

ОСОБЛИВОСТІ МАДРИДСЬКОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

Дмитрієнко Людмила Іванівна,

магістранта Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Сучасний етап розвитку інтеграційних процесів, активне просування української національної продукції на міжнародні ринки, обумовлює серію викликів-завдань перед їх власниками. Одним з таких завдань є захист своєї продукції від різноманітних проявів недобросовісної конкуренції. На сьогодні існує низка правових механізмів та гарантій захисту власників торгівельних знаків, одним з яких, на думку багатьох вчених, є міжнародна реєстрація товарного знаку [1, 8].

Метою нашої статі є визначення особливостей міжнародної реєстрації торговельного знаку та окреслення переваг міжнародної реєстрації товарного знаку.

Реєстрація товарних знаків здійснюється з метою захисту інтелектуальних прав на знаки для товарів і послуг. На сьогодні одночасно існують дві міжнародні системи реєстрації товарних знаків. Перша система реєстрації товарних знаків у інших державах здійснюється шляхом звернення із заявою визначеної форми в патентні відомства кожної окремої держави. Друга система міжнародної реєстрації товарних знаків здійснюється шляхом використання процедури Мадридської угоди і Мадридського протоколу і в науковій літературі фігурує під загальною назвою – Мадридська система [1, 23].

Особливість першої системи полягає у необхідності дотримання вимог та термінів реєстрації, встановлених законодавством кожної країни, що досить часто є відмінними один від одного, до того ж передбачають значні витрати на реєстрацію товарного знаку. Більш продуктивним у цьому, особливо для підприємств, які орієнтовані на зовнішній ринок, є міжнародна реєстрація товарного знаку.

На міжнародно-правовому рівні питання реєстрації товарного знаку регулюється Мадридською угодою про Міжнародну реєстрацію знаків (14.04.1891 р.), протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (28.06.1989 р.), загальною інструкцією до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків і Протоколу до цієї Угоди (діє з 01.04.2004 р.), додатковим договором, укладеним під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності та іншими міжнародними угодами [2].

Слід зазначити, що на сьогодні не всі країни приєдналися до Мадридської угоди. Насамперед, це пояснюється невідповідністю окремих положень угоди національному законодавству або економічним інтересам місцевих еліт. Наприклад, такі промислово розвинені країни, як Японія, США та Великобританія на сьогодні не є учасниками цього договору. Водночас, положення Мадридського протоколу, який фактично виступає доповненням до Мадридської угоди, носить для цих країн більш прийнятний характер. Відповідно, не являючись учасником Мадридської Угоди, держава може взяти на себе зобов'язання дотримуватися норм Мадридського Протоколу. Співвідношення між цими двома актами визначено в Мадридському Протоколі формулою – «Збереження Мадридської Угоди». Відповідно до цієї формули, правовідносини, що виникають між сторонами, обидві з яких є учасниками Мадридської Угоди, регулюється Угодою, натомість якщо одна із сторін є учасницею Мадридського Протоколу. Загальна кількість країн, що приєдналися та підписали Мадридську Угоду та Протокол станом на 2011 р. складає 85 країн, із них 54 країни є учасниками Мадридського Протоколу та Угоди, 29 – виключно Протоколу, 2 – виключно угоди [3].

Згідно з положеннями Мадридської Угоди міжнародна реєстрація ініціюється і діє одночасно в деяких або в усіх державах-учасниках. Пункт 2 ст. 1 Мадридської Угоди проголошує, що громадяни кожної держави-учасниці можуть забезпечити в усіх інших державах-учасниках цієї угоди охорону своїх знаків, які застосовуються для товарів і послуг та зареєстровані в державі походження [2]. Першим етапом у реєстрації відповідно до Мадридської угоди виступає реєстрація товарного знаку згідно національного законодавства. Водночас, відповідно до Мадридського Протоколу на міжнародну реєстрацію може бути заявлено товарний знак, який щойно поданий на національну реєстрацію, що значно економить час для власника, не змушуючи його очікувати завершення процедури реєстрації [4].

