

Оформление прав на интеллектуальную собственность за рубежом

Оформление прав на результаты интеллектуальной собственности необходимо не только в государстве правообладателя, но и во всех государствах, где правообладатель намерен вести свою деятельность. При необходимости оформить свои права на объекты интеллектуальной собственности в нескольких государствах можно идти несколькими путями.

Прежде всего, значение имеет отсутствие единой системы регистрации для всех стран. Более того, в России получение патентов (сама процедура) на изобретения, полезные модели и промышленные образцы регулируется единым патентным законом.ⁱ

Получение патентов в соответствии с международными правилами различается в зависимости от объектов: разные акты защищают различные объекты. Например, правила получения патентов на промышленные образцы урегулированы Гаагским соглашениемⁱⁱ, а изобретений – РСТⁱⁱⁱ.

В отношении одного вида объектов также существуют различные системы регистрации, например, товарные знаки можно зарегистрировать в соответствии с Мадридской системой^{iv} и в соответствии с системой ЕС^v.

Конечно, если требуется зарегистрировать объект интеллектуальной собственности, то можно обратиться в патентное ведомство соответствующего государства. Это имеет смысл, если подтверждение своих прав необходимо еще лишь в одной стране.

Для регистрации в нескольких странах лучше воспользоваться правилами международных соглашений.

Регистрация товарных знаков

Существует несколько систем регистрации товарных знаков. Они различаются участвующими в них странами, процедурами регистрации и регистрирующими органами.

Система стран Бенилюкса

Регистрация товарных знаков в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) предполагает наличие единого правового пространства для целей регистрации товарных знаков.

Под товарными знаками подразумеваются обозначения товаров или услуг (то есть непосредственно товарные знаки и знаки обслуживания). В соответствии с законодательством лишь зарегистрированные товарные знаки могут защищаться. Перед регистрацией проводится проверка товарного знака «на неповторяемость». Данные о регистрации публикуются в *Benelux Merkenblad*. Регистрация проводится в соответствии с международной классификацией.

Мадридская система

В Мадридской системе участвует 77 государств. При этом некоторые из них являются участниками только Мадридского соглашения^{vi}, некоторые – только Мадридского протокола^{vii}, некоторые участвуют и в Мадридском соглашении и Мадридском протоколе^{viii}.

Любое государство - участник Парижской конвенции по охране промышленной собственности может стать участником Протокола. Государства - участники Протокола даже если они не являются участниками Мадридского соглашения, являются членами того же Союза, что и страны - участницы Мадридского соглашения (Стокгольм).

Существует принципиальная разница между Мадридским соглашением и Протоколом к Мадридскому соглашению. Мадридское соглашение дает заявителю право подавать заявку на международную регистрацию только после получения национальной регистрации товарного знака. Согласно положениям Мадридского протокола, заявитель вправе подавать заявку на международную регистрацию сразу же после подачи первичной заявки в национальное ведомство, не дожидаясь национальной регистрации. Это дает заявителю существенный выигрыш во времени, от нескольких месяцев до года и более. Существует еще одно различие между Мадридским соглашением и Мадридским протоколом. В соответствии с Соглашением вся документация ведется на французском языке, а рабочим языком Мадридского протокола стал английский, что значительно облегчило деятельность патентных ведомств ряда государств и сделало Мадридскую систему в целом более привлекательной для англоязычных стран.

Отдельное положение существует в отношении участниц Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению: если в отношении конкретной международной заявки или конкретной международной регистрации ведомством происхождения является ведомство государства, которое одновременно является участником Протокола к Мадридскому соглашению и Мадридского соглашения (Стокгольм), то положения Протокола к Мадридскому соглашению не будут действовать на территории любого другого государства, которое также одновременно является участником Протокола к Мадридскому соглашению и Мадридского соглашения (Стокгольм) (ст. 9^{sexies} Протокола к Мадридскому соглашению).

