

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЗА МАДРИДСЬКОЮ СИСТЕМОЮ ЯК «MUST-HAVE» ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

Сьогодні український бізнес не обмежується національними масштабами, а інтегрується та широко розвивається в усьому світі. Наслідком цього розвитку є створення українських стартапів та міжнародних економіко-інвестиційних груп по всьому світу.¹

Окрім успішного ведення бізнесу, вони приділяють увагу охороні своїх прав інтелектуальної власності в країнах, у які інвестують фінанси, зокрема в охорону концепції бренду та торговельної марки.

Зазвичай існують три основних способи реєстрації торговельної марки в іноземних країнах:

- **прямий шлях** реєстрації відповідно до національного законодавства (*national route*);
- **регіональний шлях** реєстрації (*regional route – EUIPO/BENELUX*);
- **міжнародний шлях** реєстрації за Мадридською системою (*international route – WIPO MADRID SYSTEM*).

Міжнародна реєстрація торговельних марок за Мадридською системою

Міжнародна реєстрація торговельної марки, більш відома як «International Registration», – це реєстрація власника національної базової заявки або базової реєстрації на торговельну марку в країні-учасниці Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків/Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (*Україна приєдналась до Мадридської угоди 25 грудня 1991 року та Протоколу до неї 29 грудня 2000 року*) для реєстрації торговельної марки за Мадридською системою у договірних країнах.^{2 3}

¹ Урядовий портал Кабінету Міністрів України, прес-анонс Проекту Стратегії інноваційного розвитку України до 2030 року URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-napratsovuie-stratehiu-innovatsiinoho-rozvytku-ukrainy-do-2030-roku-premier-ministr>. Дата звернення 10.01.2024 р.

² Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text. Дата звернення 12.01.2024 р.

³ Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583#Text. Дата звернення 12.01.2024 р.

Чому варто подавати заявку на міжнародну реєстрацію торговельної марки?

Одним із загальних принципів охорони торговельних марок є принцип територіальності (за винятком регіональних систем, таких як торговельна марка країн Бенілюксу (Нідерланди, Бельгія, Люксембург) та торговельна марка країн Європейського Союзу).

Тобто, торговельна марка, зареєстрована для охорони в країні за національною процедурою, дійсна для охорони лише в цій країні та відповідає національному законодавству даної країни. Таким чином, багато країн світу спільно підписали Мадридську угоду або Протокол до неї, щоб допомогти власникам торговельних марок зареєструвати свій об'єкт промислової власності у багатьох юрисдикціях за Мадридською системою без прямого шляху реєстрації у окремих країнах за національною процедурою.

Міжнародна реєстрація за Мадридською системою допомагає заявнику заощадити гроші та зусилля та не вимагає від заявника наймати представника у кожній країні, щоб мати можливість отримати міжнародну реєстрацію для охорони торговельної марки.

Зокрема, договірні країни за Мадридською системою погодилися застосовувати одну стандартну процедуру реєстрації охорони торговельних марок відповідно до Правил до Протоколу до Мадридської угоди.⁴ Відповідно, від заявника не вимагається знати національне законодавство щодо процедури реєстрації торговельної марки в кожній зазначеній країні.

Замість цього заявнику потрібно лише застосувати стандартну сертифікаційну процедуру, визначену Правилами до Протоколу до Мадридської угоди, щоб мати можливість заповнити міжнародну заявку та вказати договірні країни, де бажає отримати правову охорону.

Переваги міжнародної реєстрації

Реєстрація торговельної марки у декількох юрисдикціях одночасно за простою процедурою – **1 форма, 1 мова, 1 міжнародний збір**.

Наразі тільки Мадридська система охоплює 130 країн і територій, на які припадає понад **80 % світової торгівлі**. Відповідно, заявники можуть зареєструвати свою торговельну марку в багатьох країнах однією мовою за вибором національного відомства промислової/інтелектуальної власності договірної країни (англійською, французькою чи іспанською) і сплатити єдиний міжнародний збір до Міжнародного бюро Всесвітньої організації

⁴ Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (as in force on November 1, 2023). URL: https://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/. Дата звернення 15.02.2024 р.

інтелектуальної власності (далі – МБ ВОІВ), не витрачаючи додаткових грошей і зусиль на вивчення правил і процедур кожної країни або отримання послуг перекладача та представника для виконання формальних процедур у вказаній країні.

Процедура територіального поширення міжнародної реєстрації (subsequent designation)

Якщо власник вже має міжнародну реєстрацію за Мадридською системою, то він може продовжувати поширювати територіальне охоплення міжнародної реєстрації на певні території в будь-який час, заповнюючи форму [MM4](#) та подаючи до національного офісу походження (для України це Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», УКРНОІВІ) або через онлайн-систему ВОІВ ([eMADRID](#)).

Продовження терміну дії міжнародної реєстрації (renewal)

На відміну від прямого шляху реєстрації торговельної марки відповідно до національних законодавств, міжнародна реєстрація за Мадридською системою має лише одну дату закінчення терміну дії, яка є універсальною для всіх зазначених договірних країн, що надали правову охорону міжнародній реєстрації на своїй території. Відповідно, власник міжнародної реєстрації може продовжити термін дії міжнародної реєстрації для всіх або кількох визначених договірних країн єдиним і зручним способом, просто сплативши мито за продовження терміну дії міжнародної реєстрації (форма [MM11](#)).

