

# HIGHLIGHTS

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  
ВЕДОМСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ  
ЗНАКАМ США (ВПТЗ США)

[www.wipo.int/madrid/en](http://www.wipo.int/madrid/en)

март 2015 | специальный выпуск

## СОДЕРЖАНИЕ

«ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ПО МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК.....	3
ВЕДОМСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ США (ВПТЗ США) КАК УКАЗАННАЯ ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА (DCP)	
ТЕРМИНОЛОГИЯ .....	4
ХОДАТАЙСТВО О РАСШИРЕНИИ ОХРАНЫ НА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ .....	4
Введение .....	4
Рассмотрение ходатайства о расширении охраны на Соединенные Штаты Америки .....	5
Какие знаки могут быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки .....	5
Предварительный отказ по абсолютным и относительным основаниям — отказ в силу закона .....	6
Предварительный отказ по причине невыполнения требований ВПТЗ США: процедурные требования .....	8
Поиск на доступность в Соединенных Штатах Америки.....	8
Вопросы, связанные с процедурой подачи, и требования ВПТЗ США при указании Соединенных Штатов Америки .....	9
(1) Возможность регистрации только в Основном реестре ВПТЗ США; отсутствие возможности регистрации в Дополнительном реестре.....	9
(2) Основание для подачи.....	9
(3) Дата подачи .....	9
(4) Дата подачи притязания на приоритет в соответствии с Парижской конвенцией .....	9
(5) Пошлина за подачу .....	10
(6) Заявление о намерении использовать товарный знак. Официальный бланк ВОИС MM18.....	10
(7) Для получения регистрации не требуется использовать знак.....	10
Роль Отдела по рассмотрению вопросов, связанных с Мадридской системой (MPU), при указании Соединенных Штатов Америки .....	11
Рассмотрение в ВПТЗ США и требования ВПТЗ США .....	11
(1) Правовой статус и гражданство (национальность) заявителя .....	11
(2) Воспроизведение (рисунок) и описание знака .....	12
(a) Знак, состоящий из стандартных символов.....	13
(b) Знак специальной формы .....	14
(i) Знаки, содержащие слова, буквы и цифры специальной формы и/или двумерные графические объекты.....	14
(ii) Объемные знаки .....	15
(iii) Звуковой знак.....	17
(iv) Цветовой знак .....	17
(v) Коллективный, сертификационный знак или знак гарантии .....	18
(3) Отказ от права.....	20
(4) Заявление о наличии более ранней регистрации в Соединенных Штатах Америки .....	20
(5) Классификация товаров/услуг.....	20
(6) Идентификация (указание) товаров/услуг.....	21
(7) Как избежать предварительного отказа по причине замечаний, описанных выше .....	22
(a) Включение информации в международную заявку .....	23
(b) Предоставление информации с помощью добровольной поправки, подаваемой непосредственно в ВПТЗ США .....	23
(8) Процесс и сроки рассмотрения в ВПТЗ США .....	24

(9)	Постановление Ведомства ВПТЗ США, содержащее предварительный отказ .....	24
(a)	Срок вынесения решения о предварительном отказе ВПТЗ США .....	24
(b)	Первое постановление Ведомства .....	24
(c)	Последующие постановления Ведомства .....	25
(10)	Ответ заявителя на постановление Ведомства, вынесенное ВПТЗ США .....	25
(a)	Срок и процедура направления ответа .....	25
(b)	Содержание ответа .....	25
(c)	Кто подписывает ответ .....	25
(d)	Отсутствие ответа .....	25
(e)	Прошение о восстановлении заявки, работа по которой была прекращена по причине отсутствия ответа от заявителя .....	26
(f)	Ходатайство о восстановлении заявки, работа по которой была остановлена из-за ошибки ВПТЗ США .....	26
(11)	Аннулирование отказа в силу закона/по существу или по причине несоблюдения процедурных требований .....	26
(a)	Заявление о приобретенном различительном характере в соответствии с разделом 2(f) .....	26
(b)	Внесение поправок в идентификацию (указание) товаров/услуг .....	27
(c)	Представление аргументов против причин отказа и выдвинутых требований .....	27
(d)	Внесение поправок в REP .....	27
	Запрос о разделении ходатайства о расширении охраны .....	27
	Переуступка: изменение собственника .....	27
	Представительство поверенным из Соединенных Штатов Америки .....	28
	Адрес для ведения переписки с ВПТЗ США .....	28
	Процесс апелляции .....	29
	Процесс подачи возражений .....	29
	Отмена и аннулирование предоставленной охраны в Соединенных Штатах Америки .....	30
	Трансформация .....	30
	Замена .....	31
	Предоставление охраны в Соединенных Штатах Америки — зарегистрированное расширение охраны: требования после регистрации .....	31
(1)	Продление международной регистрации и сохранение в силе зарегистрированного расширения охраны .....	31
(a)	Продление международной регистрации .....	31
(b)	Сохранение в силе зарегистрированного расширения охраны. Аффидевит или заявление в соответствии с разделом 71 .....	31
(i)	Срок подачи .....	32
(ii)	Требования к подаче .....	32
(iii)	Рассмотрение в Пострегистрационном отделе .....	33
(2)	Разделение зарегистрированного расширения охраны .....	34

## **МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ..... 35**

Как избежать предварительного отказа по причине несоблюдения требований Соединенных Штатов Америки. Основные моменты ..... 35

Часто задаваемые вопросы (связанные с указанием Соединенных Штатов Америки) ..... 37

## **ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ ..... 38**

Присоединение Камбоджи к Мадридскому протоколу ..... 38

## **ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ..... 38**

Новая версия Службы электронного продления Мадридской системы ..... 38

Электронная подача заявок в рамках Мадридской системы теперь доступна владельцам брендов из Австралии ..... 39

Обучающий семинар для национальных ведомств по функционированию Мадридской системы международной регистрации знаков ..... 39

137-я Ежегодная встреча Международной ассоциации товарных знаков (ИНТА) ..... 40

Десятое издание Ниццкой классификации на испанском языке ..... 40

Карта Мадридского союза ..... 40

## **НАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ..... 40**

«Основные факты по Мадридской системе» — это ежеквартальное издание Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), предназначенное для пользователей Мадридской системы международной регистрации знаков (Мадридская система). Комментарии, предложения, вопросы и запросы, касающиеся подписки, просьба направлять по адресу [madrid.highlights@wipo.int](mailto:madrid.highlights@wipo.int).

## **«ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ПО МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК**

Перед вами специальный выпуск бюллетеня «Основные факты по Мадридской системе», в котором рассказывается о деятельности Ведомства по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США) в качестве Ведомства указанной Договаривающейся стороны в рамках Мадридского протокола. Мы благодарим ВПТЗ США за предоставление информации, размещенной на страницах 4–38.

Для брендовых товаров и услуг Соединенные Штаты Америки — это крупный рынок. Поэтому неудивительно, что именно США являются одной из наиболее часто указываемых Договаривающихся сторон в рамках Мадридской системы. С момента своего присоединения к этой системе США стали указанной Договаривающейся стороной более чем в 157 000 международных регистраций. За тот же период владельцы товарных знаков из США подали приблизительно 40 000 международных заявок через Мадридскую систему.

Это первый специальный выпуск бюллетеня «Основные факты по Мадридской системе». В нем представлена информация о двух характерных особенностях законодательства США о товарных знаках, а именно о подходе ВПТЗ США к спецификации товаров и услуг и о требовании предоставлять подтверждение использования товарного знака при продлении его охраны. Кроме того, в бюллетене содержатся полезные советы, которые могут пригодиться в случае указания США в международной регистрации.

Мы надеемся, что эта публикация станет для вас незаменимым источником информации по вопросам, связанным с деятельностью ВПТЗ США в качестве Ведомства указанной Договаривающейся стороны в соответствии с Мадридским протоколом.

Мы бы хотели поблагодарить ВПТЗ США за готовность к сотрудничеству и предоставление информации о функционировании Мадридской системы в Соединенных Штатах Америки.

В будущем, помимо регулярных изданий, планируется подготовка новых специальных выпусков бюллетеня «Основные факты по Мадридской системе», где будет представлена подробная информация о деятельности других часто указываемых Договаривающихся сторон.

## ВЕДОМСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ США (ВПТЗ США) КАК УКАЗАННАЯ ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА (ДСР)

### ТЕРМИНОЛОГИЯ

Далее в алфавитном порядке представлены понятия и аббревиатуры, используемые в тексте:

- **Общая инструкция** = Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению
- **ДСР** = указанная Договаривающаяся сторона в рамках Мадридской системы.
- **Владелец** = физическое или юридическое лицо, на чье имя внесена запись о международной регистрации в Международный реестр МБ.
- **МЗ** = международная заявка
- **МБ** = Международное бюро
- **МР** = международная регистрация
- **MGS** = Менеджер товаров и услуг Мадридской системы
- **MPU** = Отдел по рассмотрению вопросов, связанных с Мадридской системой; подразделение в составе ВПТЗ США, занимающееся вопросами системы Мадридского протокола
- **Постановление Ведомства** = направляемое ВПТЗ США письмо, ответ на которое необходимо отправить непосредственно в ВПТЗ США
- **Регистратор** = сторона или владелец, на чье имя в ВПТЗ США зарегистрировано расширение охраны
- **REP** = ходатайство о расширении охраны, содержащееся в международной регистрации или в запросе о последующем указании.
- **ПУ** = последующее указание.
- **TEAS** = Система электронной подачи заявок на товарные знаки ВПТЗ США
- **TEASi** = Система электронной подачи международных заявок на товарные знаки ВПТЗ США
- **TBMP** = Руководство по процедуре Совета ВПТЗ США по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков
- **TMEP** = Руководство по проведению экспертизы товарных знаков
- **TSDR** = Система проверки статуса и получения документов ВПТЗ США, которая используется для проверки статуса заявок и регистраций, а также для просмотра и загрузки документов, связанных с заявками и регистрациями
- **TTAB** = Совет ВПТЗ США по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков
- **США** = Соединенные Штаты Америки
- **ВПТЗ США** = Ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки
- **ВОИС** = Всемирная организация интеллектуальной собственности

## ХОДАТАЙСТВО О РАСШИРЕНИИ ОХРАНЫ НА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

### ВВЕДЕНИЕ

ВПТЗ США присоединилось к Мадридскому протоколу 2 ноября 2003 г. Чтобы обеспечить расширение охраны на Соединенные Штаты Америки (США), нужно указать США либо в первоначальной международной заявке (МЗ) в момент ее подачи, либо в последующем указании (ПУ) после международной регистрации (МР). В ВПТЗ США ходатайство о расширении охраны (REP) называется «мадридской заявкой», «заявкой в соответствии с разделом 66(а)» (так как раздел 66(а) Закона о товарных знаках США посвящен REP) или

«заявкой из 79-й серии» (все REP получают номер ВПТЗ США, начинающийся с цифры 79), а ходатайство, по которому была предоставлена охрана, называется «мадридской регистрацией» или «регистрацией в соответствии с разделом 66(a)». Принципы и процедуры, описанные далее, в равной степени применяются ко всем REP вне зависимости от того, указаны США в МЗ или ПУ. См. [ТМЕР §§1904–1904.15](#), где представлена подробная информация о REP на США.

## **РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА О РАСШИРЕНИИ ОХРАНЫ НА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ**

При подаче REP на США охрана на территории США не предоставляется автоматически. REP называют «мадридскими заявками», потому что они считаются именно «заявками», которые должны быть рассмотрены и одобрены, прежде чем их можно будет зарегистрировать. Национальные заявки из США рассматриваются точно также. США инкорпорировали процедуру рассмотрения мадридских заявок в свою национальную практику в этой области. Поэтому неважно, идет ли речь о мадридской заявке или о национальной заявке из США, — обе рассматриваются на основании одних и тех же принципов и практики в области товарных знаков. [ТМЕР §1904.02\(a\)](#). Однако в отношении мадридских заявок, о которых рассказывается в этом выпуске бюллетеня, действуют некоторые незначительные исключения: например, отсутствие возможности регистрации, если знак не имеет различительного характера (т. е. отсутствие возможности регистрации в Дополнительном реестре), отсутствие требования предоставить до регистрации доказательство использования знака и отсутствие возможности добавления международных классов товаров/услуг в REP.

Все REP обрабатываются и рассматриваются на основании тех же принципов, что и национальные заявки из США, и решение об отказе в регистрации выносится на тех же основаниях, что и решение об отказе в регистрации национальных заявок. Все поверенные-эксперты ВПТЗ США обладают квалификацией для рассмотрения как REP, так и национальных заявок. Назначенный поверенный-эксперт рассматривает заявку по всем основаниям, включая оценку приемлемости идентификаций (указаний) товаров/услуг и относительные основания для отказа. В отношении REP, которые не удовлетворяют всем требованиям ВПТЗ США при первоначальном рассмотрении, выносится постановление Ведомства, содержащее предварительный отказ. Заявители имеют возможность ответить на такое постановление Ведомства и представить аргументы и/или информацию с целью аннулирования отказа. Во многих случаях отказ можно легко аннулировать, если предоставить необходимую информацию и/или внести поправки в REP в процессе непосредственного взаимодействия с ВПТЗ США. Поэтому заявителям не следует бояться предварительных отказов — напротив, их следует рассматривать как возможность своевременно предоставить поверенному-эксперту ВПТЗ США приемлемую информацию, что позволит перевести заявку на стадию публикации, на которой третьи стороны подают свои возражения.

## **КАКИЕ ЗНАКИ МОГУТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ**

Все знаки, указанные в REP, должны соответствовать критериям регистрации в Основном реестре ВПТЗ США, то есть они должны иметь различительный характер. Различительные знаки — это знаки, которым присущ различительный характер (знаки, различительные по своей сути), а также те знаки, в отношении которых доказано, что они приобрели различительную способность (знаки стали различительными, что подтверждено доказательствами). Типы знаков, отвечающих критериям регистрации в Основном реестре ВПТЗ США:

- знаки, состоящие из стандартных символов, которые включают в себя слова и буквы латинского алфавита, римские и арабские цифры и обычные пунктуационные или диакритические знаки;
- двумерные графические знаки, содержащие или не содержащие буквы;
- знаки, состоящие только из цвета;
- нетрадиционные знаки, такие как:
  - трехмерные объемные знаки (или внешнее оформление), включающие или не включающие буквы и/или двумерные изображения;
  - звуки;
  - запахи;
- сертификационные знаки;
- коллективные товарные знаки/знаки обслуживания.

В МЗ должен быть четко указан характер знака, который подлежит охране, например, должно быть указано, что знак является объемным или сертификационным знаком.

### **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ ПО АБСОЛЮТНЫМ И ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ — ОТКАЗ В СИЛУ ЗАКОНА**

Законодательство США о товарных знаках предусматривает как абсолютные, так и относительные основания для отказа. В ВПТЗ США такие отказы называются «отказами в силу закона» или «отказами по существу», а отказы по относительным основаниям — «отказами по причине вероятности смешения». Далее перечислены основания в силу закона/по существу, на основе которых в США может быть принято решение о предварительном отказе. ВПТЗ США может отказать в регистрации по причине наличия одного или нескольких из этих оснований:

- Заявитель не является *владельцем* знака.
- Предмет, в отношении которого запрашивается регистрация, *не функционирует как знак*, например, потому что предлагаемый знак:
  - используется исключительно как фирменное наименование,
  - носит функциональный характер, т. е. состоит из практически обусловленных конструктивных характеристик товаров или их упаковки,
  - представляет собой неразличительную по своей сути комбинацию элементов товаров или их упаковки,
  - является просто украшением,
  - является видовым наименованием товаров или услуг, или
  - является названием одной творческой работы либо именем автора или исполнителя.
- Предлагаемый знак носит *аморальный или скандальный характер*.
- Предлагаемый знак является *обманным*.
- Предлагаемый знак содержит элементы, которые *порочат либо ошибочно предполагают наличие связи с лицами, институтами, представлениями или национальными символами, либо являются оскорбительными или неуважительными в их отношении*.
- Предлагаемый знак содержит *флаг, герб или иные символы власти США или какого-либо штата, муниципалитета или иностранного государства*.
- Использование знака заявителем является или будет являться *неправомерным*, так как оно *запрещено законом*.
- Предлагаемый знак содержит *имя, изображение или подпись, указывающую на конкретное ныне живущее лицо, причем письменное согласие этого лица не получено*; или содержит имя, изображение или подпись умершего президента США в течение срока жизни его вдовы, чье письменное согласие не получено.
- Предлагаемый знак имеет столь значительное сходство с ранее зарегистрированным знаком, что существует вероятность того, что при его использовании в отношении товаров и/или услуг заявителя будет возникать смешение, или ошибки, или обман



(*вероятность смешения*); ВПТЗ определяет это в отношении товаров/услуг, а не на основе классификации.