Регистрация в рамках Мадридской системы происходит в соответствии с международной классификацией товарных знаков.^{ix}

В целом, регистрация товарного знака в рамках Мадридской системы следующая.

Заявка подается в Международное бюро ВОИС, в заявке должны быть указаны страны, в которых испрашивается защита. Товарный знак регистрируется (п.4 ст. 3 Мадридского Соглашения), сведения о регистрации подлежат опубликованию. В Патентные ведомства стран, в которых испрашивается регистрация, рассылаются уведомления.

С момента регистрации, произведенной таким образом в Международном бюро, в каждой заинтересованной стране-участнице знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Следующий этап - проверка товарного знака соответствующими ведомствами в странах, в которых заявитель намерен зарегистрировать свой товарный знак. При этом возможен отказ в предоставлении правовой охраны в каких-либо странах в случае, если товарный знак не удовлетворяет условиям охраноспособности в соответствии с местным законодательством. Решение сообщается в Международном бюро.

Еще одно различие касается сроков действия регистрации товарного знака.

Регистрация знака в Международном бюро производится сроком на двадцать лет с предоставлением возможности возобновления охраны (еще на 20 лет). По истечении пяти лет с даты международной регистрации знака последний становится независимым от национального знака, предварительно зарегистрированного в стране происхождения (ст. 6 Мадридского соглашения).

Регистрация знака в Международном бюро производится на десять лет с возможностью продления (еще на 10 лет). По истечении срока в пять лет, считая с даты международной регистрации, эта регистрация становится независимой от базовой заявки или регистрации, произведенной на ее основе, или от базовой регистрации в зависимости от случая (ст. 6 Протокола к Мадридскому соглашению).

Европейская система регистрации товарных знаков

С первого 1 апреля 1996 года возможна регистрация товарных знаков в Европейском офисе по товарным знакам. В соответствии с Европейским актом по товарным знакам собственникам товарных знаков стран-участников предоставляется защита во всех государствах, входящих в данную систему.

В данном случае регистрация также происходит в соответствии с международной классификацией.

Различие Мадридской и Европейской системы регистрации товарных знаков

В соответствии с Мадридской системой государства, в которых испрашивается защита, можно выбрать из участниц Мадридского соглашения и (или) протокола. В соответствии с Европейской системой товарный знак будет регистрироваться во всех государствах-участниках Европейского акта. При этом при отказе в регистрации в соответствии с Мадридской системой в какой-либо стране, товарный знак можно зарегистрировать в государствах, где получен положительный ответ. В соответствии с Европейской системой отсутствие возможности зарегистрировать товарный знак в какой-либо одной стране влечет невозможность зарегистрировать товарный знак во всех странах.

Автоматическое распространение регистрации товарного знака на все страны, участвующие в Европейской системе, влечет за собой необходимость оплаты регистрационных сборов во всех странах, в том числе и тех, где использование товарного знака не предполагается. В соответствии с Мадридской системой оплачивается регистрация только в заявленных государствах, что значительно уменьшает общую сумму.

Как уже было сказано выше, в соответствии с Мадридской системой необходима регистрация товарного знака или подача заявления о регистрации товарного знака в стране собственника товарного знака. В соответствии с Европейским актом не требуется наличия заявления в стране собственника товарного знака.

В соответствии с Мадридской системой международная регистрация получает независимость от местной регистрации только по истечении первых пяти лет (то есть если в течение первых пяти лет местная регистрация будет отменена, то международная регистрация также будет отменена). Регистрация в соответствии с Европейской конвенцией действует независимо от местной регистрации.

Африканская организация интеллектуальной собственности

Африканская организация интеллектуальной собственности предоставляет защиту франкоговорящим африканским государствам, которые раньше были колониями, например, Центральная Африканская республика, Чад, Нигерия. Данная система для защиты своего товарного знака позволяет осуществить регистрацию в одной из 16 африканских стран, которая распространяется на все остальные государства. Регистрация производится в соответствии международной классификацией.

Следует уточнить, что страны участвуют сразу в нескольких системах (за исключением африканской), например, Люксембург участвует как в системе стран Бенелюкса, так и в Мадридской, и в Европейской системах.

Получение патентов

Для получения патента в различных государствах можно также идти разными путями: подавать отдельные заявки в патентные ведомства государств, где испрашивается защита, либо обратиться к международным актам, упрощающим процедуру получения защиты в различных государствах.

Гагская система депонирования промышленных образцов

Гагская система депонирования промышленных образцов действует на основании Гагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов. Гагская система упростила процедуру подачи заявки об охране промышленных образцов: охрана промышленного образца получается посредством одного депонирования в Международном бюро ВОИС.

Итак, подается международная заявка на промышленный образец. Данная заявка регистрируется в Международном реестре. Сведения публикуются у Международном бюро и доводятся до сведения патентных бюро стран, в которых испрашивается защита. Следует обратить внимание, что защиту можно получить только в странах, являющихся участниками Гагского соглашения^x.

В настоящее время Россия не является участницей Гагского соглашения. Россия подписала Женевский акт Гагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов на Дипломатической конференции в Женеве 2 июля 1999 г. Но не осуществила внутреннюю процедуру по принятию. Таким образом, Женевский акт Гагского соглашения на территории Российской Федерации в настоящее время не вступил в силу.

Договор о патентной кооперации (РСТ)^{xi}

Цель РСТ – упрощение способов подачи нескольких заявок в несколько стран на выдачу патента на изобретение. РСТ не выдает патенты, они выдаются национальными ведомствами на основании заявки РСТ

Подается заявка, которая проходит несколько этапов. Компетентным органом осуществляется международный поиск, затем международная публикация и лишь после этого – международная предварительная экспертиза. После этого следует национальная фаза, то есть проверка на национальном уровне тех государств, в которых правообладатель намерен получить патент.

В соответствии с Европейской патентной конвенцией^{xii} можно обратиться в европейское патентное ведомство (как соответствующее ведомство) и получить возможность оформить патент сразу в 20 государствах – участниках договора РСТ.

Особенностью процедуры получения патента является то, что не все действия происходят непосредственно в Международном бюро ВОИС. Например, заявитель подает заявку в «получающее ведомство», которое в большинстве случаев является патентным ведомством соответствующей страны (в России заявка подается в Роспатент). Для осуществления международного поиска Ассамблеей союза назначено десять ведомств. Данные ведомства оказывают услуги в рамках РСТ в некоторых случаях в зависимости от языка (например, патентное ведомство Японии осуществляет свою деятельность только на японском языке, испанское – на испанском).

Международная публикация осуществляется Международным бюро ВОИС. А заключительную процедуру проверки – международную предварительную экспертизу – обычно проводит организация, которая осуществляла международный поиск. Правда, выбор организации принадлежит заявителю, поэтому он может обратиться в другое ведомство.

Соответственно, по окончании данных стадий заявитель выбирает из числа указанных стран те, в которых по-прежнему заинтересован и получение патента переходит на национальный уровень.

При необходимости запатентовать свое изобретение на постсоветском пространстве можно воспользоваться региональной Евразийской патентной конвенцией^{xiii}.

Европейский патент

Европейская патентная конвенция позволяет получить охрану в государствах-участниках патентной конвенции по одной заявке.

Выдается один патент, который действует во всех избранных соискателем государствах – членах конвенции. Европейская патентная конвенция не является договором, заключенным в рамках Европейского Сообщества, т.е. она открыта и для тех государств, которые не являются его членами.

Материал подготовлен компанией Roche & Duffay
тел. (495) 790-2660; 624-1300

ⁱ Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1.

ⁱⁱ Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов от 6 ноября 1925 г. (в ред. Дополнительного Стокгольмского акта 1967 г.).

ⁱⁱⁱ Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty – РСТ) (Вашингтон, 19 июня 1970 г.).

^{iv} Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (пересмотрено в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июня 1957 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г.), Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 28 июня 1989 г.).

^v Европейский акт по товарным знакам (закл. 1 апреля 1996 года).

^{vi} Страны-участники Мадридского соглашения: Албания, Алжир, Австрия, Армения, Азербайджан, страны Бенилюкс (Бельгия, Люксембург, Голландия), Болгария, Босния и Герцеговина, Беларусь, Бутан, Китай, Казахстан, Киргизстан, Кения, Хорватия, Куба, Чехия, КНДР, Египет, Франция, Германия, Лесото, Венгрия, Италия, Лихтенштейн, Монако, Монголия, Молдова, Марокко, Мозамбик, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Словения, Испания, Судан, Сьерра-

Леоне, Швейцария, Вьетнам, Бывшая югославская республика Македония, Либерия, Словакия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Латвия, Сирийская Арабская Республика, Свазиленд, Сербия и Черногория, Намибия, Исламская республика Иран, Кипр.

^{vii} Страны-участники Протокола к Мадридскому соглашению: Австралия, Антигуа и Барбуда, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Япония, Литва, Норвегия, Сингапур, Швеция, Турция, Туркменистан, Великобритания, США, Европейское экономическое сообщество, Корея.

^{viii} Страны-участники Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению: Армения, Австрия, страны Бенелюкс (Бельгия, Люксембург, Голландия), Бутан, Китай, Куба, Чехия, КНДР, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Кения, Латвия, Лесото, Монако, Марокко, Лихтенштейн, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Швейцария, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Испания, Россия, Бывшая югославская республика Македония, Украина, Сирийская Арабская Республика, Свазиленд, Сербия и Черногория, Намибия, Монголия, Киргизия, Иран, Кипр, Хорватия, Беларусь, Албания.

^{ix} Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г.

^x Страны-участники Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов (информация на 15 января 2006 года): Бельгия, Белиз, Венин, Болгария, Кот Д'Ивуар, Хорватия, КНДР, Египет, Эстония, Франция, Габон, Грузия, Германия, Греция, Ватикан, Венгрия, Исландия, Индонезия, Италия, Кыргызстан, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Монголия, Марокко, Намибия, Нидерланды, Нигерия, Республика Молдова, Румыния, Сенегал, Сербия и Черногория, Сингапур, Словения, Испания, Суринам, Швейцария, Югославия и Македония, Турция, Украина.

^{xi} Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty – PCT) (Вашингтон, 19 июня 1970 г.)

Участники договора: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния, Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Габон, Гана, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гвинея, Германия, Греция, Грузия, Дания, Зимбабве, Индонезия, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, Кыргызстан, Китай, Конго, КНДР, Республика Корея, Кот Д'Ивуар, Куба, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, Македония, Малави, Мали, Мексика, Монако, Монголия, Нигер, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Россия, Свазиленд, Сенегал, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Сьерре-Леоне, Судан, Таджикистан, Того, Тринидад, Тобаго, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Центрально-Африканская Республика, Чад, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эстония, Югославия, Япония, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Белиз, Ботсвана, Колумбия, Коморские Острова, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Доминика, Эквадор, Египет, Экваториальная Гвинея, Гренада, Ватикан, Индия, Иран, Ливия, Марокко, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Нигерия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Марино, Сербия и Черногория, Сейшельские Острова, ЮАР, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Объединённая Республика Танзания, Замбия.

^{xii} Конвенция по получению Европейских Патентов (Европейская Патентная Конвенция) (заключена 5 октября 1973 г.). Участниками Европейской патентной конвенции являются: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Соединенное Королевство, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Болгария, Чехия, Эстония и Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Польша, Исландия, Латвия, Литва, европейская патентная конвенция также распространяется на Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, бывшую югославскую республику Македонию.

^{xiii} Евразийская Патентная Конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.). Участниками ЕАПК являются 9 государств: Туркмения, Белоруссия, Таджикистан, Российская Федерация, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Молдова и Армения.