Після отримання національного свідоцтва подається заявка на міжнародну реєстрацію, яка супроводжується сплатою відповідного мита. Розмір мита залежить від кількості країн, на які заявник бажає поширити реєстрацію, кількості класів згідно з міжнародною класифікацією, а також від того, кольоровий товарний знак чи ні. Заявка надсилається до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – Міжнародне бюро), яке здійснює міжнародну реєстрацію товарних знаків [4, 73]. Із дати реєстрації, здійсненої Міжнародним бюро, у кожній державі – учасниці

Мадридської угоди, яка вказана в заявці на міжнародну реєстрацію, знаку надається така ж охорона, яка була б йому надана, якби товарний знак був заявлений там безпосередньо за національною процедурою. Міжнародне бюро негайно реєструє товарні знаки, заявки на які подані у відповідності до положень Мадридської угоди. Датою реєстрації вважають дату подання заявки на міжнародну реєстрацію у країні походження, за умови, що Міжнародне бюро отримало заявку протягом двох місяців із дати такого подання. Якщо заявка не надійшла в цей строк, Міжнародне бюро реєструє її за датою отримання і негайно повідомляє про таку реєстрацію відповідні органи держав-учасниць, зазначених у заявці на міжнародну реєстрацію.

На підставі отриманої заявки Міжнародне бюро ВОІВ (WIPO) проводить експертизу правильності оформлення заявки на міжнародну реєстрацію товарного знаку й відповідності списку товарів і послуг Міжнародній класифікації; реєструє товарний знак і направляє власнику знаку свідоцтво, в якому вказані відомості, внесені до Міжнародного реєстру при реєстрації знака. Міжнародне бюро ВОІВ (WIPO) передає заявку в національні відомства країн, які проводять експертизу заявки на реєстрацію товарного знаку на відповідність діючому в цих країнах законодавству в області охорони товарних знаків. За результатами проведеної експертизи національне відомство кожної країни повідомляє Міжнародному бюро ВОІВ (WIPO) рішення про можливість забезпечення охорони товарному знаку на її території [5, 74].

Зареєстровані товарні знаки публікуються у періодичному журналі, який видає Міжнародне бюро, на основі даних, що містяться в заявці на реєстрацію. Державні органи, повідомлені Міжнародним бюро про реєстрацію товарного знака (або щодо заяви про поширення охорони) мають право заявити, що охорона на їх території цьому знаку не може бути надана. Це право має бути передбачено національним законодавством відповідної держави.

У реєстрації товарного знаку може бути відмовлено лише за умов, які згідно з Паризькою конвенцією застосовуються до товарного знаку, заявленого для національної реєстрації. Відомства, які бажають скористатися таким правом, мають повідомити Міжнародне бюро про свою мотивовану відмову в строк, передбачений їх національним законодавством, але не пізніше одного року з дати міжнародної реєстрації товарного знаку або заяви про територіальне поширення. Реєстрація знаку в міжнародному бюро здійснюється строком на двадцять років і завжди може бути продовжена на період у двадцять

років з моменту закінчення попереднього періоду. Необхідною умовою продовження реєстрації є сплата мита, передбаченого Мадридською угодою [4].

Така закріплена процедура створює для власників товарного знаку низку переваг. По-перше, спрощується процедура подання заявок на реєстрацію товарного знаку, заявник подає лише одну заявку до Міжнародного бюро інтелектуальної власності в своєму національному патентному відомстві, вказуючи країни, в яких він просить охорону; вартість міжнародної реєстрації суттєво зменшується в порівнянні із вартістю реєстрацій в кожній країні окремо. По-друге, виключається необхідність в додержанні правил оформлення документів заявки, відтиснень знаків і т. п. в кожній із країн, у якій проситься охорона товарного знаку. По-третє, Мадридська система дозволяє уникнути незручностей пов'язаних із подачею заявок через патентних повірених. Заявка подається через патентне відомство країни виникнення товару, що дає можливість заощадити на суттєвих витратах на патентних повірених.

Таким чином, передумовою захисту інтелектуальних прав на товарні знаки є реєстрація товарних знаків, що на міжнародному рівні ефективно забезпечується мадридською системою реєстрації знаків.

Список використаних джерел

1. Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей/ За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 638 с.
2. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року [електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua>.
3. Список стран Мадридского соглашения (договора), Мадридского протокола, ЕС (Европейского союза, Европы) [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tm24.com.ua/ru/details/page_157.
4. Портна Д. Знак для товарів та послуг: порядок набуття прав в Україні та процедура отримання міжнародної реєстрації // Юстиніан. – 2002. – № 1 [електронний ресурс]. – Режим доступу : www.justinian.com.ua/article.php?id=371.
5. Іолкін Я. О. Міжнародні процедури реєстрації товарних знаків за Мадридською Угодою про міжнародну реєстрацію знаків і Регламентом Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – №6. – С. 71 – 76.