- Предлагаемый знак является *просто описательным* (отсутствует различительная способность) или заведомо ложным образом описывает товары и/или услуги заявителя; ВПТЗ определяет это в отношении товаров/услуг, а не на основе классификации.
- Предлагаемый знак содержит в основном *географическое описание* товаров и/или услуг заявителя.
- Предлагаемый знак содержит в основном *географическое описание* товаров и/или услуг заявителя *ложного характера*.
- Предлагаемый знак в основном является *только фамилией*.

См. [ТМЕР §§1201–1211.02\(b\)\(vii\)](#), где представлена подробная информация о таких отказах. В целом, некоторые из этих оснований по закону/по существу для предварительного отказа применяются при условии использования знака и только в тех случаях, когда заявлено о его использовании, а это значит, что они могут быть неприменимы в отношении указаний, поданных в рамках Мадридской системы.

Если знак не является различительным по своей сути (то есть не имеет различительного характера), то он не может быть зарегистрирован в Основном реестре ВПТЗ США. Однако заявитель может подать заявку и подтверждение того, что знак целиком или частично приобрел различительный характер (доказав, что знак целиком или частично стал различительным) в соответствии с разделом 2(f) Закона о товарных знаках США, и ходатайствовать о регистрации знака в Основном реестре. [ТМЕР §§1212–1212.10](#).

#### ***Наиболее частые причины предварительного отказа по закону/по существу.***

Чаще всего ВПТЗ США выносит решение о предварительном отказе по закону/по существу по относительным основаниям, а также по причине того, что знак не имеет различительного характера.

#### ***Относительные основания: знак вступает в конфликт с зарегистрированным знаком или знаком, заявка на который была подана ранее и находится на стадии рассмотрения.***

В регистрации будет отказано на основании положений раздела 2(d) Закона о товарных знаках США по причине того, что знак, указанный в REP, вступает в конфликт с зарегистрированным знаком или знаком, заявка на который была подана ранее и находится на рассмотрении. Рассмотрение проводится не только на предмет наличия сходства между знаками, но и между идентификацией (указание) товаров/услуг. Знаки необязательно должны быть идентичными; достаточно того, что они сходны. Товары/услуги также необязательно должны быть идентичными; достаточно того, что они сходны или взаимосвязаны. Ключевой момент при рассмотрении относительных оснований для отказа касается не того, насколько велика вероятность смешения знаков как таковых или товаров/услуг, предлагаемых под этими знаками, а того, насколько вероятно возникновение путаницы касательно происхождения или финансирования товаров/услуг из-за использованного на них знака. См. [ТМЕР §§1207–1208.03\(c\)](#), где рассказывается о вероятности смешения. В отличие от некоторых других стран, законодательство о товарных знаках США предполагает рассмотрение с учетом товаров/услуг, а не на основе международного класса, к которому отнесены товары/услуги. Факт наличия связи между товарами/услугами может быть установлен в пределах одного класса или между разными классами. Следовательно, отказ может быть вынесен в отношении некоторых (но не всех) товаров/услуг в пределах одного класса.

#### ***Абсолютные основания: знак не имеет различительного характера; знак носит только описательный характер.***

В регистрации будет отказано в соответствии с разделом 2(e)(1) Закона о товарных знаках США, если знак, указанный в REP, не имеет различительного характера, то есть знак только описывает или является описательным в отношении цели, функции, характеристики или качества указанных товаров/услуг. Знак может быть признан только описательным не только в том случае, если он описывает все цели, функции, характеристики или качества. Достаточно того, что знак описывает одну

важную цель, функцию, характеристику или качество указанных товаров/услуг. Установление того, что знак является просто описательным, осуществляется для конкретных перечисленных в REP товаров/услуг, в отношении которых запрашивается регистрация, а не отвлеченно. См. [ТМЕР §§1209–1209.04](#), где рассказывается об описательности.

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ ПО ПРИЧИНЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВПТЗ США: ПРОЦЕДУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Далее перечислены дополнительные основания для предварительного отказа в случае невыполнения определенных действующих в США требований к заявкам. В ВПТЗ США эти отказы называются отказами по причине невыполнения «процедурных требований». В регистрации может быть отказано по причине того, что заявитель не предоставил:

- Информацию о заявителе ([ТМЕР §§803–803.06](#)):
  - имя заявителя и его наименование, под которым он ведет коммерческую деятельность (DBA-название), если применимо;
  - тип или обозначение юридического лица заявителя;
  - гражданство заявителя, если он является физическим лицом, либо государство или штат регистрации или учреждения, если заявитель является юридическим лицом.
- Четкое воспроизведение (рисунок) знака ([ТМЕР §§202.01](#), [807–807.18](#)).
- Описание знака, если он состоит не из стандартных символов ([ТМЕР §§808–808.03\(g\)](#)).
- Если знак включает в себя цвет, то истребование цвета с указанием цвета(-ов), который(-е) является(-ются) частью знака, и отдельное заявление о местоположении цвета, где описано расположение цвета(-ов) на знаке ([ТМЕР §§807.07\(a\)-807.07\(a\)\(ii\)](#)).
- Отказ от нерегистрируемого компонента (описательные или родовые понятия и изображения) знака, который в остальном является регистрируемым ([ТМЕР §§1213–1213.11](#)).
- Перевод слов не на английском языке и транслитерацию букв на знаке, написанных не латиницей ([ТМЕР §§809–809.03](#)).
- Заявление, где указано, что знак содержит имя или изображение ныне живущего лица, и что его или ее согласие получено; или заявление о том, что имя или изображение не относится к ныне живущему лицу (при необходимости) ([ТМЕР §§813–813.01\(c\)](#)).

## ПОИСК НА ДОСТУПНОСТЬ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Прежде чем указывать США, заявителю рекомендуется провести поиск по базе данных ВПТЗ США, чтобы удостовериться в том, что знак, охрану которого он хочет обеспечить, доступен для использования и не является сходным до степени смешения со знаком, который уже зарегистрирован или заявка на регистрацию которого в отношении таких же или аналогичных товаров/услуг находится на стадии рассмотрения. Поиск может быть произведен бесплатно на сайте ВПТЗ США с использованием Системы электронного поиска по товарным знакам (TESS), которая доступна по адресу <http://www.uspto.gov/trademark>. TESS предоставляет доступ к тексту и изображениям зарегистрированных, находящихся на рассмотрении знаков и знаков, заявки на которые были оставлены без движения. Дополнительная информация о зарегистрированных и находящихся на рассмотрении знаках, включая их текущий статус, может быть получена путем введения серийного номера ВПТЗ США или регистрационного номера в базу данных Системы проверки статуса и получения документов ВПТЗ США (TSDR), которая доступна по адресу <http://tsdr.uspto.gov/>.

ВПТЗ США не проводит поиск знака до подачи REP (т. е. поиск на предмет «чистоты» знака) в интересах заявителя и не предоставляет правовые консультации по ситуации того



или иного заявителя, в частности, по поводу того, есть ли знак, сходный до степени смешения со знаком из REP, или такой знак, с которым знак из REP с большой вероятностью можно перепутать. Однако после получения REP и в рамках рассмотрения ВПТЗ США проводит поиск знака, указанного в REP, и отказывает в регистрации в том случае, если будет найден знак, сходный до степени смешения со знаком из REP и действующий в отношении тех же или аналогичных товаров/услуг, который уже зарегистрирован или заявка на который подана ранее и находится в процессе рассмотрения.

## **ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕДУРОЙ ПОДАЧИ, И ТРЕБОВАНИЯ ВПТЗ США ПРИ УКАЗАНИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ**

Следующие вопросы и требования следует иметь в виду при указании США.

### **(1) Возможность регистрации только в Основном реестре ВПТЗ США; отсутствие возможности регистрации в Дополнительном реестре**

Знак, указанный в REP, может быть зарегистрирован только в Основном реестре ВПТЗ США, если он является различительным по своей сути или если в соответствии с разделом 2(f) Закона США о товарных знаках была сделано и обосновано заявление о приобретенном различительном характере. В противном случае в регистрации в США будет отказано. Такой знак не может быть зарегистрирован в Дополнительном реестре ВПТЗ США. [ТМЕР §1904.02\(f\)](#).

### **(2) Основание для подачи**

Основанием для подачи REP на США является раздел 66(a) Закона США о товарных знаках. Основание по разделу 66(a) не может быть совмещено с другими основаниями для подачи в США. Раздел 66(a) предусматривает передачу REP Международным бюро (МБ) в ВПТЗ США, и он не может быть дополнен или заменен в качестве основания в заявке, изначально поданной в ВПТЗ США в соответствии с разделом 1 или разделом 44 Закона о товарных знаках. [ТМЕР §1904.01\(a\)](#).

### **(3) Дата подачи**

Если REP изначально сделано в МЗ, то датой подачи REP является дата МР. Если же REP сделано в ПУ, то датой подачи REP является дата регистрации ПУ в МБ. [ТМЕР §1904.01\(b\)](#). Дата подачи используется ВПТЗ США для определения порядка рассмотрения заявок в ВПТЗ США, а также для установления приоритета в целях публикации для подачи возражений третьими сторонами.

### **(4) Дата подачи притязания на приоритет в соответствии с Парижской конвенцией**

Чтобы иметь возможность испрашивать приоритет в соответствии с Парижской конвенцией, заявитель должен подать REP на США в течение шести месяцев после даты подачи заявки, которая является основой притязания на приоритет. Если США указаны в МЗ, то дата МР не может быть позднее шести месяцев после даты подачи, которая является основой для притязания на приоритет. Если REP сделано в ПУ, то дата регистрации ПУ не может быть позднее шести месяцев после даты подачи, которая является основой для притязания на приоритет. Электронная система ВПТЗ США автоматически определяет, может ли REP использоваться для получения преимуществ притязания на приоритет, на основе дат, указанных в МР. [ТМЕР §1904.01\(e\)](#).

## **(5) Пошлина за подачу**

Пошлина за подачу взимается МБ в швейцарских франках (CHF) и передается в ВПТЗ США. [ТМЕР §1904.01\(f\)](#). Действующая шкала пошлин ВОИС размещена по адресу [http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind\\_taxes.html](http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html).

## **(6) Заявление о намерении использовать товарный знак. Официальный бланк ВОИС ММ18**

В ВПТЗ США действует требование, согласно которому REP на США в момент подачи должно содержать следующие заявления: 1) заявитель имеет добросовестное намерение использовать знак в коммерческой деятельности, которую может регулировать Конгресс США, на товарах/услугах, указанных в МЗ/ПУ, или в их отношении; 2) лицо, которое делает настоящее заявление, имеет надлежащие полномочия для подписания этого заявления от имени заявителя; 3) лицо, которое делает настоящее заявление, считает, что заявитель вправе использовать знак в коммерческой деятельности, которую может регулировать Конгресс США, на товарах/услугах, указанных в МЗ/ПУ, или в их отношении; **И** 4) лицо, которое делает настоящее заявление, в меру своих знаний и убеждений считает, что никакое другое лицо, фирма, корпорация, ассоциация или иное юридическое лицо не имеет права использовать этот знак в коммерческой деятельности, которую может регулировать Конгресс США, как в идентичном такому знаку виде, так и в настолько сходном виде, что возможно возникновение смешения или ошибки, или введение в заблуждение в случае использования знака на товарах/услугах такого иного лица или в их отношении.

Это заявление должно быть подписано: 1) лицом, обладающим юридическими полномочиями для наложения обязательств на заявителя; 2) лицом, обладающим достоверными знаниями фактов, а также фактическими или подразумеваемыми полномочиями действовать от имени заявителя; **ИЛИ** 3) поверенным, имеющим полномочия для ведения дел в ВПТЗ США, который имеет фактическую доверенность, совершенную в письменном или устном виде, или конклюдентную доверенность от заявителя. Подпись должна представлять собой подпись, поставленную стойкими чернилами от руки лично тем лицом, которое подписывает документ. Другое лицо (например, помощник юриста, помощник по правовым вопросам, секретарь) не могут поставить подпись вместо поверенного или иной уполномоченной стороны с правом подписи. Имя лица, подписывающего документ, должно быть написано печатными буквами или напечатано непосредственно под или рядом с подписью.

Официальный бланк ВОИС ММ18 содержит текст заявления ВПТЗ США. Бланк ММ18 является частью МЗ или ПУ, если указаны США, и он должен быть подан вместе с МЗ или ПУ. Прежде чем REP будет передано в ВПТЗ США, МБ должно удостовериться в том, что бланк ММ18 приложен к МЗ или ПУ, что формулировки в заявлении не были изменены и что документ подписан. МБ не направляет бланк ММ18 в ВПТЗ США; он является частью МР, сведения о которой хранятся в МБ.

См. [ТМЕР §§602–602.03\(e\)](#), где говорится о том, какие лица уполномочены вести дела в ВПТЗ США, и [ТМЕР §1904.01\(c\)](#), где говорится о требовании представления заявления о намерении использовать

## **(7) Для получения регистрации не требуется использовать знак**

Для получения регистрации REP законодательство США о товарных знаках не требует включения в REP подтверждения использования знака в коммерческой деятельности, в отличие от национальных заявок, в основе которых лежит использование или намерение использовать знак в коммерческой деятельности, подлежащей регулированию Конгрессом США. Поэтому заявителям, которые уже используют знак в США на момент указания США, не требуется представлять даты использования знака. Вместо этого во всех REP в момент указания США должно содержаться заявление о намерении использовать знак, что

обеспечивается заполнением и подачей официального бланка ВОИС MM18, о котором шла речь выше. Однако после регистрации REР регистратор/владелец должен периодически подавать в ВПТЗ США документы для сохранения регистрации в силе, которые должны содержать подтверждение использования знака в коммерческой деятельности, а также примеры такого использования (представление аффидевитов или заявлений в соответствии с разделом 71), о чем будет рассказано далее; и эти требования идентичны тем, которые предъявляются к национальным регистраторам из США. Хотя требование о включении в REР подтверждения использования в коммерческой деятельности, которую может регулировать Конгресс США, отсутствует, регистрация может быть оспорена третьей стороной на основании неиспользования знака в США. Существует презумпция отказа от использования, которая применяется в случае неиспользования знака в течение трех лет подряд. [TMEP §1613.11](#), [TBMP §309.03\(c\)](#).

## **РОЛЬ ОТДЕЛА ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С МАДРИДСКОЙ СИСТЕМОЙ (MPU), ПРИ УКАЗАНИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ**

Отдел по рассмотрению вопросов, связанных с Мадридской системой (MPU), — это специальное подразделение в ВПТЗ США, которое занимается рассмотрением постановлений Ведомства о предварительном отказе в регистрации REР до того, как такой отказ передается в МБ, и предоставляет общую информацию клиентам ВПТЗ США о рассмотрении REР. MPU не проводит рассмотрение REР по существу. Поверенные ВПТЗ США, проводящие экспертизу REР, оценивают возможность их регистрации. Однако MPU анализирует каждое постановление Ведомства, содержащее предварительный отказ, чтобы удостовериться в том, что ВПТЗ США выполняет все требования Мадридского протокола. Кроме того, MPU обрабатывает множество связанных с заявками информационных сообщений, которыми обмениваются ВПТЗ США и МБ. Среди обязанностей MPU можно выделить следующие: рассмотрение и обработка уведомлений о внесении изменений и ограничениях, получаемых от МБ; уведомление МБ об окончательных решениях и дальнейших постановлениях, в соответствии с которыми товары/услуги, указанные в REР, в итоге получают охрану на территории США; уведомление МБ об отменах и аннулировании регистраций в рамках Мадридской системы; а также обработка запросов о трансформации и замене.

