

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА КАК СПОСОБ ЕГО ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ*

*О. Ф. ГРЕБЕНЧУК, преподаватель кафедры политологии и международного права
Могилевского филиала «БИП – Институт правоведения» ©*

Статья посвящена вопросу регистрации товарного знака как способа его правовой охраны. Регистрация является основанием для предоставления правовой охраны товарным знакам.

Процедура регистрации товарного знака регламентирована Законом Республики Беларусь «О товарных знаках (знаках обслуживания) 1993 года, Положением о патентных пошлинах и сборах, Правилами составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, а также международными договорами в частности, Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года.

Порядок регистрации включает в себя перечень необходимых документов, размер пошлины и т.д. Кроме национальной регистрации в статье предусмотрены основания для международной регистрации товарных знаков по Мадридской системе.

С развитием рыночных отношений возросла роль товарного знака как обозначения, способного отличать товары и услуги одного производителя от однородных товаров и услуг другого производителя. Товарный знак становится неотъемлемым элементом здоровой конкуренции, без которого не может обходиться практически ни один производитель товаров.

Товарный знак – предмет охраны практически во всех странах мира. С каждым днем все больше возрастает необходимость совершенствования правовой охраны товарного знака как на национальном, так и на международном уровне. Регулирование отношений по приобретению прав на товарный знак не всегда бывает эффективно в рамках национального законодательства (Гражданского кодекса и специального закона). Для этого в некоторых случаях применяются международные нормы. В большинстве государств в Конституции предусмотрено, что в случае расхождения между нормой национального права и нормой международного права приоритетом обладает последняя.

В Республике Беларусь исключительное право на товарный знак и знак обслуживания возникает после его регистрации в Государственном патентном ведомстве в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года (в ред. от 27 октября 2000 г. и 24 июля 2002 г.) «О товарных знаках (знаках обслуживания)» (далее – Закон), или в силу международных договоров, в частности Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (с измен. от 2 октября 1979 г.) и Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года. Участницей этих соглашений является Республика Беларусь.

Для того чтобы разработанное обозначение могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака, оно должно отвечать определенным требованиям.

Согласно Закону не допускаются к регистрации знаки, не имеющие признаков различия и признаваемые экспертизой как лишенные признаков оригинальности и индивидуальности, а также способные ввести в заблуждение потребителя и по другим основаниям. Таковыми являются: обозначения, воспроизводящие названия зарегистрированных в Республике Беларусь средств массовой информации без разрешения их учредителей в отношении однородных товаров; знаки, указывающие на вид, качество, количество, свойства, ценность товара, а также на место и время их производства или сбыта; знаки, представляющие собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, межправительственных организаций, официальные клейма, награды и другие знаки отличия.

Не могут быть зарегистрированы знаки, бывшие товарные знаки, перешедшие в силу определенных причин в разряд общепринятой лексики, например, целлофан, вазелин, эскалатор, термос и другие; общепринятые термины и символы (исполненная в традиционной манере чаша со змеей или зеленый крест для фармацевтических товаров, слова «ампер», «вольт», «герц» для товаров, входящих в состав электроаппаратуры, изображение гаечного ключа для предприятий, ремонтирующих технику, и т.д.).

Этот пункт закона исходит из общепринятой мировой законодательной практики, в его основу положена одна из статей Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Существующая практика экспертизы товарных знаков

* Статья поступила в редакцию 24 ноября 2006 года.

позволяет отметить, что ряду новых фирм-заявителей не всегда удается избежать соблазна обратиться к авторитету государства, используя в своем знаке его название или символику. В заявляемых на регистрацию обозначениях порой встречаются укороченное официальное название государства, элементы государственного герба, флага и тому подобное.

Можно сказать, что исторически товарный знак является одним из первых объектов промышленной собственности, получивший законодательную регламентацию, а на современном этапе стал важнейшим атрибутом производителя. Товарный знак является неприкосновенной собственностью его владельца и, следовательно, ему принадлежит исключительное право распоряжения и пользования, а также право запрещать другим лицам использовать в коммерческих целях идентичные или подобные товарные знаки на территориях стран, где данный товарный знак зарегистрирован.

Правовая охрана товарных знаков является одним из основных звеньев экономической политики любого государства, каждого экономического агента, стремящегося завоевать своей продукцией и услугами новые рынки и новых потребителей.

Рассмотрим некоторые аспекты, касающиеся регистрации товарных знаков в Республике Беларусь. Основанием для регистрации товарных знаков служит заявка, которая представляется в одном экземпляре и должна относиться только к одному товарному знаку. Она составляется по установленной форме, представляется на белорусском (русском) языке и должна отражать обязательные сведения (заявление о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, с указанием ФИО заявителя, его местожительства или местонахождения, заявляемое обозначение, перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация) (ст. 6 Закона). К заявке должны быть приложены соответствующие документы. Все предъявляемые требования к оформлению документов устанавливаются патентным органом в Правилах составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания).

