




Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Главный специалист-эксперт Управления по
контролю и надзору в сфере правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности

Крысанов Алексей Борисович

«Региональная регистрация товарных знаков и
знаков обслуживания в Евразийском
экономическом союзе России, Беларуси и
Казахстана».

Akrysanov@rupto.ru



Региональная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания в Евразийском экономическом союзе России, Беларуси и Казахстана.


Правовая база:

1. Решение Межгосударственного совета (высшего органа Таможенного союза) от 19 декабря 2009 г. № 35 «О плане действий по формированию единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», в соответствии с которым разработаны два соглашения, относящихся к сфере интеллектуальной собственности, а именно:

- Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза от 21 мая 2010 г., ратифицированное Федеральным законом от 15 ноября 2010 г. № 303-ФЗ;
- Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 г., ратифицированное Федеральным законом от 11 июля 2011 г. № 179-ФЗ (далее – Соглашение о единых принципах).

2. Статья 14 Соглашения о единых принципах - государства Единого экономического пространства (далее – ЕЭП) разработают и введут в действие единые механизмы (процедуры), необходимые для обеспечения правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товара на территории государств ЕЭП.

3. Договор о единых механизмах (процедурах) регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) предусматривает региональную систему охраны товарных знаков и НМПТ.



Договор о единых механизмах (процедурах) регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний)

Цель Договора – учреждение системы региональной регистрации товарных знаков, способствующей процессам формирования ЕЭП, снятию барьеров в торговле товарами и услугами, обеспечению благоприятных условий осуществления предпринимательской деятельности всем участникам рынка, подав всего одну заявку, получить правовую охрану товарного знака, знака обслуживания на территории всех государств ЕЭП одновременно.

Задачи Договора:

- упрощение и ускорение процедуры получения правовой охраны товарных знаков одновременно на территории всех государств ЕЭП и сокращение расходов заявителя на ее получение по сравнению с использованием существующих национальных процедур, а также получение единого свидетельства о региональной регистрации;
- сокращение объема работ, связанных с проведением патентными ведомствами экспертизы заявок, поданных в соответствии с договором, за счет исключения дублирования и взаимопризнания результатов работ;
- удобство использования системы региональной регистрации за счет ведения делопроизводства только на одном языке, взаимодействия заявителя только с одним ведомством, обеспечения межведомственного взаимодействия;
- обеспечение прозрачности процедур системы региональной регистрации товарных знаков и создание условий для мониторинга заявок на товарные знаки в государствах ЕЭП с целью защиты исключительных прав национальных производителей на средства индивидуализации и противодействия злоупотреблению правами;
- устранение избыточных административных барьеров в процедурах предоставления правовой охраны средствам индивидуализации и создание благоприятных условий для свободного перемещения товаров, работ или услуг на территории государств ЕЭП.



Суть единой процедуры:

- подача любым юридическим лицом или физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, (далее – заявитель) одной заявки на регистрацию товарного знака в любое из патентных ведомств государств ЕЭП (далее – ведомство подачи);
- уплата единой пошлины, состоящей из пошлины за подачу заявки, пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения и пошлины за выдачу свидетельства, в размере большем, чем сумма соответствующих пошлин государства ведомства подачи и меньшем, чем сумма пошлин при подаче заявки по мадридской системе в государства ЕЭП;
- проведение экспертизы заявки ведомством подачи, публикация заявки и передача заявки другим патентным ведомствам государств ЕЭП для проведения поиска и подготовки заключения о возможности предоставления правовой охраны товарному знаку на территории этого государства ЕЭП;
- принятие ведомством подачи решения и выдача им единого свидетельства на товарный знак, действующего одновременно на территории всех государств ЕЭП;
- ведение единого реестра товарных знаков и знаков обслуживания ЕЭП, состоящего из национальных разделов, объединенных в единую информационную систему электронного реестра на сайте, определенном Евразийской экономической комиссией.