### **Рассмотрение в ВПТЗ США и требования ВПТЗ США**

REР или мадридские заявки рассматриваются теми же поверенными-экспертами ВПТЗ США, которые проводят экспертизу национальных заявок, и к ним применяются те же основания для отказа по закону/по существу, а также по причине процедурных нарушений, что и к национальным заявкам. [TMEP §1904.02\(a\)](#). В последующих разделах рассказывается о наиболее часто встречающихся проблемах, связанных с REР, описаны различные требования ВПТЗ США, объяснено, как следует представлять информацию до рассмотрения REР, чтобы избежать предварительного отказа, и обсуждаются способы аннулирования предварительного отказа в случае его получения.

#### **(1) Правовой статус и гражданство (национальность) заявителя**

ВПТЗ США требует предоставлять данные о правовом статусе (например, об организационно-правовой форме) и гражданстве (например, национальности) каждого заявителя. REР на США может и не содержать такую информацию, так как она не требуется для МЗ. Однако заявитель может включить в МЗ данные о правовом статусе и гражданстве, и если такая информация включена, то МБ передает ее в ВПТЗ США как часть REР. Если в REР отсутствует такая информация, то ВПТЗ США выпускает постановление Ведомства. Чтобы не допустить этого, заявителю следует включить данные о правовом статусе и гражданстве в МЗ. Если заявитель является физическим лицом, то он/она должен(-на) указать свое имя и страну, гражданином или подданным которой он/она является. Если заявитель является юридическим лицом (таким как

корпорация или общество с ограниченной ответственностью), то необходимо указать название, правовой статус и государство или страну, в соответствии с законами которой создано юридическое лицо заявителя. [ТМЕР §§803.03–803.04](#).

Вне зависимости от того, является заявитель физическим или юридическим лицом, ВПТЗ США не принимает в качестве указания на гражданство заявителя указание на страну происхождения заявки. Такая информация указывает только на обоснование права заявителя на подачу международной заявки и не обязательно свидетельствует о гражданстве заявителя.

Правовой статус заявителя должен соответствовать аббревиатуре, которая является частью названия заявителя и указывает на то, что заявитель является юридическим лицом. Например, если название заявителя «ABC, LLC», где LLC — это известная аббревиатура «limited liability company» (общество с ограниченной ответственностью), то правовой статус заявителя должен быть указан как «limited liability company». Если указано иное (например, корпорация или партнерство), то ВПТЗ США выпускает постановление Ведомства, в соответствии с которым заявителю следует прояснить такое несоответствие.

Если в качестве правового статуса указано иностранное обозначение или его аббревиатура и если такое иностранное обозначение или его аббревиатура присутствует в Приложении D к Руководству по проведению экспертизы товарных знаков (ТМЕР) ([Приложение D: иностранные юридические лица](#)), то ВПТЗ США может принять эквивалентный термин, действующий в США, который указан в Приложении D, в качестве правового статуса заявителя и не выпускать постановление Ведомства. Например, если название заявителя «ABC, S.p.A», а правовой статус указан как «Società per Azioni», то ВПТЗ США принимает иностранное обозначение правового статуса заявителя, так как в Приложении D указано, что в США эквивалентом «S.p.A.» является «corporation», «limited share company» и «joint-stock company». Приложение D является инструментом для перевода в том случае, когда правовой статус заявителя содержит иностранное обозначение. Если в REP правовой статус заявителя не указан, то ВПТЗ выпускает постановление Ведомства с требованием предоставить эту информация непосредственно в ВПТЗ США.

## (2) Воспроизведение (рисунок) и описание знака

**Воспроизведение (рисунок) знака.** Знак, указанный в REP, не может быть изменен, так как в его основе лежит знак, указанный в MP, который, в свою очередь, основан на знаке из базовой заявки/регистрации. Это справедливо даже в том случае, если знак в базовой заявке/регистрации был изменен. Изменения, вносимые в знак в базовой заявке/регистрации, не направляются в МБ и не отражаются в MP или в REP. Хотя знак, указанный в REP, не может быть изменен, то, как он воспроизводится и отображается на рисунке, может быть модифицировано в определенных ситуациях, чтобы обеспечить соблюдение законодательства о товарных знаках США и требования ВПТЗ США в отношении рисунков. Такая модификация не рассматривается как изменение знака, а скорее считается пояснением в отношении того, как изображается знак.

Для ВПТЗ США приемлемое воспроизведение (рисунок) обладает следующими характеристиками: содержит качественное изображение знака, где четко показаны все элементы; показывает знак в цвете, если цвет является характеристикой знака; не содержит пометок информационного характера (например, знак федеральной регистрации в США ®), а также содержит одно изображение (ракурс) знака. Если рисунок не отвечает этим базовым требованиям, то ВПТЗ США выпускает постановление Ведомства, содержащее требование о внесении изменений в рисунок.

**Описание знака.** В отношении всех знаков, которые содержат нестандартные символы, ВПТЗ США требует представить описание знака. Должно быть представлено точное и четкое описание знака, которое характеризует все основные аспекты знака, включая его буквенные и текстовые элементы, а также графические элементы. [ТМЕР §§808–808.03\(g\)](#).

Если REP не содержит описание знака или имеющееся описание является неполным или неточным, то ВПТЗ США просит заявителя внести изменения в описание, чтобы оно точно характеризовало все элементы знака. В случаях, когда ВПТЗ США выпускает постановление Ведомства на таком основании, оно обычно включает в него предлагаемое описание знака, в том числе истребование цвета и заявление о расположении цвета, которые являются частью описания (в соответствующих случаях) и которые может использовать заявитель.

Далее рассказывается о различных типах знаков, охрана которых может быть обеспечена в США, и о требованиях ВПТЗ США в отношении каждого типа. Если они не учтены в REP, то ВПТЗ США выпускает постановление Ведомства.

#### **(a) Знак, состоящий из стандартных символов**

**Воспроизведение (рисунок) знака.** Если знак состоит из стандартных символов, то это значит, что конкретный шрифт, размер или цвет не истребуются в качестве его характеристик. Если заявитель хочет, чтобы знак в REP состоял из стандартных символов, то ВПТЗ США требует обеспечить соответствие знака требованиям, действующим в США в отношении стандартных символов, а заявитель должен подать заявку с истребованием стандартных символов. [TMEP §§807.03–807.03\(i\)](#). Поскольку набор требований к истребованию стандартных символов в разных странах различается, могут возникать ситуации, когда знак в МЗ и REP отвечает требованиям ВПТЗ США в отношении истребования стандартных символов, но на такое истребование отсутствует указание в МЗ и REP. Если в МЗ и REP не говорится о том, что знак состоит из стандартных символов и что заявитель хочет обеспечить охрану знака, состоящего из стандартных символов, то заявитель может внести поправки в REP и добавить истребование стандартных символов. Заявитель не может добавить истребование стандартных символов, если знак не отвечает требованиям США в отношении знаков, состоящих из стандартных символов.

Чтобы избежать направления постановления Ведомства, заявитель может представить истребование стандартных символов отдельно и напрямую в ВПТЗ США путем подачи добровольной поправки, о которой идет речь далее, как только REP получено в ВПТЗ США и ему присвоен серийный номер ВПТЗ США. В ВПТЗ США используется следующая форма истребования: «Знак состоит из стандартных символов и не предполагает истребования конкретного шрифта, размера или цвета».

Если истребование стандартных символов отсутствует, то знак, который имеет какую бы то ни было стилизацию, даже очень небольшую, будет рассматриваться как знак специальной формы, о чем будет рассказано далее. Перечень стандартных символов приводится на сайте ВПТЗ США: <http://www.uspto.gov/teas/standardCharacterSet.html>. [TMEP §807.03\(b\)](#). **Символы, не являющиеся буквами латинского алфавита, не рассматриваются как «стандартные», и истребование стандартных символов в этом случае рассматриваться не будет.** Примеры стандартных символов:

## COCA-COLA

**Регистрационный номер:** 4019547

**Товары:** бальзам для губ, блеск для губ, класс 003.

## PomaGrand

**Регистрационный номер:** 3216554

**Товары:** фруктовый сок, изготовленный из концентрата; неалкогольные напитки, содержащие фруктовые соки, класс 032.



**Описание знака.** ВПТЗ США не требует представлять описание знаков, состоящих из стандартных символов. Вместо этого, если знак отвечает требованиям США в отношении знаков, состоящих из стандартных символов, и если предполагается, что знак должен состоять из стандартных символов, то заявитель должен представить официальное истребование стандартных символов.

#### **(b) Знак специальной формы**

**Воспроизведение (рисунок) знака.** Знак считается знаком специальной формы, если он не является знаком, состоящим из стандартных символов. В эту категорию входят знаки, частично или полностью, в которых конкретный шрифт, размер, цвет, необычная форма пунктуации и/или элементы дизайна являются различительными характеристиками. Знаки специальной формы включают в себя знаки, содержащие надстрочный шрифт, подстрочные знаки, знаки степени или иные символы, которые не входят в перечень стандартных символов ВПТЗ США. [ТМЕР §§807.04–807.04\(b\)](#). Воспроизведение (рисунок) знака должно быть такого качества, чтобы он мог быть на удовлетворительном уровне отсканирован для базы данных ВПТЗ США. Если качество воспроизведения знака не позволяет отсканировать и распечатать его для выпуска «Товарные знаки» «Официального бюллетеня» и регистрационного свидетельства, то ВПТЗ должно быть предоставлено новое изображение.

**Описание знака.** Если знак является знаком специальной формы, то ВПТЗ требует от заявителя предоставить описания знака. Если знак, указанный в REP, состоит только из слов, написанных стилизованным шрифтом, и не содержит графических элементов, то заполненное заявителем поле в МЗ под названием «Словесные элементы знака» может быть принято в качестве описания знака в целях соблюдения требования ВПТЗ США в отношении описания. [ТМЕР §808.03\(b\)](#). Если воспроизведение (рисунок) знака выполнено в цвете, то ВПТЗ требует от заявителя представить следующие документы как часть описания знака:

- 1) истребования цвета, где перечислены все цвета, используемые в изображении знака, и где содержится заявление о том, что указанный цвет(а) является характеристикой знака; и
- 2) заявление о расположении цвета, поясняющее, где каждый цвет расположен на знаке. [ТМЕР §§807.07\(a\)–807.07\(a\)\(ii\)](#), [808.02](#).

Следующие типы знаков считают знаками специальной формы. В этой группе выделяются объемные, звуковые и цветовые знаки, которые также называются «нетрадиционными знаками».

#### **(i) Знаки, содержащие слова, буквы и цифры специальной формы и/или двухмерные графические объекты**

Воспроизведение специальной формы (рисунок) необходимо в том случае, если слова, буквы, цифры и двухмерные объекты представлены в различительной форме (например, имеют особый шрифт, размер, цвет), создавая необычное или «специальное» коммерческое впечатление, которое будет изменено или утрачено, если знак будет зарегистрирован на основе воспроизведения, состоящего из стандартных символов. [ТМЕР §807.04\(b\)](#). Описание знака должно содержать подробную характеристику всех отдельных элементов, из которых он состоит. Примеры подобных знаков:



Регистрационный номер: 4161375



**Услуги:** услуги по доставке напитков и консультационные услуги в этой связи, класс 39.

**Описание.** Знак состоит из слов PEPSI DIRECT, написанных стилизованным шрифтом, и шарообразного символа, состоящего из трех сегментов, причем средний сегмент делит его на две части. Шарообразный символ окружен каймой. Под словом «DIRECT» проходит изогнутая черта.



**Регистрационный номер:** 4611348

**Товары:** безалкогольные напитки, класс 32.

**Описание.** Знак состоит из слова PEPSI, написанного белыми стилизованными буквами, которые расположены вертикально. Вторая буква P в слове PEPSI содержит шарообразный символ, состоящий из трех сегментов. Первый сегмент красного цвета, второй — белого, а третий — синего. Весь знак расположен на синем фоне.

**Истребование цвета:** красный, белый и синий цвета испрашиваются как характерная черта знака.

## (ii) Объемные знаки

Объемный знак в отношении товаров представляет собой конфигурацию (форму) самого товара или упаковки, в которой он продается. Объемный знак в отношении услуг может представлять собой, например, интерьер ресторана, внешнее оформление предприятия розничной торговли или пункта обслуживания клиентов (например, костюм, используемый поставщиком услуг или используемый для рекламы услуг). В ВПТЗ США такие знаки называются «внешним оформлением». Знак должен быть изображен в воспроизведении (рисунке) в трехмерном виде, давая представление о его высоте, ширине и глубине. Если знак является лишь элементом внешнего оформления, то на рисунке сплошной линией следует выделить те элементы, которые испрашиваются как часть знака, а прерывистой или пунктирной линией следует выделить те части, которые не испрашиваются в качестве знака. [ТМЕР §§807.10, 1202.02\(c\)\(i\)–1202.02\(c\)\(i\)\(C\)](#).

В отношении товаров в описании знака должно быть отмечено, что он является объемным и представляет собой «дизайн продукта», или «конфигурацию» самих товаров, или «упаковки» продукта, или «тару», в которой продается товар. Что касается услуг, то в описании знака должно быть отмечено, что знак является объемным и представляет собой внешнее оформление услуг, указанных в REP. В описании должно быть отмечено, какие элементы воспроизведения (рисунка) являются знаком и испрашиваются как часть знака, а какие нет. В описании должно быть четко обозначено, что отмечено прерывистой или пунктирной линией, а также должно быть заявлено, что то, что отмечено прерывистой или пунктирной линией, не испрашивается как часть знака. [ТМЕР §1202.02\(c\)\(ii\)](#). Если в REP отсутствует описание, которое отвечает этим требованиям, то ВПТЗ США выпускает постановление Ведомства, в соответствии с которым заявитель должен предоставить надлежащее описание.

Именно заявитель несет ответственность за то, что знак действительно является объемным. После регистрации знака, когда в ВПТЗ США подаются документы для сохранения регистрации в силе (представление аффидевитов или заявлений в соответствии с разделом 71), о чем пойдет речь ниже, которые необходимы для подтверждения использования знака в коммерческой деятельности, которую может

регулировать Конгресс США, ВПТЗ США рассматривает примеры использования, чтобы удостовериться в том, что знак действительно объемный. Если выясняется, что это не так, то регистрация может быть аннулирована, а охрана в соответствии с МР признана недействительной.

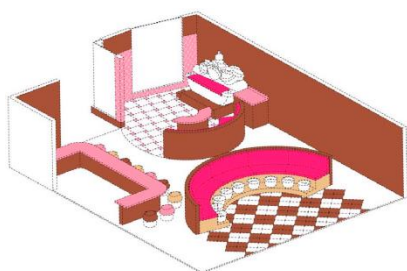
Примеры объемных знаков:



**Регистрационный номер:** 4503633

**Товары:** пиво, минеральная и газированная вода, а также другие безалкогольные напитки, а именно безалкогольное пиво и безалкогольные напитки, содержащие фруктовый сок, класс 32.

**Описание.** Знак представляет собой объемный объект — упаковку товаров, а именно бутылку с крышкой в форме квадратной академической шапочки. На самой бутылке нарисована одна восьмиконечная звезда, а на внизу написано слово HUIZON. Вокруг горлышка бутылки находится этикетка в форме буквы V, которая не испрашивается в качестве характеристики знака. Контуры бутылки и этикетки изображены прерывистой линией; прерывистая линия используется для обозначения формы и контура бутылки и указывает на элементы, которые не испрашиваются как часть знака и служат только для демонстрации расположения знака.



**Регистрационный номер:** 3963872

**Услуги:** услуги в сфере красоты, а именно маникюр, педикюр и уход за кожей лица, услуги парикмахерского салона, класс 44.

**Описание.** Знак представляет собой интерьер спа-салона, оформленный с использованием коричневой, розовой, пурпурной и кремовой цветовой гаммы, а стиль оформления напоминает мороженое. Коричневый цвет присутствует на стенах, на напольной плитке, на спинке скамьи, на обивке стульев и на столе, на барной стойке и на основании скамьи. Розовый цвет присутствует на стенах, на поверхности стола, на рабочей поверхности и на сиденьях стульев. Пурпурный цвет присутствует на сиденье скамьи. Кремовый цвет присутствует на основании скамьи. Расположение объектов в спа-салоне, обозначенное пунктирной линией, показывает местоположение знака и не является частью знака.

**Истребование цвета:** коричневый цвет, розовый цвет, пурпурный цвет и кремовый цвет испрашиваются как характеристики знака.