Национальная процедура регистрации товарных знаков в Республике Беларусь предусматривает уплату следующих основных пошлин:

за подачу заявки на регистрацию товарного знака и проведение экспертизы заявленного обозначения – 3 базовые величины (600 долларов США);

за каждый указанный класс свыше трех (если количество классов в заявке превышает три) взимается дополнительно пошлина в размере 0,2 базовой величины (40 долл. США);

за регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков Республики Беларусь, публикацию сведений о регистрации и выдачу свидетельства на товарный знак – 1 базовая величина (200 долл. США).

По законодательству Республики Беларусь регистрация товарного знака действует в течение десяти лет с даты подачи заявки в патентный орган и может быть продлена или аннулирована на основаниях, предусмотренных Законом (ст. 13, 26). В последний год действия регистрации его можно продлевать каждый раз на 10 лет неограниченное количество раз. Для того чтобы продлить действие регистрации товарного знака (знака обслуживания) необходимо подать ходатайство и заплатить пошлину в размере 4 базовых величин (800 долл. США).

Заявки на регистрацию каждого товарного знака в отдельности подаются юридическими или физическими лицами в Патентное ведомство Республики Беларусь лично или через патентных поверенных. При этом иностранные юридические лица, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, физические лица либо их патентные поверенные должны вести дела, связанные с регистрацией товарных знаков через патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве нашей страны. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем.

Закон определяет, что юридические и физические лица Республики Беларусь вправе зарегистрировать товарный знак в зарубежных странах или произвести его международную регистрацию. Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через Патентное ведомство Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь (ст. 16 Закона). Регистрация товарных знаков за рубежом осуществляется на основании как национального законодательства, так и норм международного права. В отношении товарных знаков Парижская конвенция опирается на принцип национального режима (ст. 2) и правило о конвенционном приоритете (ст. 4).

Правовая охрана товарных знаков за рубежом осуществляется двумя способами: путем подачи отдельных заявок в каждой из стран, где заявитель желает получить охрану, либо путем подачи заявки в Государственное ведомство по охране промышленной собственности для международной регистрации в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков.

В чем же заключается необходимость регистрации товарного знака? Представим себе ситуацию, когда предприятие продолжительное время успешно работает под незарегистрированным названием, производит хороший товар или оказывает высококачественные услуги под незарегистрированным товарным знаком. В этом случае это предприятие рискует стать жертвой недобросовестной конкуренции, поскольку любое физическое или юридическое лицо может зарегистрировать его товарный знак на себя и, присвоив тем самым не только репутацию, но и его торговую марку.

При этом вновьявленный «собственник» будет иметь право привлечь истинного владельца товарного знака к гражданской или уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Помимо вышесказанного возможна противоположная ситуация, когда предприятие в своей коммерческой деятельности использует товарный знак, принадлежащий другому лицу. В этом случае оно, может быть и неосознанно, рискует стать нарушителем прав законного собственника этого товарного знака со всеми вытекающими последствиями, включая обязанность возместить нанесенные незаконным использованием убытки.

Динамика регистрации товарных знаков в стране отражает уровень экономического развития данной страны, а также интерес экономических субъектов к соответствующему рынку. Процветающие компании используют информацию о существующих товарных знаках на рынках для разработки экономических стратегий и перспектив, для маркетинговых исследований.

Это свидетельствует о том, что предпочтительнее подавать заявки в соответствии с Мадридским соглашением (самый оптимальный и экономичный метод международной правовой охраны товарных знаков).

Мотивы отказа в регистрации товарных знаков (и по национальной, и по международной процедурам) основаны на несоблюдении требований норм права, а именно, заявленные товарные знаки сходны до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками либо с товарными знаками, содержащимися в ранее поданных заявках.

Правовая охрана товарных знаков не всегда эффективна в отношении защиты от недобросовестной конкуренции и фальсификации товаров. Производство фальсифицированной продукции стало одним из широко распространенных во всем мире видов незаконного бизнеса. Такое нарушение является большой проблемой, в том числе и для развитых стран. Половина ввозимых в Беларусь, Россию товаров относится именно к этой категории. Зарегистрированы также факты выпуска за рубежом поддельной продукции производителей различных государств. Например, на территории России, стран Ближнего Востока (Тайвань, Китай, Корея) обнаружено незаконное производство косметики, парфюмерии с общеизвестными товарными знаками для ее экспорта в другие регионы.

Пресечение фактов контрафакции возможно как путем правовой охраны товарных знаков в странах, куда экспортируется продукция, так и усилением контроля по пресечению ввоза и вывоза незаконно маркированных товаров и услуг. В этом отношении страны СНГ осуществляют сотрудничество в выявлении и пресечении недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов (Соглашение о согласовании антимонопольной политики от 12 марта 1993 года, Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений

в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 г., Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний от 4 июня 1999 г.).

Сотрудничество государственных ведомств с Таможенным департаментом в области нарушения прав интеллектуальной собственности направлено на оперативное и точное определение законных владельцев тех или иных товарных знаков при таможенном контроле. Особенно это относится к экспорту-импорту косметических средств.