Преимущества единой процедуры:

- не требует выделения государствами ЕЭП бюджетных средств на финансирование международной организации (единого ведомства), поскольку ее функции распределяются между ведомством подачи и другими патентными ведомствами государств ЕЭП, исключается дублирование работы, а уплачиваемые ведомству подачи пошлины распределяются между ведомствами на покрытие расходов при осуществлении действий в отношении единой заявки;
- предусматривает возможность мониторинга заявок, подаваемых в государствах ЕЭП по региональной процедуре;
- устанавливает единые правила и методологию рассмотрения заявок в ведомствах государств ЕЭП; унифицирует все основания для отказа в региональной регистрации товарного знака, устраняя существующие различия в законодательствах государств ЕЭП;
- предусматривает сокращение сроков рассмотрения заявок на региональную регистрацию;
- предусматривает сокращение расходов заявителя на обеспечение правовой охраны товарным знакам в государствах ЕЭП.



Единая процедура состоит в следующем:

- заявка на регистрацию товарного знака (далее – заявка на ТЗ) подается любым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – заявитель), в любое из патентных ведомств на территории государств ЕЭП (далее – ведомство подачи);
- ведомство подачи проверяет соблюдение требований к оформлению заявки на ТЗ, правильность классификации товаров и услуг, отсутствие т.н. «абсолютных» оснований для отказа в регистрации (статья 7 Договора);
- ведомство подачи принимает решение о публикации заявки на ТЗ, переводит ее в электронную форму и пересылает другим ведомствам государств ЕЭП;
- заявка публикуется на официальном сайте в сети Интернет, определенном Инструкцией к Договору;
- с даты публикации заявки на товарный знак на упомянутом сайте (далее – дата публикации) исчисляются все дальнейшие сроки делопроизводства;
- в течение трех месяцев с даты публикации любое заинтересованное лицо имеет право представить только ведомству подачи свои доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предъявляемым к товарным знакам Договором и законодательством любого государства ЕЭП;
- ведомство подачи уведомляет заявителя о поступивших доводах заинтересованных лиц и сообщает заявителю о его праве в течение трех месяцев со дня получения уведомления представить свои возражения в связи с выдвинутыми в обращениях заинтересованных лиц мотивами отказа.



Единая процедура состоит в следующем:

- в течение шести месяцев со дня публикации патентными ведомствами проводится экспертиза заявленного обозначения, по результатам которой подготавливается заключение, направляемое в ведомство подачи. В ходе экспертизы заявленного обозначения проводится поиск по национальной и международной базам данных в отношении более ранних прав других лиц, охраняемых законодательством государства Стороны, и осуществляется проверка по основаниям для отказа в регистрации, зафиксированным в статье 10 Договора (права других лиц);
- ведомства, которые в указанный срок не сообщают ведомству подачи о наличии мотивов для отказа в регистрации товарного знака в соответствии с Договором или национальным законодательством, теряют в отношении заявки на товарный знак право уведомить ведомство подачи о наличии таких мотивов;
- уведомление о результатах поиска и проверки с приложением заключения и противопоставляемых материалов, если они выявлены, направляется ведомству подачи не позднее шести месяцев с даты публикации заявки;
- ведомство подачи принимает решение о регистрации или уведомляет заявителя о невозможности регистрации товарного знака для всех или части заявленных товаров и/или услуг;
- заявитель имеет право представить свои доводы в связи с уведомлением о невозможности регистрации товарного знака в течение 6 месяцев;
- по истечении шести месяцев с даты уведомления заявителя ведомство подачи на основании заключений, с учетом доводов заинтересованных лиц и возражений на них заявителя, доводов заявителя относительно мотивов уведомления о невозможности регистрации принимает решение о регистрации товарного знака в отношении всех или части товаров и/или услуг или об отказе в регистрации товарного знака;



Единая процедура состоит в следующем:

- на основании решения о регистрации ведомство подачи регистрирует товарный знак в Едином реестре товарных знаков и знаков обслуживания ЕЭП (далее – Реестр), размещенном сети Интернет, и выдает свидетельство на товарный знак, удостоверяющее приоритет и исключительное право на товарный знак на территории всех государств ЕЭП в отношении товаров и/или услуг, указанных в свидетельстве, со сроком действия 10 лет с даты подачи. Возможность продления срока действия свидетельства на 10 лет неограниченное число раз;
- Реестр ведется ведомствами подачи. Предоставление выписок из него осуществляется патентным ведомством любого государства ЕЭП в порядке, установленном Инструкцией к Договору;
- товарный знак, зарегистрированный в соответствии с Договором, заменяет предшествующую национальную регистрацию на тот же товарный знак для совпадающих полностью или частично товаров и/или без ущемления прав, приобретенных в силу этой предшествующей регистрации;
- возможность преобразования национальной заявки в единую заявку на ТЗ при условии соблюдения шестимесячного срока для установления конвенционного приоритета;
- возможность преобразования единой заявки на ТЗ в национальную заявку при условии соблюдения требований, установленных Инструкцией;
- процедуры оспаривания регистрации товарного знака и прекращения правовой охраны в соответствии с законодательством государств ЕЭП. Решения патентных ведомств о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку полностью или частично и о прекращении правовой охраны полностью или частично являются основанием для аннулирования регистрации товарного знака в Реестре, с возможностью ее преобразования в национальную заявку;
- в случае частичного прекращения или недействительности выдается новое свидетельство для уточненного перечня товаров и/или услуг с тем же сроком действия, что и первоначальное свидетельство.



Основания для отказа в регистрации

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака:

- 1) обозначения, на которые не распространяется действие договора, а именно, обозначения, которые не могут быть представлены в графической форме, а также коллективные, сертификационные или гарантийные знаки;
- 2) не обладающие различительной способностью, в частности, включающие элементы:
 - исключительно используемые для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, а также времени, места и способа их производства или сбыта,
 - вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида,
 - являющиеся общепринятыми символами и терминами,
 - представляющие собой форму товара или его упаковку, определяющихся исключительно или главным образом свойством или назначением товара, необходимостью достижения технического результата;
- 3) противоречащие общественным интересам, публичному порядку, принципам гуманности и морали;
- 4) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, места его происхождения или его изготовителя;




Основания для отказа в регистрации и исключения

5) представляющие собой государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное); сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, награды и другие знаки отличия или сходные с указанными объектами до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, международной или межправительственной организации.

Исключения:

Элементы, указанные выше в пунктах 2 и 5 (обозначения, не обладающие различительной способностью, и символика государственных и международных организаций), могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Основания для отказа, указанное выше по пункту 2 (обозначения, не обладающие различительной способностью), не применяются, если на дату подачи заявки заявленное обозначение в результате использования фактически приобрело различительную способность или оно состоит из элементов, указанных в пункте 2 и образует комбинацию, обладающую различительной способностью.

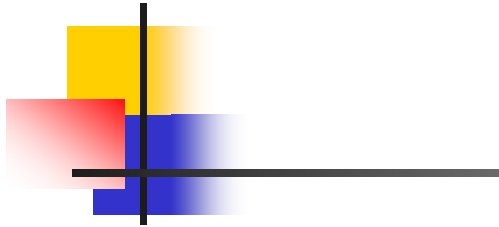


Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в государствах ЕЭП в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на регистрацию товарного знака другого лица не отозвана, не признана отозванной или если по ней не принято решение об отказе в регистрации;
- 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в государствах ЕЭП, в том числе в соответствии с международными договорами, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
- 3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном нормативными правовыми актами государств ЕЭП общеизвестными в этих государствах товарными знаками, в отношении любых товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения;
- 4) наименованием места происхождения товара, охраняемым в соответствии с Договором, а также обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, в отношении любых товаров, за исключением случая, когда такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара;

Если на территориях государств ЕЭП права на сходные до степени смешения товарные знаки или заявленные на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, имеющие более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров, принадлежат разным лицам, для предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с Договором одновременно на территории всех государств ЕЭП требуется согласие всех правообладателей;

Положения о согласии на регистрацию не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
Thank you for your attention