Если один ракурс (вид) объемного знака на рисунке не отражает все элементы знака, то заявитель может подать ходатайство на имя Директора Ведомства по патентам и товарным знакам США с просьбой снять требование относительно представления только одного ракурса знака и предоставить возможность представления нескольких ракурсов знака. В таком ходатайстве заявителю следует пояснить, что характеристики знака не могут быть должным образом отражены с помощью одного ракурса и что для обеспечения четкого отображения всех характеристик испрашиваемого знака требуются дополнительные ракурсы. В ВПТЗ США в Системе электронной подачи заявок на товарные знаки (TEAS) есть возможность заполнения электронной формы ходатайства, которая доступна по адресу <http://go.usa.gov/3rM5j>.

### (iii) Звуковой знак

Звуковой знак состоит только из звука (например, музыка, слова и музыка, лаянье собаки, кряканье утки). ВПТЗ США не требует воспроизведения (рисунка) звукового знака. [ТМЕР §807.09](#). Однако ВПТЗ США требует предоставить аудио-воспроизведение звукового знака и письменное описание звука, который представляет собой знак, о чем рассказано далее. Заявитель должен представить аудио-файл, содержащий аудио-воспроизведение или запись, содержащую только сам знак, в формате .wav, .wmv, .wma, .mp3, .mpg или .avi, причем размер файла не должен превышать 5 MB, так как система TEAS не в состоянии обработать файлы большего размера. Цель предоставления аудио-воспроизведения состоит в том, чтобы дополнить и пояснить описание знака.

Если ВПТЗ США направило постановление Ведомства, а заявитель ответил на него с использованием электронной формы «Ответ на постановление Ведомства» в системе TEAS, то аудио-файл не может быть приложен или передан вместе с таким ответом. Вместо этого после отправки ответа следует отправить аудио-файл приложением к электронному письму, которое должно быть направлено по адресу [TEAS@uspto.gov](mailto:TEAS@uspto.gov); при этом в письме необходимо четко указать, что электронный аудио-файл следует приложить к «заявке, серийный номер которой <указать>». Размер аудио-файла, приложенного к электронному письму, не должен превышать 9 MB.

Следует представить подробное описание звукового знака. Если знак состоит из музыкального отрывка или слов и музыкального отрывка, то следует приложить нотную запись музыкального отрывка, чтобы дополнить описание знака и сделать его более понятным. [ТМЕР §807.09](#). Если ВПТЗ США выпустило постановление Ведомства, а заявитель ответил на него с использованием электронной формы «Ответ на постановление Ведомства» в системе TEAS, то в разделе «Дополнительные материалы» электронной формы в категории «Разное» должна быть приложена нотная запись музыкального отрывка в виде файла формата .jpeg или .pdf.

### (iv) Цветовой знак

Цветовой знак — это знак, который состоит **исключительно** из одного или нескольких цветов, используемых на конкретных объектах. Если знак используется в отношении товаров, то цвет может использоваться на всей поверхности товаров, на части товаров или на упаковке товаров — полностью или частично. Например, цветовой знак может состоять из фиолетового цвета, используемого на салатной миске, розового цвета, используемого на ручке лопаты или из голубого фона и розового круга, используемых на всей упаковке товара или ее части. Точно так же цветовой знак в отношении услуг может представлять собой цвет, используемый на всех рекламных материалах или их части либо на материалах, используемых при оказании услуг. Пример цветového знака в отношении услуг: коричневый цвет на грузовике, который используется при оказании услуг.

Цветовой знак не может иметь различительный характер по своей сути, и поэтому он не может быть зарегистрирован в Основном реестре. Однако цвет может функционировать в качестве знака, если он используется как товарный знак или знак обслуживания и если он воспринимается покупателями как способ идентификации и различения товаров/услуг, на которых или в отношении которых он используется, и как способ определения происхождения товаров/услуг. В этом случае цветовой знак может быть зарегистрирован в Основном реестре в соответствии с разделом 2(f) Закона США о товарных знаках, если заявитель подаст заявку и представит подтверждение того, что знак приобрел различительный характер (т. е. стал различительным). [TMEP §§1202.05–1202.05\(i\)](#).

#### (v) Коллективный, сертификационный знак или знак гарантии

Если в REP указано, что знак является «коллективным, сертификационным знаком или знаком гарантии», то ВПТЗ США выпускает постановление, требующее от заявителя прояснить характер/тип знака, для которого испрашивается охрана. Если знак является коллективным или сертификационным либо знаком обслуживания, то заявитель должен соблюдать требования в отношении подачи заявки на охрану конкретного знака. Касательно коллективных знаков см. [TMEP §§1302–1303.02\(c\)\(ii\)](#) и [TMEP §1305](#); касательно сертификационных знаков см. [TMEP §§1306–1306.09\(c\)](#).

**Коллективный знак. Определение.** Коллективный знак — это вид товарного знака или знака обслуживания, используемый членами коллективной организации, чтобы показать, что их товары/услуги происходят от членов этой организации. Примерами коллективных организаций являются кооперативы, ассоциации и союзы. Владельцем знака является коллективная организация, но все члены такой организации используют знак в связи с предоставлением своих услуг/товаров. [TMEP §1302](#).

Коллективный товарный знак или коллективный знак обслуживания указывает на коммерческое происхождение товаров/услуг, но, будучи коллективным знаком, он также указывает на то, что сторона, предоставляющая товары/услуги является членом определенной группы и соблюдает требования, предъявляемые к членам этой группы. Знак используется всеми членами группы. Следовательно, ни один член не может являться владельцем знака, а право собственности на используемый коллективно знак в интересах всех членов группы принадлежит коллективной организации. Сама по себе коллективная организация не продает товары и не оказывает услуги под своим знаком, но может заниматься рекламой, чтобы повысить популярность знака и способствовать распространению товаров/услуг, продаваемых ее членами под знаком организации. Например, сельскохозяйственный кооператив продавцов сельхозпродукции не продает сельскохозяйственные товары и не оказывает услуги, но рекламирует товары и услуги своих членов. [TMEP §1303](#).

**Способ использования.** Помимо указания и включения всех элементов, применимых к товарным знакам и знакам обслуживания, заявитель должен указать следующее: класс лиц, которые, как предполагается, будут иметь право использовать знак; какое отношение эти лица будут иметь к заявителю; меры контроля, которые заявитель намерен применять в отношении использования знака. В этих целях можно воспользоваться следующей формулировкой: «Заявитель намерен контролировать использование знака членами следующим образом: [указать]». Достаточно указать на то, что регуляторные положения заявителя или иные письменные положения предусматривают желаемый механизм контроля. [TMEP §§1302–1303.02\(c\)\(i\)](#).

**Сертификационный знак. Определение.** Сертификационный знак — это такой вид товарного знака или знака обслуживания, который подтверждает наличие объективных характеристик и соблюдение определенных стандартов в отношении товаров/услуг. Сертификационный знак — это знак, который его владелец/сертифицирующая организация разрешает использовать лицу (не являющемуся владельцем знака/сертифицирующей организацией) в коммерческой деятельности, которую может регулировать Конгресс США,

с целью подтверждения различных характеристик товаров/услуг такого лица (региональное или иное происхождение, материал, способ производства, качество, точность или иные характеристики) или того, что работа или деятельность в отношении товаров/услуг была проведена членом союза или иной организации. [ТМЕР §§1306–1306.09\(c\)](#).

Есть две характеристики, которые отличают сертификационные знаки от товарных знаков или знаков обслуживания. Во-первых, сертификационный знак не используется его владельцем/сертифицирующей организацией, и во-вторых, сертификационный знак не указывает на коммерческое происхождение товаров/услуг и не служит для различения товаров/услуг одного лица от товаров/услуг другого лица. Другими словами, сертификационный знак используется сторонами (не являющимися владельцем знака/сертифицирующей организацией), которые фактически предоставляют товары/услуги и которые получают сертификацию, подтверждающую, что их товары/услуги соответствуют объективным стандартам, установленным владельцем знака/сертифицирующей организацией. Владелец знака/сертифицирующая организация не использует сертификационный знак в отношении своих товаров/услуг. Цель сертификационного знака состоит в том, чтобы донести до потребителя, что товары/услуги обладают определенными характеристиками или отвечают определенным критериям или стандартам, установленным другим лицом. Сертификационный знак не указывает на происхождение из единого коммерческого источника или от одного собственника. При сертификации один и тот же знак используется в отношении товаров/услуг множества различных поставщиков. [ТМЕР §§1306.01–1306.01\(b\)](#).

В целом существует три типа сертификационных знаков: 1) сертификационные знаки, подтверждающие происхождение товаров/услуг из конкретного географического региона; 2) сертификационные знаки, которые подтверждают, что товары/услуги соответствуют определенным стандартам в том, что касается качества, материалов или способа производства (например, сертификация компании Underwriters Laboratories); и 3) сертификационные знаки, которые подтверждают, что работа или деятельность в отношении товаров или услуг была проведена членом союза или иной организации или что производитель соблюдает определенные стандарты. [ТМЕР §1306.01](#).

***Сертификационное заявление и стандарты сертификации.*** Помимо указания и включения всех элементов, имеющих отношение к заявлению на регистрацию сертификационного знака, заявитель должен представить сертификационное заявление и стандарты сертификации. В сертификационном заявлении указаны те характеристики, которые сертифицируются, и если регистрируется географический сертификационный знак, то указывается общее и конкретное географическое происхождение товаров/услуг. Сертификационное заявление должно быть достаточно конкретным и давать надлежащее представление о том, что именно сертифицируется; причем могут быть указаны и иные характеристики, а не только географическое происхождение. Заявление должно начинаться с формулировки: «Сертификационный знак в том виде, в котором он используется (или в том виде, в котором его предполагается использовать) уполномоченным лицом, удостоверяет (или предполагается, что удостоверяет)....». [ТМЕР §1306.06\(f\)\(i\)](#).

Кроме того, должна быть представлена копия стандартов сертификации. Стандарты сертификации не обязательно должны быть разработаны владельцем знака/сертификационной организацией. Они могут быть установлены другой стороной: например, они могут быть изданы государственным органом или разработаны частной исследовательской организацией. Однако такие стандарты сертификации должны касаться полного спектра товаров/услуг, указанных в REP. Например, если товар называется «оливковое масло», а представленные стандарты сертификации применяются только к оливковому маслу Extra Virgin, то заявитель должен внести изменение в идентификацию товаров и ограничить их круг только «оливковым маслом Extra Virgin» либо, если возможно, представить стандарты, которые охватывают различные типы оливкового масла. [ТМЕР §1306.06\(f\)\(ii\)](#).



**Знак гарантии.** В соответствии с Законом США о товарных знаках знаки гарантии не регистрируются.

### (3) Отказ от права

Если знак включает в себя описательные либо родовые понятия или графическое представление описательных либо родовых понятий (когда рисунок эквивалентен письменному выражению), ВПТЗ США требует представить отказ от права на такие понятия и графические представления. Отказ от права — это официальное заявление о том, что заявитель не испрашивает исключительные права на использование указанного элемента знака. Цель отказа от права состоит в том, чтобы сделать возможной регистрацию знака, который может быть зарегистрирован в целом, но содержит элементы, которые по отдельности не могут быть зарегистрированы, не создав ложного впечатления в отношении степени принадлежности регистратору права на такие элементы знака. В ВПТЗ США используется следующий формат отказа от права: «Не предъявляется притязаний в отношении исключительного права на использование «\_\_\_», помимо права на указанный знак». [ТМЕР §§1213–1213.11](#). В случае указания США заявитель может включить отказ от права при подаче МЗ, что позволит избежать направления постановления Ведомства. Если отказ от права включен в МЗ, то он будет передан всем указанным Договаривающимся сторонам (DCP).

Однако отказ от права не требуется, если знак в целом является единым, то есть знак целиком создает единое коммерческое впечатление, помимо и в отдельности от любых отдельных элементов, которые носят описательный или родовой характер. [ТМЕР §§1213.05–1213.05\(h\)](#).

### (4) Заявление о наличии более ранней регистрации в Соединенных Штатах Америки

Если заявитель является владельцем действующей регистрации такого же или аналогичного знака и таких же или аналогичных товаров/услуг, то может быть подано заявление о более ранней действующей/активной регистрации в США. [ТМЕР §§812–812.01](#). При рассмотрении на предмет относительных оснований для отказа это дает поверенному-эксперту информацию для установления того, вступает ли знак, указанный в REP, в конфликт с зарегистрированным знаком (есть ли вероятность смешения). Такая информация не может быть включена в МЗ, но может быть подана напрямую в ВПТЗ США в качестве добровольной поправки, о чем пойдет речь далее, как только REP будет получено в ВПТЗ США и ему будет присвоен серийный номер ВПТЗ США. Если заявитель является владельцем нескольких более ранних регистраций, то достаточно указать два или три регистрационных номера, которые являются наиболее релевантными с точки зрения сходства знаков и взаимосвязи товаров/услуг, и добавить слова «и других номеров». Стандартный формат ВПТЗ США для такого заявления: «Заявитель является владельцем регистрационного номера <укажите номер>» и «Заявитель является владельцем регистрационных номеров <укажите номера> и других номеров».

### (5) Классификация товаров/услуг

МБ контролирует классификацию товаров/услуг, т. е. присвоение международного класса в соответствии с Ниццкой системой классификации. ВПТЗ США не может вносить изменения в классификацию, добавлять классы или перемещать товары/услуги между классами в рамках REP, поданного по нескольким классам. ВПТЗ США вносит изменения в классификацию только в случае получения от МБ уведомления о внесении изменений в классификацию. ВПТЗ США не меняет классификацию товаров/услуг в REP, которые, по мнению ВПТЗ США, отнесены к неверному классу. Более того, если в товары/услуги в REP нужно внести изменения, то ВПТЗ США может внести такие изменения только в пределах класса, присвоенного МБ. [ТМЕР §§1401.03\(d\), 1904.02\(b\)](#).



## (6) Идентификация (указание) товаров/услуг

В заявке должны быть указаны конкретные товары/услуги, на которых или в отношении которых заявитель намеревается добросовестно использовать знак в ходе коммерческой деятельности, которую может регулировать Конгресс США. Заявитель должен конкретно указать товары/услуги, чтобы официально заявить о том, какие товары/услуги он намеревается использовать и охрану которых испрашивает, а также чтобы позволить поверенному-эксперту провести надлежащее рассмотрение и вынести информированное решение касательно относительных оснований для отказа (т. е. по поводу вероятности смешения). Следовательно, как правило, ВПТЗ США не принимает заголовки классов и широкие определения товаров/услуг. [ТМЕР §1402.01\(c\)](#). При этом ВПТЗ США принимает формулировки, используемые в заголовках классов для товаров по классу 15 (музыкальные инструменты) и классу 23 (пряжа и текстильные нити), так как «музыкальные инструменты» и «пряжа и текстильные нити» считаются достаточно определенными указаниями.

Политика ВПТЗ США в области идентификации учитывает охват и определенность.

**Охват идентификации.** При внесении поправок в идентификацию классификация, присвоенная МБ, определяет охват товаров/услуг в REP. Поэтому ВПТЗ США не допускает внесение каких-либо изменений, которые выходят за пределы присвоенного МБ класса. [ТМЕР §1401.03\(d\)](#). Например, если товары в МР и REP определяются как «одежда по классу 25», то заявитель может изменить определение товаров в пределах категории одежды по классу 25. Это значит, что заявитель не может указать одежду по классу 9, например, «одежду для защиты от огня», так как такое определение выходит за пределы класса, присвоенного МБ.

Во многих случаях идентификация (указание) товаров/услуг представляет собой просто повтор всего заголовка того или иного класса. Однако использование слов (т. е. общих обозначений), входящих в заголовок класса, в качестве идентификации в REP не значит, что будут включены все товары/услуги в установленных пределах такого класса. В такой ситуации ВПТЗ США при определении охвата идентификации использует обычное значение слов. ВПТЗ США не разрешает заявителям вносить поправки и включать какие-либо товары/услуги, входящие в тот или иной класс, если такие товары/услуги не подпадают под обычное значение слов (т. е. общих обозначений) в **заголовке**, или менять указанные товары/услуги на товары/услуги из других классов. [ТМЕР §1402.07\(a\)](#).

Внесение поправок в идентификацию разрешается только в том случае, если это ограничивает или поясняет указанные товары/услуги. Если в идентификацию внесены поправки приемлемым для ВПТЗ США образом, то такие поправки заменяют собой все предыдущие идентификации, а охват товаров/услуг ограничивается исправленной формулировкой. Внесение дальнейших поправок, которые дополняют или расширяют охват товаров/услуг, не разрешается, даже если товары/услуги, которые должны быть добавлены, указаны в МР или в базовой заявке/регистрации. [ТМЕР §1402.07\(e\)](#).

**Определенность идентификации.** ВПТЗ США требует, чтобы идентификация была определенной, то есть конкретной, четкой, ясной и краткой. [ТМЕР §§ 1402.03–1402.03\(f\), 1402.07–1402.07\(e\)](#). В идентификации должно быть указано обычное название каждого товара/услуги с использованием общепринятой терминологии. Если товары/услуги не имеют обычных названий, то заявителю для их описания и объяснения следует использовать четкие и сжатые формулировки. Не следует использовать технические или узкоспециальные формулировки и длинные описания характеристик или способов применения. Формулировки должны быть понятными среднестатистическому человеку, и для их понимания не должно требоваться глубоких познаний в соответствующей области. В идентификации может быть использована специальная терминология, характерная для той или иной отрасли, но если термины не являются понятными для широкого круга лиц, то в идентификацию должно быть включено объяснение специальной терминологии. [ТМЕР §§1402.01\(c\), 1402.03–1402.03\(f\), 1904.02\(c\)–1904.02\(c\)\(v\)](#). См. [ТМЕР §§1402–1402.15](#) и

[ТМЕР §§1402.11–1402.11\(j\)](#), где описана практика ВПТЗ США в отношении идентификации товаров/услуг.

ВПТЗ США применяет те же стандарты описания специфичности товаров/услуг в REP, которые применяются к описанию товаров/услуг в национальных заявках. Товары/услуги рассматриваются на основе Руководства ВПТЗ США по подготовке приемлемой идентификации товаров и услуг (Руководство по идентификации), которое доступно на сайте ВПТЗ США по адресу <http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html>. Настоятельно рекомендуется использовать Руководство по идентификации ВПТЗ США при подготовке идентификаций в ответ на постановление Ведомства. Например, ВПТЗ не принимает формулировку «одежда» по классу 25. Заявитель должен указать тип одежды, перечислив общепринятые наименования каждого предмета, охрана которого испрашивается, например, «одежда, а именно брюки, рубашки и свитера» или «детская одежда, а именно пиджаки и жилеты». Точно также ВПТЗ США не принимает формулировку «деятельность в сфере бизнеса» в качестве наименования услуги по классу 35. Заявитель должен конкретизировать сферу или предмет такой деятельности, например, «деятельность в сфере бизнеса, а именно бизнес-операции, деловое администрирование и офисные функции» или «бизнес-операции, услуги по деловому администрированию в сфере здравоохранения».

**Использование квадратных скобок при составлении идентификации.** Согласно политике ВПТЗ США в идентификации товаров/услуг не должны использоваться ни квадратные, ни круглые скобки. В ВПТЗ США одинарные квадратные скобки используются для обозначения товаров/услуг, которые были удалены из регистрации и на которые больше не распространяется охрана. В соответствии с Руководством по идентификации ВПТЗ США квадратные скобки и заключенные в них слова служат только для целей информирования. Если квадратные скобки присутствуют в идентификации (указании) товаров/услуг в REP, то поверенный-эксперт выпускает постановление Ведомства, в соответствии с которым от заявителя требуется удалить квадратные скобки и содержащиеся в них формулировки. Если на постановление Ведомства не будет получен ответ, то результатом может стать отказ от рассмотрения REP целиком или частично.

**Пунктуация.** Чтобы облегчить процесс рассмотрения и обеспечить ясность при публикации, заявителям следует использовать точки с запятой и запятые для разделения объектов в той или иной категории. Как правило, точки с запятой следует использовать для разделения отдельных категорий товаров/услуг в рамках одного класса. Например, «чистящие средства, а именно чистящие средства для стекла, для духовок и ковров; дезодоранты для животных» — это пример приемлемой идентификации по классу 3. В данном примере слова «чистящие средства» называют категорию, охватывающую «чистящие средства для стекла, духовок и ковров». Точка с запятой перед словами «дезодоранты для животных» указывает на то, что дезодоранты — это отдельная категория товаров по отношению к чистящим средствам. Если перед названиями стоит слово «namely» («а именно»), то перед этим словом и после него всегда должна стоять запятая. Например, «clothing, namely, hats, caps, sweaters, and jeans» (одежда, а именно шляпы, шапки, свитера и джинсы) — это приемлемая идентификация товаров по классу 25, содержащая верную расстановку запятых. [ТМЕР §§1402.01\(a\)](#).

Если ВПТЗ США выпускает постановление Ведомства по этой причине, то обычно в нем содержится предлагаемая формулировка идентификации товаров/услуг, которой может воспользоваться заявитель, если это целесообразно.

#### **(7) Как избежать предварительного отказа по причине замечаний, описанных выше**

Если в REP содержатся не все сведения, необходимые для удовлетворения требований ВПТЗ США в отношении заявок, то ВПТЗ США выпускает постановление Ведомства, содержащее предварительный отказ. Заявитель может избежать предварительного

отказа, обусловленного несоблюдением некоторых или всех требований, которые предъявляются к заявкам, следующим образом.

#### **(а) Включение информации в международную заявку**

Заявитель может изначально представить информацию в МЗ при указании США. Примеры такой информации могут включать в себя (если применимо к REP): правовой статус и гражданство заявителя; добровольное ограничение идентификации (указания) товаров/услуг, которые подлежат охране в США; отказ от права и перевод и/или транслитерация. В случае указания США и при подготовке идентификации заявителю настоятельно рекомендуется использовать менеджер MGS ВОИС, размещенный на сайте ВОИС по адресу <http://www.wipo.int/mgs/>, и Руководство по идентификации ВПТЗ США, размещенное на сайте ВПТЗ США по адресу <http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html>.

MGS дает заявителю информацию о товарах/услугах, которые приемлемы для США и многих других DCP. В случае указания США заявителю рекомендуется использовать функцию MGS «Проверить приемлемость для указанных Договаривающихся сторон (dCP)», которая позволяет проверить, приемлема ли в США та или иная конкретная формулировка описания товаров/услуг. Если выяснится, что формулировка заявителя не приемлема в США, то заявителю рекомендуется обратиться к Руководству по идентификации ВПТЗ США с целью разработки приемлемой формулировки.

#### **(b) Предоставление информации с помощью добровольной поправки, подаваемой непосредственно в ВПТЗ США**

Заявитель может представить информацию, необходимую для удовлетворения требований ВПТЗ США, путем подачи добровольной поправки непосредственно в ВПТЗ США. Это может быть сделано только после того, как ВПТЗ США направит заявителю уведомление о получении заявки, подтверждающее получение REP ВПТЗ США и содержащее присвоенный REP серийный номер ВПТЗ США. Используя серийный номер, заявитель может подать добровольную поправку через электронную форму TEAS «Добровольная поправка, не являющаяся ответом на постановление/письмо Ведомства», которая размещена по адресу <http://teas.uspto.gov/office/pr>. REP распределяются между поверенными-экспертами в течение нескольких дней после их получения в ВПТЗ США. Следовательно, чем раньше будет подана добровольная поправка, тем более вероятно, что назначенный поверенный-эксперт получит и рассмотрит ее до направления первого постановления Ведомства, содержащего предварительный отказ.

Если ожидается получение предварительного отказа от ВПТЗ США по причине того, что в первоначальном REP была предоставлена не вся информация, необходимая для регистрации, то заявитель может до получения такого отказа представить информацию с помощью добровольной поправки. В зависимости от содержания REP ВПТЗ США требует предоставления следующей информации, и заявителю рекомендуется представить ее с помощью добровольной поправки:

- правовой статус и гражданство заявителя,
- истребование стандартных символов,
- описание знака,
- истребование цвета и заявление о расположении цвета,
- идентификация (указание) товаров/услуг: при подготовке идентификации заявителю настоятельно рекомендуется использовать Руководство по идентификации ВПТЗ США, размещенное на сайте ВПТЗ США по адресу <http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html>;
- отказ от права,
- перевод и транслитерация,
- заявление о владении более ранней регистрацией.

В разделах выше пояснены эти вопросы и связанные с ними требования ВПТЗ США.

## **(8) Процесс и сроки рассмотрения в ВПТЗ США**

Процесс рассмотрения в ВПТЗ США начинается с назначения поверенного-эксперта, который рассматривает REP и либо утверждает его публикацию для представления возражений третьих сторон, либо направляет первое постановление Ведомства, содержащее предварительный отказ. Если заявитель своевременно отвечает на постановление Ведомства, и его ответ позволяет урегулировать все вопросы, которые были подняты в постановлении Ведомства, то REP утверждается и переходит на этап публикации. Если в ответе удастся урегулировать все вопросы, то выпускается окончательное постановление Ведомства. Иногда поверенный-эксперт может допустить пропуск или ошибочно выпустить отказ в силу закона/по существу либо по причине невыполнения процедурного требования, или ответ заявителя может вызывать новые вопросы. В обоих случаях выпускается второе неокончателное постановление Ведомства, а после ответа заявителя все нерешенные вопросы (если таковые имеются) включаются в окончательное постановление Ведомства.

После вынесения окончательного постановления Ведомства у заявителя есть два варианта: 1) внести изменения в REP таким образом, чтобы решить оставшиеся вопросы и выполнить требования, путем направления ходатайства о пересмотре, чтобы поверенный-эксперт пересмотрел отказ или требование; и/или 2) подать апелляцию по неурегулированным вопросам в Совет по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков (ТТАВ). Если ходатайство о пересмотре было подано без извещения об апелляции и если поверенный-эксперт не изменил своего решения, то заявитель может подать апелляцию, если позволяет срок подачи ответа. Подача ходатайства о пересмотре не дает заявителю дополнительного времени для подачи апелляции. Если по ходатайству о пересмотре будет получен отказ и если апелляция не подана вовремя, то по REP выносятся отказ. [ТМЕР §§715–715.04\(b\)](#). По вопросам, связанным с находящимся на рассмотрении REP, заявителю рекомендуется обращаться к назначенному поверенному-эксперту.

Стандартный график процесса рассмотрения REP от первичной экспертизы до периода после регистрации представлен на сайте ВПТЗ США по адресу <http://go.usa.gov/3rMnT>.

## **(9) Постановление Ведомства ВПТЗ США, содержащее предварительный отказ**

### **(a) Срок вынесения решения о предварительном отказе ВПТЗ США**

Как член Мадридского протокола, ВПТЗ США обязано уведомлять МБ обо всех предварительных отказах (т. е. о причинах, по которым охрана не может быть обеспечена на территории США) в течение 18 месяцев с момента уведомления ВПТЗ США Международным Бюро. [ТМЕР §1904.02\(g\)](#).

### **(b) Первое постановление Ведомства**

После рассмотрения REP и определения того, какие требования, предъявляемые к заявке, не выполнены, назначенный поверенный-эксперт составляет предварительный отказ в первом постановлении Ведомства, указывая на каждую проблему и поясняя ее. В соответствующих случаях поверенный-эксперт включает предложения по поводу того, как решить каждую проблему и выполнить все требования. ВПТЗ США направляет первое постановление Ведомства, содержащее предварительный отказ, в МБ, которое затем направляет его заявителю. [ТМЕР §1904.02\(h\)](#). Если заявитель сталкивается с трудностями при открытии документа, полученного из МБ, то он может просмотреть и распечатать этот документ, а также любые другие документы ВПТЗ США, связанные с REP, из базы данных TSDR, которая доступна в режиме онлайн по адресу <http://tsdr.uspto.gov/>. В базе данных TSDR содержится подробная информация о статусе и истории рассмотрения всех заявок на товарные знаки/регистраций товарных знаков в США.

База данных TSDR доступна круглосуточно 7 дней в неделю, и в настоящее время ее использование не требует создания учетной записи.

### **(с) Последующие постановления Ведомства**

После направления первого постановления Ведомства ВПТЗ США направляет все последующие постановления Ведомства непосредственно заявителю на официальный почтовый адрес, имеющийся у ВПТЗ США, а не у МБ. Однако если в течение 18 месяцев после получения ВПТЗ США уведомления о REР возникнут новые основания для отказа, то это может стать основой для последующего постановления Ведомства. В этом случае ВПТЗ США направляет постановление Ведомства, содержащее новый предварительный отказ, на официальный почтовый адрес заявителя, а его копию направляет в МБ.

## **(10) Ответ заявителя на постановление Ведомства, вынесенное ВПТЗ США**

### **(а) Срок и процедура направления ответа**

У заявителя есть шесть месяцев, чтобы ответить на все запросы ВПТЗ США, направленные в постановлениях Ведомства. В отношении первого постановления Ведомства шестимесячный период начинается в тот день, когда постановление Ведомства направляется ВПТЗ США в МБ. Это «дата отправки», указываемая в сопроводительном письме МБ, которое направляется вместе с постановлением Ведомства ВПТЗ США, когда МБ направляет его заявителю. Что касается последующих постановлений Ведомства, то шестимесячный период начинается с «даты выпуска/отправки», указываемой в постановлении Ведомства, вынесенном ВПТЗ США. [TMEP §1904.02\(h\)](#). Ответ на постановление Ведомства должен быть направлен непосредственно в ВПТЗ США, а не в МБ. Заявителю рекомендуется направить ответ в электронном виде с использованием электронной формы системы TEAS ВПТЗ США «Ответ на решение Ведомства», которая доступна по адресу <http://teas.uspto.gov/office/roa/>.

### **(b) Содержание ответа**

В ответе на постановление Ведомства должны содержаться ответы на все вопросы, поднятые поверенным-экспертом в постановлении Ведомства. Заявитель может представить аргументы против любой из причин отказа по закону/по существу или по причине невыполнения процедурных требований, или удовлетворить все или некоторые процедурные требования.

### **(с) Кто подписывает ответ**

Если заявителя не представляет поверенный, уполномоченный для ведения дел в ВПТЗ США, то подписать ответ должен сам заявитель, если он является физическим лицом, или лицо, уполномоченное для наложения обязательств на заявителя, который является юридическим лицом (например, сотрудник юридического отдела или главный партнер). Если речь идет о совместных заявителях, которые не представлены поверенным, то все они должны поставить свою подпись. Если заявителя представляет поверенный из США, то он должен поставить свою подпись. [TMEP §611.03\(b\)](#).

### **(d) Отсутствие ответа**

Если на какое-либо постановление Ведомства в ВПТЗ США не будет получен своевременный ответ, то ВПТЗ США прекращает работу по REР. Заявителю (не МБ) направляется уведомление об отказе на официальный почтовый адрес, имеющийся у ВПТЗ США. Если отказ в охране касается только некоторых товаров/услуг, указанных в REР, и если заявитель не ответил на постановление Ведомства, то работа по REР частично прекращается. Товары/услуги, в обеспечении охраны которых отказано, удаляются из REР. Остальные товары/услуги остаются и переходят на следующий этап публикации, где происходит подача возражений третьих сторон. [TMEP §1904.02\(h\)](#).



**Подача заявок на внесение поправок и ограничений.** подача заявки на внесение поправки или ограничения в МБ и направление последующего уведомления о такой поправке или ограничении из МБ в ВПТЗ США не рассматривается как «ответ» на решение ВПТЗ США. Заявка на внесение поправки или ограничения может быть подана в МБ, но заявитель все равно должен своевременно ответить на постановление Ведомства, направленное ВПТЗ США, чтобы не допустить прекращения работы по REP. Если поправка или ограничение позволяет урегулировать те вопросы, которые стали основой для отказа в силу закона/по существу или по причине несоблюдения процедурных требований, то REP переходит на стадию публикации, где происходит подача возражений третьих сторон. [TMEP §1904.02\(e\)\(iii\)](#).

**(e) Прошение о восстановлении заявки, работа по которой была прекращена по причине отсутствия ответа от заявителя**

Если работа по REP была остановлена по причине отсутствия своевременного ответа на постановление Ведомства, заявитель может подать прошение о восстановлении заявки. Такое прошение должно быть подано в течение двух месяцев с даты уведомления о прекращении работы. Размер пошлины за подачу прошения составляет 100 долл.США вне зависимости от количества классов в REP. Заявитель может подать прошение через электронную форму TEAS «Прошение о восстановлении заявки, работа по которой была остановлена по причине отсутствия своевременного ответа на постановление Ведомства»; эта форма доступна по адресу <http://teas.uspto.gov/poa/>. [TMEP §§1714–1714.01\(g\)](#).

**(f) Ходатайство о восстановлении заявки, работа по которой была остановлена из-за ошибки ВПТЗ США**

Заявитель может подать ходатайство о восстановлении заявки, работа по которой была остановлена по причине ошибки ВПТЗ США. Заявитель может подать такое ходатайство через электронную форму TEAS «Ходатайство о возобновлении работы», которая доступна по адресу <http://go.usa.gov/3rMPz>. [TMEP §1712.01](#). Такие ходатайства удовлетворяются только в том случае, если ошибка со стороны ВПТЗ США очевидна при рассмотрении данных о заявке.

**(11) Аннулирование отказа в силу закона/по существу или по причине несоблюдения процедурных требований**

В законодательстве США о товарных знаках предусмотрено несколько способов, с помощью которых заявитель, действующий в рамках Мадридской системы, может добиться аннулирования предварительного отказа по REP. Такие же способы доступны для заявителей из США. Однако в связи с тем, что REP не может быть зарегистрировано в Дополнительном реестре ВПТЗ США, регистрация REP возможна только в Основном реестре ВПТЗ США.

**(a) Заявление о приобретенном различительном характере в соответствии с разделом 2(f)**

ВПТЗ США может отказать в регистрации в Основном реестре в том случае, если будет установлено, что знак не является различительным по своей сути (то есть у него отсутствует различительный характер) в связи с тем, что, например, знак является описательным, географически описательным или содержит фамилию. В этом случае заявитель может истребовать регистрацию в Основном реестре в рамках раздела 2(f) Закона США о товарных знаках, если он представит заявление и доказательства того, что знак приобрел различительный характер (то есть стал различительным). Чтобы подать такое заявление, заявитель должен доказать, что знак или соответствующая часть знака приобрела различительный характер в коммерческой деятельности, которую может регулировать Конгресс США. Хотя при подаче REP не требуется представлять даты первого использования знака, подтверждение длительности использования в



коммерческой деятельности или информация о конкретных датах использования знака в коммерческой деятельности, если она представлена для обоснования заявления о приобретенном различительном характере знака, важна для установления возможности принятия заявления, и ее следует представить. Доказательство использования только в иностранном государстве или во взаимодействии между двумя иностранными государствами не является подтверждением приобретенного различительного характера в США. [ТМЕР §§1212–1212.10.](#)

#### **(b) Внесение поправок в идентификацию (указание) товаров/услуг**

Как правило, отказ в регистрации нескольких или всех товаров/услуг, указанных в REP, который содержится в постановлениях Ведомства, обусловлен относительными основаниями (вероятность смешения) или отсутствием различительного характера. В целом внесение поправок в идентификацию (указание) товаров/услуг и исключение или уменьшение количества товаров/услуг, к которым относится отказ, позволяет добиться аннулирования отказа.

#### **(c) Представление аргументов против причин отказа и выдвинутых требований**

Заявитель может представить аргументы против всех или некоторых причин отказа в силу закона/по существу или процедурных требований и постараться убедить поверенного-эксперта в необходимости отозвать отказ или требования.

#### **(d) Внесение поправок в REP**

Если поверенный-эксперт предложил способы аннулирования отказа в силу закона/по существу и выполнения процедурных требований и если его не убедили аргументы заявителя в пользу необходимости отозвать отказ и требования, то заявитель может внести соответствующие поправки в REP, что позволит заявке перейти на следующую стадию — стадию публикации, на которой третьи стороны вносят свои возражения.

### **ЗАПРОС О РАЗДЕЛЕНИИ ХОДАТАЙСТВА О РАСШИРЕНИИ ОХРАНЫ**

**Причины разделения.** Заявитель может разделить REP по любой причине путем подачи запроса о разделении в ВПТЗ США. [ТМЕР §§1110–1110.11\(a\).](#) Например, чтобы аннулировать предварительный отказ, который распространяется только на конкретные товары/услуги или классы, заявитель может направить запрос об отделении таких товаров/услуг или классов, которые **не подпадают** под действие отказа, и формировании из них новой заявки. Такая новая заявка перейдет на следующую стадию публикации, где представляются возражения третьих сторон. Первоначальная заявка, содержащая товары/услуги или классы, которые **подпадают** под действие отказа, будет продолжать рассматриваться поверенным-экспертом.

#### **Подача запроса о разделении заявки не является ответом на постановление Ведомства.**

Если ВПТЗ США выпустило постановление Ведомства, то подача запроса о разделении заявки не является «ответом» на такое постановление Ведомства. Заявитель должен подать отдельный ответ. В противном случае работа по REP может быть остановлена как частично, так и полностью.

### **ПЕРЕУСТУПКА: ИЗМЕНЕНИЕ СОБСТВЕННИКА**

Если права на знак, указанный в REP, перешли к новому владельцу, целиком или частично, то заявление о такой переуступке должно быть подано непосредственно в МБ, чтобы официально зафиксировать факт изменения права собственности. После этого МБ

уведомляет ВПТЗ США. Получив такое уведомление, ВПТЗ США автоматически обновляет свою документацию. Если только часть прав на RER переходит к новому владельцу, то ВПТЗ США рассматривает такое частичное изменение как запрос о разделении, и информация о новом владельце вносится в соответствующую новую «отпечатавшуюся» заявку или регистрацию. Заявление о переуступке не может быть подано в ВПТЗ США. В случае подачи подобного заявления в ВПТЗ США документы о переуступке не рассматриваются и возвращаются лицу, которое их представило. [ТМЕР §1904.06](#).

## ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПОВЕРЕННЫМ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Заявитель **НЕ** обязан назначать местного поверенного из США для представления заявителя в процессе рассмотрения RER в ВПТЗ США. Однако любой назначенный поверенный должен соблюдать национальные регуляторные положения США, касающиеся представления в ВПТЗ США. См. [ТМЕР Chapter 600](#), где идет речь о представительстве через поверенного.

Иностраный поверенный или агент, который не уполномочен вести дела в ВПТЗ США, может получать корреспонденцию от ВПТЗ США и передавать ее заявителю или регистратору. Однако иностранный поверенный или агент не может вести **подготовку** заявки, ответа на постановление Ведомства, документов, необходимых для сохранения регистрации в силе после регистрации заявки, и иных документов, которые подаются в ВПТЗ США, **подписывать** поправки, ответ на постановление Ведомства, прошение на имя Директора Ведомства США по патентам и товарным знакам, запрос об изменении почтового адреса или письмо с просьбой о прекращении рассмотрения, или иным образом представлять заявителя, регистратора или сторону в ходе процедур в ВПТЗ США. [ТМЕР §608.01](#).

## АДРЕС ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСКИ С ВПТЗ США

Заявитель/владелец выбирает, с кем будет вести переписку ВПТЗ США; имя и адрес этого лица указывается в качестве контактного адреса в официальных документах ВПТЗ США. [ТМЕР §§609–609.04](#).

**Заявитель.** Если заявителя не представляет местный поверенный из США, то заявитель может получать корреспонденцию напрямую из ВПТЗ США. ВПТЗ США не только направляет корреспонденцию заявителю, но и получает сообщения от заявителя, например, ответы на постановления Ведомства, телефонные звонки и электронные письма.

**Представитель заявителя, указанный в МР и RER.** Если в МР указано, что заявитель назначил представителя для получения сообщений от МБ, то МБ предоставляет эту информацию ВПТЗ США. ВПТЗ США рассматривает предоставленный адрес как официальный почтовый адрес до тех пор, пока не будет предоставлен новый почтовый адрес или пока не появится уполномоченный поверенный из США.

**Местный представитель заявителя в США.** Заявитель может назначить местного представителя в США, который будет получать уведомления или участвовать в процедурах, влияющих на рассмотрение заявки в ВПТЗ США. Однако представитель на месте не может отвечать на постановления Ведомства, а ВПТЗ США не может обсуждать с ним заявку по телефону или по электронной почте.

**Поверенный из США, представляющий интересы заявителя на месте.** Заявитель может назначить местного поверенного из США для представления своих интересов в ВПТЗ США и получения корреспонденции из ВПТЗ США. ВПТЗ США рассматривает контактную информацию поверенного как официальный почтовый адрес и

взаимодействует только с поверенным (а не с заявителем или с местным представителем заявителя), а также принимает от такого поверенного ответы на постановления Ведомства, телефонные звонки и письма, направленные электронной почтой. Если у заявителя не было местного поверенного из США на момент направления ВПТЗ США первого постановления Ведомства, но поверенный из США направил ответ на постановление Ведомства от имени заявителя и предоставил адрес, то ВПТЗ США рассматривает адрес поверенного как официальный почтовый адрес и обновляет имеющуюся информацию о заявителе. Если поверенный из США отвечает на постановление Ведомства, но не предоставляет новый почтовый адрес, то ВПТЗ США принимает ответ. ВПТЗ США связывается с этим поверенным, и в дальнейшем вся корреспонденция продолжает направляться на официальный почтовый адрес.

ВПТЗ США настоятельно рекомендует пользоваться электронными средствами связи для направления всех сообщений. Заявителям рекомендуется предоставить и разрешить использование электронных почтовых адресов с целью повышения эффективности процесса регистрации. Все сообщения, имеющие отношение к REP, доступны в режиме онлайн. Полный список файлов доступен по адресу <http://tsdr.uspto.gov/>; информация о направлении электронных сообщений размещена по адресу <http://www.uspto.gov/trademarks/teas/index.jsp>.

***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не связанные с ВПТЗ США предложения, сходные с официальными сообщениями от ВПТЗ США.***

Заявителям сообщается о том, что частные компании, не связанные с ВПТЗ США, используют общедоступную информацию, размещаемую ВПТЗ США, для отправки электронной почтой предложений, связанных с товарными знаками, в адрес заявителей; такие предложения могут заключаться в следующем: 1) предложение юридических услуг, 2) предложение услуг по мониторингу товарных знаков, 3) регистрация товарных знаков в Таможенно-пограничной службе США и 4) «регистрация» товарных знаков в собственном реестре компании. Заявителям сообщается о том, что адресантом всей официальной корреспонденции от ВПТЗ США является «Ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки», расположенное в Александрии, штат Вирджиния, а если сообщение направлено по электронной почте, то оно должно быть отправлено с домена «@uspto.gov». Более подробная информация, включая названия некоторых компаний, которые занимаются направлением предложений, не имеющих отношения к ВПТЗ США, размещена по адресу <http://go.usa.gov/3rMPP>.

## ПРОЦЕСС АПЕЛЛЯЦИИ

Заявитель может подать апелляцию в ТТАВ по любому основанию для отказа в силу закона/по существу (например, если знак является сходным до степени смешения с уже зарегистрированным знаком или знаком из ранее поданной и находящейся на рассмотрении заявки, или если знак не имеет различительного характера) или по процедурному требованию (например, по поводу идентификации (указания) товаров/услуг или отказа от права), предъявленному ВПТЗ США. Размер пошлины за подачу апелляции составляет 100 долл.США за каждый класс. В ВПТЗ США в Электронной системе по спорам и апелляциям (ESTTA) при ТТАВ существует электронная форма для подачи апелляции, которая размещена по адресу <http://estta.uspto.gov/>. Окончательные решения ТТАВ могут быть оспорены в Федеральном окружном суде США или в Апелляционном суде Федерального округа. [ТМЕР §§1501–1501.07, 1904.02\(a\)](#).

## ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ВОЗРАЖЕНИЙ

Законодательство США о товарных знаках разрешает третьей стороне вносить возражения против регистрации REP до того, как будет предоставлена охрана. После рассмотрения REP в ВПТЗ США и его утверждения к публикации для представления возражений третьими сторонами REP публикуется в выпуске «Товарные знаки» «Официального

бюллетеня» ВПТЗ США. Цель публикации состоит в том, чтобы уведомить общественность о том, что знак при условии его использования в отношении указанных товаров/услуг был официально одобрен, и чтобы дать третьим сторонам возможность подать возражения против регистрации. Срок подачи возражений составляет 30 дней с даты публикации в «Официальном бюллетене». Он может быть продлен до шести месяцев в случае подачи ходатайства о продлении срока подачи возражений. Пошлина за подачу возражения составляет 300 долл.США за каждый класс. В ВПТЗ США в системе ESTTA при ТТАВ действует электронная форма подачи возражения или ходатайства о продлении срока подачи возражений; эта форма размещена по адресу <http://estta.uspto.gov/>. Возражения и ходатайства о продлении срока подачи возражений **должны** быть поданы через ESTTA, так как в противном случае в их рассмотрении будет отказано. [ТМЕР §§1503–1503.05, 1904.04](#).

### Отмена и аннулирование предоставленной охраны в Соединенных Штатах Америки

После того как по РЕР в США была предоставлена охрана, зарегистрированное расширение охраны может быть отменено и аннулировано, целиком или частично, по следующим причинам общего характера: 1) процедура отмены, инициированная третьей стороной в ТТАВ; 2) постановление федерального суда США; 3) непредставление приемлемых документов, необходимых для сохранения регистрации в силе (представление аффидевитов или заявлений в соответствии с разделом 71), в ВПТЗ США, о чем пойдет речь далее; или 4) добровольный отказ регистратора/владельца от зарегистрированного расширения охраны. После отмены зарегистрированного расширения охраны ВПТЗ США направляет уведомление об аннулировании в МБ. [ТМЕР §§1904.07–1904.07\(d\)](#).

### ТРАНСФОРМАЦИЯ

Расширение охраны может быть трансформировано только в случае отмены МР по статье 6(4), то есть по запросу **Ведомства происхождения** по причине отмены базовой заявки/регистрации. Этот вариант **не** возможен, если МР истекла из-за отсутствия продления, была отменена целиком или частично по запросу владельца или была отменена целиком или частично по любой другой причине.

Если базовая заявка/регистрация ограничена, отменена, аннулирована или если истек срок ее действия в отношении некоторых или всех товаров/услуг, указанных в МР, то Ведомство происхождения уведомляет МБ. МБ исключает соответствующие товары/услуги из МР и уведомляет об этом ВПТЗ США. После этого ВПТЗ США исключает целиком или частично соответствующие товары/услуги из зарегистрированного расширения охраны или аннулирует целиком или частично соответствующие товары/услуги в РЕР. В такой ситуации владелец МР может «трансформировать» отмененное зарегистрированное расширение охраны или аннулированную заявку РЕР в национальную заявку США в соответствии с разделом 1 или разделом 44 Закона США о товарных знаках.

Трансформация должна осуществляться в отношении того же знака и некоторых или всех товаров/услуг, в отношении которых действует ограничение, отмена, аннулирование или срок действия регистрации которых истек, и которые подпадали под расширение охраны. Ходатайство о трансформации должно быть подано в ВПТЗ США в течение трех месяцев с даты отмены международной регистрации. Этот срок не может быть продлен. Датой подачи трансформированной заявки считается дата подачи РЕР, а любое истребование приоритета переходит к трансформированной национальной заявке США. Размер пошлины за подачу ходатайства о трансформации составляет 275 долл. США или 325 долл. США за каждый класс, если подача осуществляется в электронной форме, или 375 долл. США за каждый класс при подаче в бумажном виде. [ТМЕР §§1904.09–1904.09\(b\)](#). В ВПТЗ США в рамках Системы электронной подачи международных заявок на

товарные знаки ВПТЗ США (TEASi) действует электронная форма для подачи ходатайства о трансформации, которая доступна по адресу <http://go.usa.gov/3rMER>.

## **ЗАМЕНА**

Если зарегистрированное расширение охраны на США и национальная регистрация США (1) принадлежат одному и тому же регистратору/владельцу, (2) относятся к одному и тому же знаку и (3) относятся к одним и тем же товарам/услугам, то зарегистрированное расширение охраны дает те же права, что и национальная регистрация в США на момент регистрации расширения охраны.

Если соблюдены условия замены, то национальная регистрация США считается замененной зарегистрированным расширением охраны в силу закона. Если регистратор/владелец хочет, чтобы ВПТЗ США внесло отметку о замене в свою документацию, то такой запрос обрабатывается в том случае, если он включает в себя: 1) серийный номер или регистрационный номер зарегистрированного расширения охраны на США; 2) регистрационный номер замененной национальной регистрации в США и 3) сбор в размере 100 долл. США за каждый класс за подачу запроса о внесении отметки о замене.

При рассмотрении запроса о внесении отметки о замене ВПТЗ США проверяет, что зарегистрированное расширение охраны: 1) принадлежит той же стороне, что и национальная регистрация США; 2) относится к тому же знаку и 3) что перечень товаров/услуг включает в себя все те товары/услуги, которые подпадают под национальную регистрацию США. Если все требования к внесению отметки о замене выполнены, то ВПТЗ США обновляет свою базу данных и соответственно уведомляет МБ. В ВПТЗ США в рамках TEASi действует электронная форма подачи запроса о замене, которая доступна по адресу <http://go.usa.gov/3rMm3>. [TMEP §1904.12](#).

## **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ — ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ РАСШИРЕНИЕ ОХРАНЫ: ТРЕБОВАНИЯ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ**

### **(1) Продление международной регистрации и сохранение в силе зарегистрированного расширения охраны**

Зарегистрированное расширение охраны предоставляется на ограниченный срок времени. Поэтому чтобы сохранять регистрацию в силе/в активной фазе, регистратор/владелец должен подавать документы для сохранения регистрации в силе.

#### **(a) Продление международной регистрации**

Законодательство США о товарных знаках не требует «обновления» зарегистрированного расширения охраны на США. Вместо этого регистратор/владелец должен подать документы для сохранения регистрации в силе (представление аффидевитов или заявлений в соответствии с разделом 71) в ВПТЗ США, о чем пойдет речь ниже. При этом регистратор/владелец должен обновлять МР в МБ в отношении США. Если МР не обновлена, то срок ее действия истекает («смерть МР»), и МБ уведомляет об этом ВПТЗ США. После этого ВПТЗ США отменяет зарегистрированное расширение охраны. [TMEP §1905](#).

#### **(b) Сохранение в силе зарегистрированного расширения охраны. Аффидевит или заявление в соответствии с разделом 71**

После получения регистрации в ВПТЗ США регистратор/владелец в соответствии с разделом 71 Закона США о товарных знаках должен через определенные промежутки



времени подавать документ для сохранения регистрации в силе; это необходимо для сохранения в силе/в активной фазе зарегистрированного расширения охраны на США. Такой документ необходим для того, чтобы доказать, что знак используется в коммерческой деятельности, которую может регулировать Конгресс США. В то же время этот документ может быть подан, чтобы сообщить о том, что знак не используется по уважительной причине. Это значит, что знак не используется в коммерческой деятельности, но, по мнению регистратора/владельца, регистрация не должна быть отменена, так как отсутствие использования обусловлено особыми обстоятельствами, которые его оправдывают, а не намерением отказаться от использования знака. В ВПТЗ США этот документ называется «аффидевит или заявление в соответствии с разделом 71». Если такой документ не подан вовремя и/или если он не отвечает установленным требованиям, то регистрация отменяется, а уведомление об аннулировании направляется в МБ. Впоследствии владелец может указать США при подаче ходатайства о расширении охраны. См. [TMEP §§1613–1613.19](#), где идет речь о представлении аффидевитов или заявлений в соответствии с разделом 71, и [TMEP §1613.11](#), где рассказывается об отсутствии использования по уважительной причине.

Регистраторам/владельцам, которые предоставили ВПТЗ США актуальный адрес электронной почты и разрешили использовать электронный способ связи, ВПТЗ США направляет электронное письмо с напоминанием о том, когда следует представить пострегистрационные документы для сохранения регистрации в силе. На сайте ВПТЗ США по адресу <http://go.usa.gov/3rMvA> размещена информация о таких напоминаниях, включая требования, которые нужно выполнить для их получения, о содержании таких напоминаний, а также о том, как отказаться от их получения.

См. сайт ВПТЗ США, где размещены полезные советы по представлению аффидевитов или заявлений в соответствии с разделом 71: <http://go.usa.gov/3rM6z> и <http://go.usa.gov/3rMFC>. Пример аффидевита или заявления в соответствии с разделом 71 размещен по адресу <http://go.usa.gov/3rMFW>.

#### (i) Срок подачи

Срок представления аффидевитов или заявлений в соответствии с разделом 71 рассчитывается на основе **даты регистрации расширения охраны в ВПТЗ США (т. е. даты регистрации в США), а не на основе даты МР**. Аффидевиты или заявления в соответствии с разделом 71 должны быть поданы: 1) между пятым и шестым годом после даты регистрации в США; 2) между девятым и десятым годом после регистрации в США; и 3) в течение одного года до истечения каждого последующего 10-летнего периода после даты регистрации в США. После окончания каждого из этих временных периодов действует шестимесячный льготный период, в течение которого регистратор/владелец может представить аффидевиты или заявления в соответствии с разделом 71 при условии уплаты пошлины льготного периода. [TMEP §1613.04](#). В ВПТЗ США в рамках TEASi действует электронная форма подачи аффидевита или заявления в соответствии с разделом 71, которая доступна по адресу <http://teas.uspto.gov/postreg/sect71>.

#### (ii) Требования к подаче

Далее перечислены требования к подаче аффидевитов или заявлений в соответствии с разделом 71, [TMEP §1613.05](#).

- Подача должна осуществляться владельцем МР.
- Необходимо указать регистрационный номер в США.
- Требуется уплата пошлины, которая в настоящее время составляет 100 долл. США за каждый класс, а в случае подачи в льготный период — уплата дополнительной пошлины льготного периода, которая в настоящее время составляет 100 долл. США за каждый класс.



- Необходимо перечислить товары/услуги, которые используются, товары/услуги, в отношении которых представляется обоснование отсутствия использования, и/или товары/услуги, которые нужно исключить из регистрации.
- Требуется заявление о том, что знак используется в коммерческой деятельности, которую может регулировать Конгресс США, в отношении товаров/услуг или на товарах/услугах, которые указаны в регистрации; или, если знак не используется в коммерческой деятельности на товарах/услугах или в отношении товаров/услуг, указанных в регистрации, то подается уведомление с указанием даты, когда использование было прекращено, и приблизительной даты, когда оно должно возобновиться, а также приводятся факты, подтверждающие, что отсутствие использования указанных товаров/услуг обусловлено особыми обстоятельствами, оправдывающими отсутствие использования, а не намерением отказаться от знака.
- Необходимо включить заявление, подтверждающее использование знака в коммерческой деятельности, которую может регулировать Конгресс США, или обоснованное неиспользование знака, которое должно быть подписано и подтверждено (заверено) лицом, уполномоченным надлежащим образом для подписания документов от имени владельца.
- Нужно предоставить один приемлемый образец, доказывающий использование знака в настоящее время в отношении каждого класса товаров/услуг, если не подается заявление об отсутствии использования по уважительной причине. По запросу ВПТЗ США должны быть предоставлены дополнительные образцы и/или информация о поданных образцах.

### (iii) Рассмотрение в Пострегистрационном отделе

После подачи affidavita или заявления в соответствии с разделом 71 оно попадает на рассмотрение в Пострегистрационный отдел ВПТЗ США. Если выполнены не все требования, то Пострегистрационный отдел выпускает постановление Ведомства, уведомляя регистратора/владельца о недостатках; ответ на постановление Ведомства может быть направлен в течение шести месяцев. В случае отсутствия ответа регистрация отменяется, а в МБ направляется уведомление об аннулировании. Если все требования выполнены, то в выпуске «Товарные знаки» «Официального бюллетеня» ВПТЗ США публикуется информация об утверждении affidavita или заявления, поданного в соответствии с разделом 71. Перечисленные ниже требования особенно важны при подаче affidavita или заявления в соответствии с разделом 71.

**Право собственности.** Affidavit или заявление в соответствии с разделом 71 должно быть подано владельцем МР. В соответствии с разделом 60 Закона США о товарных знаках владелец — это «физическое или юридическое лицо, на чье имя внесена запись о международной регистрации в Международном реестре». ВПТЗ США не принимает affidavit или заявление в соответствии с разделом 71, если оно подано не владельцем. [ТМЕР §§1613.07–1613.07\(e\)](#).

**Образец.** Affidavit или заявление в соответствии с разделом 71 должно содержать один приемлемый образец или его точную копию для каждого класса, подтверждающую текущее использование знака в коммерческой деятельности, которую может регулировать Конгресс США, на зарегистрированных товарах/услугах или в их отношении, если не подается заявление об обоснованном отсутствии использования. ВПТЗ США может потребовать предоставить дополнительные образцы, и регистратор/владелец должен их предоставить. [ТМЕР §§1613.12–1613.12\(c\)](#). См. [ТМЕР §§904.03–904.04\(c\)](#), где говорится об образцах товарных знаков, и [ТМЕР §§1301.04–1301.04\(h\)\(ii\)](#), где рассказывается об образцах знаков обслуживания. Образец должен подтверждать использование такого знака, который по своей сути является идентичным знаку, указанному в зарегистрированном расширении охраны, и который должен использоваться в отношении или на товарах/услугах, перечисленных в регистрации. Образец не является приемлемым, если он подтверждает использование знака, имеющего существенные отличия, или если он подтверждает использование знака на товарах/услугах, не указанных в регистрации.

Аффидевит или заявление в соответствии с разделом 71, не содержащее приемлемый образец, является ненадлежащим. Пострегистрационный отдел выпускает постановление Ведомства, в котором содержится требование в адрес регистратора/владельца о предоставлении образца на замену. В случае регистрации по нескольким классам регистратор/владелец может представить один (или один и тот же) образец, если он подтверждает приемлемое использование знака в отношении каждого класса, но при этом регистратор/владелец должен сделать соответствующее заявление при подаче. Пострегистрационный отдел не требует предоставления нескольких копий одного и того же образца, но может внести в регистрационную запись отметку о том, к каким классам относится образец.

**Пошлины.** Подача аффидевита или заявления в соответствии с разделом 71 требует уплаты пошлины за каждый класс товаров/услуг, который указан в таком аффидевите или заявлении. Если аффидевит или заявление в соответствии с разделом 71 подается в течение льготного периода, то требуется уплата пошлины льготного периода. Если не все требуемые пошлины уплачены, то аффидевит или заявление в соответствии с разделом 71 считается ненадлежащим. Пострегистрационный отдел выпускает постановление Ведомства с требованием уплаты необходимых пошлин. Такие пошлины могут быть оплачены до истечения срока, указанного в разделе 71 Закона США о товарных знаках (и в этом случае не требуется уплачивать пошлину за просрочку) или после истечения срока (и тогда требуется уплатить пошлину за просрочку). Для устранения недостатков в одном аффидевите или заявлении, поданном в соответствии с разделом 71, требуется оплатить только одну пошлину за просрочку. [TMEP §§1613.06–1613.06\(c\)](#). Действующая шкала пошлин ВПТЗ США размещена по адресу <http://go.usa.gov/3rMFR>.

## **(2) Разделение зарегистрированного расширения охраны**

Зарегистрированное расширение охраны на США может быть разделено только в том случае, если имело место частичное изменение права собственности, зарегистрированное в МБ, о чем шла речь выше в разделе о переуступке. [TMEP §1615.02](#).

## МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

### КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТКАЗА ПО ПРИЧИНЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Представление перечисленных ниже данных *не является обязательным*. Но для того чтобы избежать получения предварительного отказа от ВПТЗ США при указании США, заявителю следует при подаче МЗ включить в форму ММ2 следующую информацию.

- Гражданство (национальность) и правовой статус  
Если заявитель является физическим лицом, то его гражданство должно быть указано в пункте 2(f)(i); или  
  
Если заявитель является юридическим лицом (например, корпорацией или обществом с ограниченной ответственностью), то правовой статус и место регистрации должны быть указаны в пункте 2(f)(ii), причем правовой статус должен соответствовать аббревиатуре, указанной в названии заявителя в пункте 2(a). См. [Приложение D](#) (Иностранные юридические лица) Руководства по проведению экспертизы товарных знаков (ТМЕР).
- Истребование стандартных символов  
Если описание знака не включено в пункт 9(e), то в пункте 7(c) должно содержаться истребование стандартных символов. Следует помнить, что в США стандартный символ эквивалентен словесному знаку, но не графическому знаку.
- Воспроизведение (рисунок) знака  
Знак, указанный в пункте 7(a) должен быть четким, а все его элементы должны быть разборчивыми. Знак не должен содержать символ федеральной регистрации в США (®).
- Описание знака  
Если заявитель не истребует стандартные символы, то в пункт 9(e) должно быть включено описание знака.
- Истребование цвета и заявление о расположении цвета  
Если знак содержит цвет, то в пункты 8(a) и (b) должно быть включено истребование цвета и заявление о расположении цвета соответственно. Заявление о расположении цвета должно соответствовать описанию знака, включенному в пункт 9(e).
- Идентификация (указание) товаров/услуг  
Если идентификация товаров/услуг в пункте 10(a) содержит заголовки класса или широкие понятия, то в пункт 10(b) должно быть включено ограничение в отношении США, чтобы указать товары/услуги приемлемым для ВПТЗ США образом. См. [Менеджер товаров и услуг Мадридской системы ВОИС \(MGS\)](#) и [Руководство по подготовке идентификации товаров и услуг, приемлемой в США](#) (Руководство по идентификации), где рассказывается о приемлемых идентификациях.
- Отказ от права  
Если знак содержит описательные или родовые понятия, или графические представления таких понятий, то в пункте 9(g) должен содержаться отказ от прав на такие понятия и графические представления. Если отказ от прав включен в международную заявку, то он будет распространяться на международную регистрацию в целом (то есть действовать для всех указанных Договаривающихся сторон).

Перевод

Если знак содержит слова не на английском языке, то их перевод должен быть включен в пункт 9(b).

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (СВЯЗАННЫЕ С УКАЗАНИЕМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ)

**Вопрос 1:** Я являюсь иностранным представителем в Международном бюро. Могу ли я подписывать бланк ММ18 от имени своего клиента?

Ответ: Иностранный представитель может ставить подпись от имени заявителя, только если он или она: 1) является поверенным, уполномоченным для ведения дел в ВПТЗ США; 2) имеет правовые полномочия для наложения обязательств на заявителя (например, в качестве должностного лица корпорации) или 3) обладает достоверными знаниями фактов, а также фактическими или подразумеваемыми полномочиями действовать от имени заявителя.

**Вопрос 2:** Я являюсь одним из совместных владельцев, и у меня есть полномочия для подписания документов от имени второго владельца. Можем ли мы подать один бланк ММ18 в Ведомство происхождения?

Ответ: Вне зависимости от ваших полномочий каждый совместный заявитель должен подписывать бланк ММ18.

**Вопрос 3:** Я получил предварительный отказ от ВПТЗ США по причине отсутствия некоторой информации, в частности правового статуса, истребования стандартных символов, описания знака, истребования цвета, отказа от прав и перевода. Могу ли я включить эту информацию в международную регистрацию?

Ответ: Нет, вы не можете включить эту информацию в Международный реестр после выдачи международной регистрации. Однако вы можете представить эту информацию США напрямую, направив ответ на постановление Ведомства, содержащее предварительный отказ.

**Вопрос 4:** Кто может подавать и подписывать аффидевиты и заявления в соответствии с разделом 71?

Ответ: Аффидевит, подтверждающий использование и подаваемый в соответствии с разделом 71, должен быть подан от имени владельца МР. Аффидевит, подаваемый в соответствии с разделом 71, должен быть **подписан** владельцем или лицом, уполномоченным надлежащим образом для подписания документов от имени владельца. Таким лицом может быть: 1) поверенный, уполномоченный для ведения дел в ВПТЗ США; 2) лицо, обладающее правовыми полномочиями для наложения на владельца обязательств (например, должностное лицо корпорации); или 3) лицо, обладающее достоверными знаниями фактов, а также фактическими или подразумеваемыми полномочиями действовать от имени владельца.

**Вопрос 5:** Может ли аффидевит, подтверждающий использование и подаваемый в соответствии с разделом 71, быть подан в Международное бюро?

Ответ: Нет. Аффидевит, содержащий доказательство использования и подаваемый в соответствии с разделом 71, должен быть подан непосредственно в ВПТЗ США.

**Вопрос 6:** Я являюсь иностранным представителем. Могу ли я получать напоминания от ВПТЗ США о необходимости подать аффидевит, подтверждающий использование и подаваемый в соответствии с разделом 71?