Действие правовой охраны товарного знака не ограничено территорией той страны, в которой он зарегистрирован. Так, если зарегистрировать свой товарный знак в Беларуси, то никто не запрещает зарегистрировать точно такое же обозначение, например, в Казахстане или Сингапуре. Поэтому если коммерческие интересы простираются дальше границ своего государства, то необходимо зарегистрировать свой товарный знак во всех интересующих странах.

Можно подать заявку на регистрацию товарного знака непосредственно в Патентное ведомство каждой страны, однако это потребует немалых материальных затрат, поскольку для подачи каждой такой заявки необходимы не только перевод заявки, но и оплата услуг зарегистрированных в этих странах патентных поверенных. Кроме того, подобная регистрация может занять достаточно много времени, например, срок регистрации торговой марки в Германии может составить около трех лет.

Значительно упростить и ускорить процесс международной регистрации товарного знака можно, воспользовавшись Мадридской системой регистрации товарного знака. Мадридская система позволяет получить международную регистрацию товарного знака одновременно в нескольких странах-участницах Мадридского соглашения и Протокола к нему от 28 июня 1989 года.

Мадридская система международной регистрации товарного знака предоставляет следующие преимущества:

- отсутствие необходимости подавать несколько заявок на один и тот же товарный знак в нескольких выбранных стран, так как по условию этой системы оформляется одна заявка, с указанием стран, в которых испрашивается охрана;
- заявка на международную регистрацию товарного знака подается через Патентное ведомство своего государства, то есть отпадает необходимость в услугах иностранных патентных поверенных;
- стоимость международной регистрации товарного знака значительно уменьшается за счет исключения из расходов гонораров иностранных патентных поверенных;
- оплачивается одна пошлина за подачу заявки на международную регистрацию товарного знака;

• срок экспертизы заявки на международную регистрацию товарного знака ограничен 12 месяцами.

Чтобы пользоваться преимуществами соглашения, заявитель должен быть гражданином одного из договаривающихся государств либо иметь постоянное местожительство или действующее промышленное коммерческое учреждение в одном из договаривающихся государств. Он должен сначала зарегистрировать свой знак в национальном или региональном ведомстве по товарным знакам страны происхождения. После этого он может через национальное или региональное ведомство подать заявку на международную регистрацию. Заявка должна содержать информацию о базовой регистрации или базовой заявке, перечень стран, в которых испрашивается регистрация и товаров, и услуг. Перечень товаров и услуг, указанных в международной заявке, должен совпадать с перечнем товаров и услуг, указанных в базовом свидетельстве своей страны или базовой заявке.

После получения заявки Международное бюро WIPO проводит экспертизу правильности оформления заявки на международную регистрацию товарного знака и соответствия перечня товаров и услуг Международной классификации; регистрирует товарный знак и направляет владельцу знака свидетельство, в котором содержатся сведения, внесенные в Международный реестр при регистрации знака.

После проведения формальной экспертизы заявки Международное бюро WIPO передает заявку в национальные ведомства стран, в которых испрашивается регистрация товарного знака. Национальные ведомства стран проводят экспертизу заявки на регистрацию товарного знака по

существованию в соответствии с действующим в этих странах законодательством в области охраны товарных знаков.

После проведения экспертизы национальное ведомство каждой страны сообщает Международному бюро WIPO решение о возможности предоставления охраны товарному знаку на ее территории. Международным бюро владельцу знака направляется уведомление о внесенных в Международный реестр записях о предварительных и окончательных отказах в предоставлении охраны, заключительных решениях, следующих за отказом, и уведомление о внесенных в Международный реестр записях о признании регистрации недействительной, а также копию внесенных в Международный реестр записей об изменениях.

Международная регистрация товарного знака в Международном бюро производится на десять лет с возможностью продления.

Подавляющее большинство положений этого договора относится к процедуре, предшествующей регистрации товарного знака, которую можно разделить на три главных этапа: заявка на регистрацию, изменения, вносимые после регистрации; возобновление регистрации. Правила, относящиеся к каждому этапу, построены так, чтобы создать ясное представление о том, чего может потребовать ведомство по товарным знакам и чего оно не может требовать от заявителя или владельца.

Таким образом, регистрация товарных знаков является необходимым условием для предоставления правовой охраны и защиты прав владельцев знаков от недобросовестной конкуренции и выпуска контрафактной продукции.

SUMMARY

The article is devoted to the issue of trade marks registration as the way of their protection because registration is the basis for provide trade marks with legal protection. Trade marks registration procedure is regulated under the Republic of Belarus law «trade marks (service marks)» 1993; «atents dues and duties» «The Ways of Applying for granting and registering trade marks and service marks»; other international treaties – Paris Convention on industrial property protection, March, 1883 and Madrid agreement on trade marks registration, 14 April, 1891 in particular. The article defines the necessary actions, the amount of duties and soon. Besides national registration the article also deals with the grounds for international trade marks registration in accordance with the Madrid Sistem.