Процедура подання міжнародної заявки до УКРНОІВІ

Міжнародна заявка повинна містити такі документи:

- супровідний лист щодо подання міжнародної заявки;
- заповнену та підписану заявником або його представником форму ([MM2](#)), рекомендовану МБ ВОІВ;
- зображення торговельної марки розміром 8×8 см;
- документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою [Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716](#) (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України);
- довіреність, якщо заявка подається і підписана представником;
- заповнену та підписану форму [MM18](#) (у випадку поширення правової охорони на територію Сполучених Штатів Америки).

До міжнародної заявки може додаватись копія документа, що підтверджує сплату міжнародного мита, передбаченого статтею 8(2) Протоколу до Мадридської угоди, з урахуванням статті 8(7). Міжнародна заявка складається англійською мовою. Відомості у міжнародній заявці повинні відповідати відомостям, зазначеним у національній базовій заявці або базовій реєстрації.⁵

Перелік товарів і/або послуг має бути викладений відповідно до чинної версії поточної редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – [МКТП](#)) на момент подання міжнародної заявки. При цьому, наведений у міжнародній заявці перелік товарів і/або послуг може містити частину товарів і/або послуг, наведених у національній базовій заявці (базовій реєстрації), проте він не повинен містити товарів і/або послуг, які виходять за межі переліку зазначених у національній базовій заявці (базовій реєстрації) товарів і/або послуг.

Ім'я або повне найменування, адреса місця проживання або місця знаходження заявника, адреса для листування, прізвище, ім'я, по батькові представника, якщо заявник має такого, зазначаються транслітерацією буквами латинського алфавіту з урахуванням фонетичних норм української мови, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 [«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»](#).

Процедура формальної експертизи, що проводиться МБ ВОІВ щодо сертифікованої міжнародної заявки

Після отримання міжнародної сертифікованої заявки від УКРНОІВІ МБ ВОІВ перевіряє, чи міжнародна заявка відповідає всім формальним вимогам (наприклад, наявність та повнота сертифікаційної інформації щодо заявника, контактної інформації, зазначення договірних країн, щодо яких запитується отримання правової охорони та які є членами Мадридської системи, відповідність зображення відомостям національної базової заявки або реєстрації та коректність переліку товарів або послуг відповідно до чинної версії поточної редакції МКТП).⁶

Якщо МБ ВОІВ виявляє, що міжнародна заявка не відповідає формальним вимогам, воно протягом визначеного терміну (зазвичай три місяці) направляє повідомлення про невідповідність (*«Irregularity notice»*) заявнику/представнику та УКРНОІВІ, у якому пояснюються запропоновані виправлення постсертифікаційної експертизи. Після усунення постсертифікаційних невідповідностей МБ ВОІВ заносить інформацію про торговельну марку

⁵ Реєстрація торговельної марки в іноземних державах, *УКРНОІВІ*, URL: <https://ukrpatent.org/uk/articles/tm-international-registration>. Дата звернення 16.02.2024 р.

⁶ Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII. (зі змінами) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>. Дата звернення 18.02.2024 р.

заявника в Міжнародний реєстр «*Madrid Monitor*» і публікує її в Бюлетені міжнародних реєстрацій ВОІВ (*WIPO Gazette of International Marks*).

Кваліфікаційна експертиза договірних країн Мадридської системи

Як зазначалося вище, МБ ВОІВ не проводить експертизу по суті, а також не має повноважень надавати правову охорону торговельній марці заявника у договірних країнах. Лише національні відомства промислової/інтелектуальної власності країн, визначених заявником, мають право надавати охорону його торговельній марці у цих країнах. Відповідно, національне відомство промислової/інтелектуальної власності у договірній країні проводить кваліфікаційну експертизу щодо міжнародної реєстрації торговельної марки протягом терміну, що не перевищує 12-18 місяців.

Після закінчення терміну перевірки по суті (кваліфікаційної експертизи), якщо національні відомства промислової/інтелектуальної власності визначених країн не повідомить про надання правової охорони або відмову в наданні охорони торговельній марці, вважається, що міжнародна реєстрація отримала правову охорону в цих визначених договірних країнах (*principle of automatic protection*).

Договірні країни не зобов'язані надавати заявнику свідоцтво про охорону торговельної марки. Крім того, охорона міжнародної реєстрації торговельної марки регулюється внутрішнім законодавством договірних країн.⁷

Для національних заявників наявність міжнародної реєстрації торговельної марки має бути одним з основних етапів початку розширення та експорту продукції в іноземні країни.⁸

Фахівці експертного підрозділу – відділу міжнародних реєстрацій торговельних марок управління експертизи заявок на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення УКРНОІВІ – завжди надають консультативну допомогу національним заявникам та/або представникам.

Ви завжди можете звернутись безпосередньо за консультацією за номерами телефонів: (044) 494-05-17, (044) 494-06-08 або надіслати свої питання електронним листом на адресу office@nipo.gov.ua.

⁷ Urs Gasser, Legal Frameworks and Technological Protection of Digital Content: Moving Forward towards a Best Practice Model, 17 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 39 (2006). URL: <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:13548615>. Дата звернення 19.02.2024 р.

⁸ Annette Kur and Martin Senftleben, 'International Registration (Madrid System)', *European Trade Mark Law* (New York, 2017; online edn, Oxford Academic), <https://doi.org/10.1093/oso/9780199680443.003.0015>. Дата звернення 19.02.2024 р.