Ответ: Если ваш электронный адрес указан в поле «Адрес направления корреспонденции» в документации ВПТЗ США, то напоминание будет направлено вам. Рекомендуется проверять и/или обновлять регулярно такие адреса, чтобы уведомления направлялись по нужному адресу.



**Вопрос 7:** Мы уже подали документы в ВПТЗ США, необходимые для сохранения регистрации в силе в соответствии с разделом 71. Почему мы должны также обновлять международную регистрацию в Международном бюро?

**Ответ:** Подача аффидевита, подтверждающего использование, в соответствии с разделом 71 является особым требованием законодательства США. В рамках Мадридской системы владелец должен обновлять международную регистрацию в Международном бюро.

**Вопрос 8:** Наше указание США было аннулировано в ВПТЗ США более 6 месяцев назад. Почему такое аннулирование не было отражено в Международном реестре?

**Ответ:** Международное бюро не регистрирует аннулирование в Международном реестре, пока не получит соответствующее уведомление от ВПТЗ США.

**Вопрос 9:** Действуют ли какие-либо временные ограничения в отношении направления уведомления об аннулировании в Международное бюро?

**Ответ:** Нет. Вопрос о том, когда направлять уведомление об аннулировании в Международное бюро, решается каждым Ведомством самостоятельно. Например, ВПТЗ США обычно направляет такое уведомление приблизительно через 8–12 месяцев после даты отмены зарегистрированного расширения охраны на США. Такой срок обусловлен тем, что у владельца/регистратора должна быть возможность опротестовать неправомерно отмененную регистрацию.

## ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ

### ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМБОДЖИ К МАДРИДСКОМУ ПРОТОКОЛУ

5 марта 2015 г. Камбоджа стала девяносто пятым членом Мадридской системы после сдачи на хранение Генеральному директору ВОИС своего документа о присоединении к Мадридскому протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. Для Камбоджи Протокол вступит в силу 5 июня 2015 г., что позволит коммерческим структурам регистрировать свои товарные знаки в более чем 110 странах.

## ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### НОВАЯ ВЕРСИЯ СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОДЛЕНИЯ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

Теперь доступна обновленная версия службы электронного продления международной регистрации знаков. Эта служба дает возможность подать электронный запрос на продление международной регистрации до даты истечения срока действия регистрации или в течение шестимесячного льготного периода после этой даты. Необходимые пошлины можно оплатить с [Текущего счета в ВОИС](#) или с помощью кредитной карты.

Эта служба оказывает следующие услуги:

- предоставление подробной и актуальной информации о международной регистрации (номер международной регистрации, владелец, Ведомство происхождения, представитель, указанные Договаривающиеся стороны);
- визуальное воспроизведение знака при необходимости;
- статус охраны в каждой указанной Договаривающейся стороне;
- таблица расчета применимых пошлин для каждого типа и каждой Договаривающейся стороны;
- направление автоматического электронного письма с подробной информацией о продлении.

Расчет пошлин осуществляется на основе правил из [Общей инструкции](#), которые действуют в рамках Мадридской системы, с учетом того, какие товары и услуги охраняются в указанных Договаривающихся сторонах, после регистрации окончательного решения. В настоящее время служба электронного продления Мадридской системы охватывает ограничения, передачу и аннулирование регистрации в отношении товаров и услуг для указанных Договаривающихся сторон.

Чтобы продлить международную регистрацию в отношении той или иной Договаривающейся стороны и в отношении всех товаров и услуг, включая те, охрана которых не предоставлялась, не следует использовать Службу электронного продления Мадридской системы. В этом случае следует подать ходатайство о продлении в бумажном виде с использованием [бланка MM11](#).

Более подробная информация о функциях службы электронного продления и расчете пошлин размещена в [разделе новостей](#).

### **ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДАЧА ЗАЯВОК В РАМКАХ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА ВЛАДЕЛЬЦАМ БРЕНДОВ ИЗ АВСТРАЛИИ**

Теперь владельцы товарных знаков из Австралии могут подавать заявки в режиме онлайн, чтобы обеспечить охрану и управлять своими знаками на ключевых экспортных рынках через Службу электронной подачи заявок в рамках Мадридской системы.

Электронная подача заявок в рамках Мадридской системы осуществляется через систему электронных услуг Ведомства ИС Австралии и обеспечивает надежный электронный доступ к Мадридскому реестру, помогая владельцам товарных знаков избежать процедурных трудностей при подаче международных заявок на товарные знаки.

Преимущества, получаемые заявителями на регистрацию товарных знаков:

- Проверка ввода данных на основе национальных регистрационных данных. Это способствует снижению количества сбоев и сообщений «невозможно подтвердить», а также ускоряет процессы.
- Оплата применимых пошлин в швейцарских франках с помощью одной операции через Текущий счет в ВОИС или с помощью кредитной карты.
- Ускоренная обработка в Ведомстве происхождения — Ведомстве ИС Австралии.
- Незамедлительная передача в ВОИС. Взаимодействие между Ведомством происхождения и ВОИС происходит без потери времени.
- Мониторинг заявок и портфелей в режиме онлайн. Наличие электронных уведомлений и установление сроков обработки позволяют отслеживать регистрации в режиме реального времени.

Более подробная информация об [электронной подаче заявок в рамках Мадридской системы в Австралии](#).

### **ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ**

Следующий Обучающий семинар для национальных ведомств состоится в Женеве (Швейцария) 15–17 апреля 2015 г. В ходе семинара речь будет идти о роли Ведомств в работе Мадридской системы, а также будет представлена подробная информация о направлении сообщений в ВОИС и получении сообщений от ВОИС, включая информацию о новейших инструментах и базах данных ВОИС, связанных с ИС. Семинар рассчитан на Договаривающиеся стороны, недавно присоединившиеся к Мадридскому протоколу, развивающиеся страны и наименее развитые страны (НРС).

## 137-Я ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (ИНТА)

ВОИС примет участие в 137-й Ежегодной встрече Международной ассоциации товарных знаков (ИНТА), которая состоится 2–6 мая 2015 г. в Сан-Диего, штат Калифорния, США. Более подробная информация о 137-й Ежегодной встрече ИНТА размещена на сайте ИНТА по адресу <http://www.inta.org/2015AM/Pages/Home.aspx>.

Членам Делегации ВОИС можно будет задать вопросы о получении и сохранении прав на товарные знаки и промышленные образцы через Мадридскую систему международной регистрации знаков и Гаагскую систему международной регистрации промышленных образцов, а также о разрешении споров, касающихся всех форм интеллектуальной собственности и доменных имен, в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству.

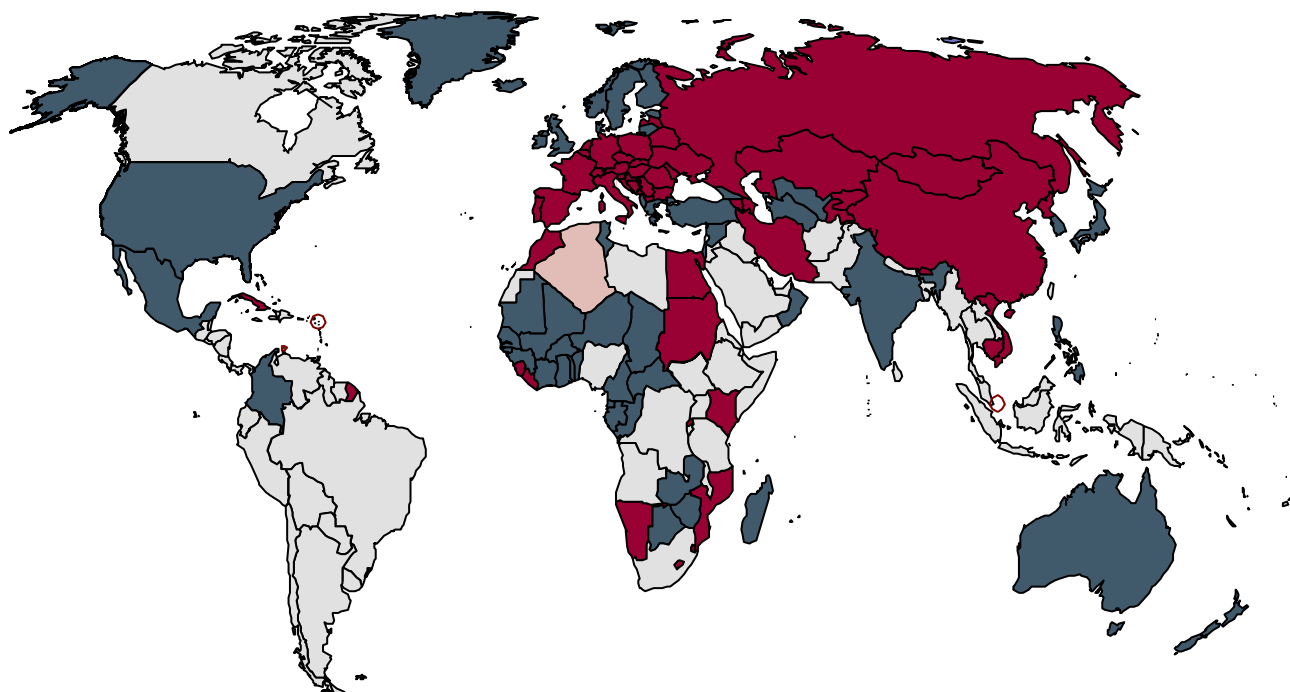
Предварительная программа Совещания пользователей Мадридской системы (MSUM), которое состоится в рамках 137-й Ежегодной встречи ИНТА, размещена на сайте ВОИС по адресу [http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/inta\\_2015\\_program.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/inta_2015_program.pdf).

## ДЕСЯТОЕ ИЗДАНИЕ НИЦЦКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

15 октября 2014 г. Международное бюро на основе сотрудничества с испаноговорящими членами Мадридского союза (Куба, Колумбия, Мексика и Испания) завершило работу над обновлением NCL10–15 на испанском языке. Полный перечень товаров и услуг, включая пояснения, был опубликован 1 января 2015 г.; он размещен по адресу <http://web2.wipo.int/nef/en/project/1435/NS015>.

Чтобы получить доступ к документам, следует кликнуть по номеру необходимого приложения (колонка ANX).

## КАРТА МАДРИДСКОГО СОЮЗА



1	только Соглашение
40	только Протокол (включая ЕС и АОИС)
54	Соглашение и Протокол
95	члены

## НАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Часы работы телефонной линии: 9.00 — 18.00 по Женевскому времени  
(3.00 — 11.00 по Североамериканскому восточному времени).

**Общие вопросы:** служба по работе с клиентами Мадридской системы, +41 22 338 8686,  
[intreg.mail@wipo.int](mailto:intreg.mail@wipo.int)

**Вопросы о выписках:** Группа по предоставлению выписок, +41 22 338 8484,  
[madrid.records@wipo.int](mailto:madrid.records@wipo.int)

**Конкретные вопросы:** Группы по обработке запросов в рамках Мадридской системы,  
специализирующиеся по Вашему Ведомству происхождения/ проживания

Группа 1: <a href="mailto:madrid.team1@wipo.int">madrid.team1@wipo.int</a> +41 22 338 750 1		Группа 2: <a href="mailto:madrid.team2@wipo.int">madrid.team2@wipo.int</a> +41 22 338 750 2		Группа 3: <a href="mailto:madrid.team3@wipo.int">madrid.team3@wipo.int</a> +41 22 338 750 3	
AG	<a href="#">Антигуа и Барбуда</a>	AL	<a href="#">Албания</a>	AU	<a href="#">Австралия</a>
AM	<a href="#">Армения</a>	AT	<a href="#">Австрия</a>	BH	<a href="#">Бахрейн</a>
BG	<a href="#">Болгария</a>	AZ	<a href="#">Азербайджан</a>	BT	<a href="#">Бутан</a>
BQ	<a href="#">Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба</a>	BA	<a href="#">Босния и Герцеговина</a>	BW	<a href="#">Ботсвана</a>
CH	<a href="#">Швейцария</a>	BX	<a href="#">Бенилюкс</a>	CN	<a href="#">Китай</a>
CO	<a href="#">Колумбия</a>	BY	<a href="#">Беларусь</a>	CY	<a href="#">Кипр</a>
CU	<a href="#">Куба</a>	DE	<a href="#">Германия</a>	DK	<a href="#">Дания</a>
CW	<a href="#">Кюрасао</a>	EE	<a href="#">Эстония</a>	FI	<a href="#">Финляндия</a>
CZ	<a href="#">Чешская Республика</a>	GE	<a href="#">Грузия</a>	GB	<a href="#">Соединенное Королевство</a>
DZ	<a href="#">Алжир</a>	GH	<a href="#">Гана</a>	GR	<a href="#">Греция</a>
EG	<a href="#">Египет</a>	HR	<a href="#">Хорватия</a>	IE	<a href="#">Ирландия</a>
EM	<a href="#">Европейский союз</a>	IN	<a href="#">Индия</a>	IL	<a href="#">Израиль</a>
ES	<a href="#">Испания</a>	IR	<a href="#">Иран (Исламская Республика)</a>	IS	<a href="#">Исландия</a>
FR	<a href="#">Франция</a>	IT	<a href="#">Италия</a>	JP	<a href="#">Япония</a>
HU	<a href="#">Венгрия</a>	KG	<a href="#">Кыргызстан</a>	KE	<a href="#">Кения</a>
KP	<a href="#">Корейская Народно-Демократическая Республика</a>	KH	<a href="#">Камбоджа</a>	KR	<a href="#">Республика Корея</a>
LI	<a href="#">Лихтенштейн</a>	KZ	<a href="#">Казахстан</a>	NZ	<a href="#">Новая Зеландия</a>
MA	<a href="#">Марокко</a>	LR	<a href="#">Либерия</a>	NO	<a href="#">Норвегия</a>
MC	<a href="#">Монако</a>	LS	<a href="#">Лесото</a>	OM	<a href="#">Оман</a>
MD	<a href="#">Республика Молдова</a>	LT	<a href="#">Литва</a>	PH	<a href="#">Филиппины</a>
MG	<a href="#">Мадагаскар</a>	LV	<a href="#">Латвия</a>	RW	<a href="#">Руанда</a>
MK	<a href="#">бывшая югославская Республика Македония</a>	ME	<a href="#">Черногория</a>	SE	<a href="#">Швеция</a>
MN	<a href="#">Монголия</a>	NA	<a href="#">Намибия</a>	SG	<a href="#">Сингапур</a>
MX	<a href="#">Мексика</a>	RS	<a href="#">Сербия</a>	TR	<a href="#">Турция</a>
OA	<a href="#">Африканская организация интеллектуальной собственности*</a>	RU	<a href="#">Российская Федерация</a>	US	<a href="#">Соединенные Штаты Америки</a>
MZ	<a href="#">Мозамбик</a>	SD	<a href="#">Судан</a>	VN	<a href="#">Вьетнам</a>
PL	<a href="#">Польша</a>	SI	<a href="#">Словения</a>	ZW	<a href="#">Зимбабве</a>
PT	<a href="#">Португалия</a>	SK	<a href="#">Словакия</a>		
RO	<a href="#">Румыния</a>	SL	<a href="#">Сьерра-Леоне</a>		
ST	<a href="#">Сан-Томе и Принсипи</a>	SM	<a href="#">Сан-Марино</a>		
SX	<a href="#">Синт-Мартен</a>	SZ	<a href="#">Свазиленд</a>		
SY	<a href="#">Сирийская Арабская Республика</a>	TJ	<a href="#">Таджикистан</a>		
TN	<a href="#">Тунис</a>	TM	<a href="#">Туркменистан</a>		
		UA	<a href="#">Украина</a>		
		UZ	<a href="#">Узбекистан</a>		
		ZM	<a href="#">Замбия</a>		

\* В состав АОИС входят: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Габон, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Мали, Мавритания, Нигер, Гвинея-Бисау, Сенегал и Того.

**ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** Настоящий материал может быть скопирован, перепечатан, распространен и адаптирован для некоммерческих целей. Соответствующее уведомление об авторском праве должно выглядеть следующим образом: Copyright © 2015 by WIPO. С дополнительными просьбами о получении отдельного согласия на неразрешенное использование просьба обращаться по адресу: [intreg.mail@wipo.int](mailto:intreg.mail@wipo.int)