагу на те, що такі країни як Естонія, Індія, Намібія, Філіппіни, Туреччина користуються статтею 14 (5) Протоколу до Мадридської Угоди, тобто дія міжнародної реєстрації, отриманої раніше приєднання цих країн до Протоколу, не може бути на них поширена. Отже, для отримання охорони потрібно подавати нову заявку на міжнародну реєстрацію знака.

Для подання заяви на територіальне поширення міжнародної реєстрації через Відомство необхідно надати заповнену форму ММ 4 в двох примірниках, квитанцію про сплату збору у розмірі 400 грн. за подання заяви на територіальне поширення міжнародної реєстрації, а, у випадку зазначення США, заповнену форму ММ 18 у двох примірниках. Разом із заявою може бути надано платіжний документ про сплату міжнародного мита. Якщо до матеріалів заяви зауважень немає, вона направляється до ВОІВ без підтвердження сплати міжнародного мита. Якщо заявник бажає, щоб заява була відправлена до ВОІВ після сплати міжнародного мита, про це слід сповістити в супровідному листі.

Датою територіального поширення буде дата подання заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації до ДП «Укрпатент», якщо протягом двох місяців вона надійде до МБ ВОІВ.

Кілька слів щодо форми ММ 4

У пункті 2 форми ММ 4 найменування та адреса власника повинні точно відтворювати найменування та

адресу власника, вказані в міжнародній реєстрації.

Якщо власник міжнародної реєстрації бажає призначити або змінити представника, необхідно заповнити п. 3 форми і поставити підпис власника. Якщо представник залишається тої самий, цей пункт заповнювати не потрібно.

У п. 4 форми ММ 4 при зазначенні у переліку країн, в яких витребовується охорона Європейського Союзу, необхідно у п. 41 відмітити другу мову для Європейського Союзу, яка повинна відрізнятися від мови міжнародної заявки.

Хочу звернути увагу на п. 7 форми ММ 4 – дата набуття чинності територіального поширення. Цей пункт призначений для випадків, коли необхідно, щоб територіальне поширення почало діяти після внесення певних змін до міжнародної реєстрації. Наприклад, при позначенні підпункту (а) територіальне поширення почне діяти після продовження дії міжнародної реєстрації. Якщо необхідно внести зміни до міжнародної реєстрації (зміна власника, зміна найменування, адреси) до дати набуття чинності територіального поширення, позначається підпункт (b) та вказується, яка саме зміна повинна відбутися. У випадку позначення підпункту (а) потрібно або продовжити дію міжнародної реєстрації за допомогою електронного продовження на сайті ВОІВ, або прикласти до форми ММ 4 заповнену форму ММ 11. При позначенні підпункту (b) потрібно прикласти відповідну заповнену форму щодо внесення змін. Зверніть увагу, що МБ ВОІВ не може відкладати набуття чинності територіального поширення більш ніж на 6 місяців.

Зміна власника міжнародної реєстрації

Зміна власника міжнародної реєстрації може бути повною, стосуватися всіх зазначених країн і всіх товарів

і послуг міжнародної реєстрації, або частковою, стосуватися тільки деяких зазначених країн та/або тільки деяких товарів і послуг міжнародної реєстрації.

Зміна власника може бути зареєстрована лише, якщо новий власник міжнародної реєстрації має право користуватися Мадридською системою (через громадянство, проживання, або дійсне підприємство на території країни – учасниці Мадридської системи).

Для зміни власника міжнародної реєстрації подається відповідним чином заповнена форма ММ 5. Однією формою ММ 5 можна змінити власника кількох міжнародних реєстрацій, якщо: право власності передається від одного й того ж власника міжнародних реєстрацій одній й тій самій особі; для всіх реєстрацій зміна заявляється для всіх зазначених країн (або одних й тих самих) і стосується всіх товарів і послуг (або одних й тих самих). Однак міжнародне мито сумується за кожен вказану міжнародну реєстрацію.

При поданні форми ММ 5 через ДП «Укрпатент» необхідно надати документ, що засвідчує передання права власності щодо даної міжнародної реєстрації.

У п. 2 форми ММ 5 найменування власника повинно точно відтворювати найменування власника, вказане в міжнародній реєстрації.

Варто звернути увагу на п. 5 – призначення представника. Якщо новий власник бажає призначити представника, йому необхідно заповнити і підписати цей пункт. Якщо пункт підписано не буде, представника не буде зареєстровано і вся кореспонденція з ВОІВ направлятиметься безпосередньо новому власнику.

У п. 8 (підпис власника або його представника) може поставити свій підпис або власник, зазначений в міжнародній реєстрації, або його

представник, зазначений в міжнародній реєстрації. Новий власник підписувати цей пункт права не має.

Для зміни найменування та/або адреси власника міжнародної реєстрації використовується форма ММ 9.

За допомогою однієї форми можна внести зміни у кілька міжнародних реєстрацій, якщо найменування та адреса власника у всіх однакові.

У такому випадку міжнародне мито складає 150 швейцарських франків для всіх міжнародних реєстрацій незалежно від їх кількості.

Стосовно заповнення форми:

У п. 2 форми ММ 9 найменування власника повинно точно відтворювати найменування власника, вказане в міжнародній реєстрації.

У п. 3 при зміні найменування власника ставиться позначка і вказується нове найменування; при зміні адреси — ставиться позначка і вказується нова адреса. При зміні адреси і найменування позначаються обидва рядки і вказується нове найменування і нова адреса відповідно.

У п. 5 — призначення представника: якщо новий власник бажає призначити представника, йому необхід-

но заповнити і підписати цей пункт. Якщо пункт підписано не буде, представника не буде зареєстровано і вся кореспонденція з ВОІВ буде направлятися безпосередньо новому власнику.

Продовження дії міжнародної реєстрації

Як відомо, міжнародна реєстрація діє протягом 10 років і її дія може продовжуватися кожні 10 років.

Для продовження дії міжнародної реєстрації заповнюється форма ММ 11.

Слід зазначити, що з 2016 року дію міжнародної реєстрації можна продовжити на країни, в яких отримана повна або часткова відмова в охороні. Для цього у п. 3 форми ММ 11 необхідно позначити всі країни, в яких потрібно продовжити дію міжнародної реєстрації, а у п. 4 повторити країни, в яких дію міжнародної реєстрації потрібно продовжити повністю, незважаючи на часткову відмову.

Таким чином, для уникнення отримання повідомлень від експертизи і прискорення термінів розгляду міжнародних заявок рекомендуємо використовувати в роботі вищезазначені рекомендації, а також джерела наведені нижче.

A

Використані джерела

1. Making the most of the Madrid System [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/making_the_most_of_the_madrid_system_mm_forms.pdf.
2. Explanatory notes on the official application form MM2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2_inf.pdf.
3. ІДС «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніщська класифікація). Десята редакція, версія 2016 року» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://nice102016.uipv.org>.
4. MGS · Менеджер товарів і послуг Мадридської системи [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <https://webaccess.wipo.int/mgs>