

# МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ

В настоящее время перед компаниями и лицами, ведущими свой бизнес на территории Великобритании, Европейского союза и по всему миру, уже не стоит вопрос, регистрировать или нет свои торговые марки. Ответ однозначный: конечно, регистрировать. Ведь это практически единственная возможность получить защиту торговой марки от использования третьими лицами. Сама процедура регистрации несложная, но требует определенного опыта и знаний, чтобы зарегистрировать торговую марку в требуемом виде и именно в тех сферах деятельности, в которых торговая марка используется или предполагается к использованию. Именно для этого и нужны патентные поверенные или представители, т. е. те, кто сможет помочь советом и делом на всех стадиях регистрации - от проверки на совпадение с уже зарегистрированными торговыми марками и вплоть до решения спорных вопросов с экспертами Патентного ведомства.

Торговая марка представляет собой обозначение, отличающее ваши товары и услуги от товаров и услуг конкурентов и представленное в виде слова или словосочетания, или изображения (товарный знак), или их комбинации. Регистрация торговой марки дает исключительное право на ее использование и защиту в отношении товаров и услуг, которые были указаны при регистрации в заявке. Защита действует на территории страны, где была подана первоначальная заявка на регистрацию, и распространяется на страны, где торговая марка была зарегистрирована в процессе международной регистрации.

Регистрация торговой марки обеспечивает компании или частному лицу защиту от любых попыток извлечь выгоду, используя бренд компании и ее репутацию, а также позволяет потребителям соотносить производимые товары и услуги с определенной компанией, являющейся обладателем данного товарного знака. Торговая марка обеспечивает защиту только тех товаров и услуг, которые были выбраны при подаче заявки на регистрацию.

Для того, чтобы зарегистрировать торговую марку в других странах, существует несколько путей. Первый, самый простой и распространенный, - это воспользоваться Мадридским протоколом, который на данный момент подписали 86 стран, включая все страны Европейского союза, США, Россию и большинство стран СНГ. Исполнение и применение Мадридского протокола контролирует Всемирная организация интеллектуальной собственности с головным офисом в Женеве. Также можно подавать отдельные заявки в каждой из отдельных стран, но это более долгий, сложный и затратный путь. Хотя его и не избежать, если необходимо произвести регистрацию торговой марки в стране, не входящей в Мадридский протокол.

Для регистрации торговой марки по Мадридскому протоколу необходимо выполнить несколько условий: торговая марка уже должна быть зарегистрирована в одной из стран Протокола; международная заявка должна быть подана на ту же самую торговую марку, что уже зарегистрирована в первой стране; список товаров и услуг в международной заявке не должен быть шире, чем зарегистрированный список в национальной заявке; владелец торговой марки должен быть тем же, что и в национальной заявке.

Процесс регистрации, будь то международная регистрация или регистрация в отдельно взятой стране, состоит из нескольких этапов:

- 1) первичная проверка предполагаемой торговой марки на совпадение с ранее зарегистрированными по общедоступным базам Патентного ведомства и коррекция торговой марки в случае необходимости;
- 2) выбор классов товаров и услуг, на которые будет распространяться защита торговой марки;
- 3) составление самой заявки и подача ее на регистрацию в Патентное ведомство. С момента подачи считается дата приоритета заявки;

- 4) формальная проверка заявки экспертом Патентного ведомства на схожесть с ранее зарегистрированными торговыми марками и на ошибки классификации. По результатам проверки предоставляется отчет эксперта для коррекции заявки. На этом этапе еще возможно частичное изменение классификации;
- 5) внесение изменений и подача окончательной заявки;
- 6) получение сертификата, подтверждающего, что торговая марка зарегистрирована в Патентном ведомстве.

Обычно все эти процедуры берут на себя патентные поверенные, и владельцу торговой марки остается только согласовывать предлагаемые варианты решения.

По правилам Мадридского протокола подавать на международную регистрацию можно только после регистрации в одной из стран Протокола. Великобритания входит в Протокол, и подавать на международную регистрацию можно через Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании. Что, конечно же, значительно упрощает процедуру подачи заявки на международную регистрацию, в этом случае нужна всего одна заявка на любое количество стран из Мадридского протокола.

Стоимость международной регистрации зависит от количества классов товаров и услуг, по которым подается заявка, и количества стран. Многие страны устанавливают индивидуальные пошлины за заявку и каждый класс. При международной регистрации оплата сборов производится в швейцарских франках. Срок рассмотрения международной заявки занимает до 18 месяцев, в отличие от национальной заявки в Великобритании, где срок рассмотрения составляет 6 месяцев.

У многих наших клиентов возникает вопрос: чем отличается международная регистрация торговой марки по Мадридской системе от национальной регистрации в каждой отдельной стране? Фактически разница только в процедуре и стоимости, а сама заявка, сделанная по международной системе, имеет такую же силу, как и национальная заявка, поданная в каждой из указанных заявителем стран.

После подачи заявки на международную регистрацию изменить количество стран уже нельзя. В дальнейшем возможно расширение числа стран регистрации международной торговой марки. Это может быть произведено путем специальной процедуры - территориальное расширение международной торговой марки.

В случае, если все же необходимо зарегистрировать торговую марку в одной из стран, не входящих в Мадридский протокол, следует подавать отдельные национальные заявки в каждой из таких стран. В некоторых случаях есть возможность обойтись без представителя в этой стране, но, как правило, необходимо найти патентного поверенного на территории страны и уполномочить его на подачу заявки. Чаще всего это длительная и сложная процедура, и мы обычно предлагаем нашим клиентам избежать этих сложностей и доверить специалистам проведение всех переговоров и подготовку документов для такой регистрации.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ ИЛИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ МОЖНО НАЙТИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ САЙТА LAW FIRM LIMITED WWW.LAWFIRMUK.NET НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. КОМПАНИЯ LAW FIRM LIMITED РАСПОЛАГАЕТ КОМАНДОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ КЛИЕНТОВ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ.