УПАТСТВО ЗА МЕЃУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЈА НА ТРГОВСКА МАРКА

Меѓународна регистрација на трговска марка

Заштитата на трговската марка се остварува согласно територијалниот принцип, што значи дека заштитата важи само на територијата на земјата на која правото на трговска марка е признаено.

Меѓународна заштита на трговска марка може да се изврши на два начина:

* Со поднесување пријава до надлежниот завод на земјата на чија територија се бара заштита или
* Преку Мадридскиот систем за меѓународна регистрација на трговските марки.

Предности на Мадридскиот систем

* Со едно барање може да се оствари заштита за повеќе од 100 земји кои се членки на Мадридскиот договор и/или Протоколот на Мадридскиот договор
* Се плаќа една такса
* Се користи еден јазик, англиски или француски
* По извршената меѓународна регистрација преку Мадридскиот систем, носителот на меѓународната трговска марка може да изврши територијално проширување на заштитата на таа трговска марка за други држави.
* Со едно барање може да направи впишување промени, пренос, лиценца и продолжување на важноста на таа трговска марка за некои или за сите земји кои се опфатени со регистрацијата.

Траење на меѓународно регистрираната трговска марка

Меѓународно регистрираната трговска марка трае 10 години, но може да се продолжува неограничен број пати за период од 10 години со поднесување на барање за продолжување и плаќање на соодветни такси.

Постапка меѓународна регистрација на трговска марка

Постапката за меѓународна регистрација на трговска марка започнува со поднесување пријава за меѓународна регистрација на трговска марка пред Државниот завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија.

Пријава за меѓународна регистрација на трговска марка може да поднесе физичко лице кое е државјанин на Република Северна Македонија или кое има престојувалиште на територијата на Република Северна Македонија или правно лице кое има сериозно и стварно претпријатие на територијата на Република Северна Македонија.

Пријавата се поднесува на англиски или француски јазик.

Содржина на пријавата за меѓународна регистрација

Пријавата мора да содржи барање за меѓународно регистрирање на трговска марка на Образец МТМ-4.

Кон барањето за меѓународно регистрирање на трговска марка се поднесува:

* Изглед на знакот ако знакот е фигуративен, во три примероци
* Список на производи и услуги на англиски или француски јазик доколку недостасува простор во образецот на барањето за меѓународно регистрирање на трговска марка
* Доказ за платена такса за поднесување на барањето пред Заводот и такси согласно Мадрискиот договор и Протоколот на Мадридскиот договор
* Уредно полномошно ако пријавата се поднесува преку застапник

Услов за поднесување пријава за меѓународно регистрирање на трговска марка

Пријава за меѓународна регистрација на трговска марка се поднесува врз основа на национална пријава или регистрација на таа трговска марка. Значи пред да ја поднесе пријавата за меѓународно регистрирање подносителот мора прво да поднесе пријава за признавање на национална трговска марка или да е носител на национална трговска марка регистрирана пред Државниот завод за индустриска сопственост.

Во првите 5 години од датата на меѓународната регистрација меѓународната трговска марка е поврзана со националната пријава или регистрација. По истекот на 5 (пет) години од датата на меѓународната регистрација меѓународната трговска марка станува независна од основната пријава односно основната регистрација.

Доколку националната пријава биде одбиена во целост или делумно, истата судбина ќе ја следи и меѓународната трговска марка, односно меѓународната трговска марка ќе биде избришана или нејзиното важење ќе биде ограничено.

Доколку националната регистрација во првите 5 години од датата на меѓународната регистрација на меѓународната трговска марка од било која причина престане да важи во целост или делумно и меѓународната трговска марка ќе биде избришана или нејзиното важење ќе биде ограничено.

Поднесување и пополнување на барањето за меѓународно регистрирање на трговска марка

Барањето за меѓународно регистрирање на трговска марка МТМ 4 се поднесува во 3 примероци до Државниот завод за индустриска сопственост.

Образецот МТМ 4 може да се најде на следниот линк:

<http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/forms/Trade%20Mark/MTM4-Nov.pdf>

Податоците наведени во барањето за меѓународно регистрирање на трговска марка мора да бидат идентични со податоците наведени во пријавата за национална регистрација или во националната регистрација која е основ за поднесување на барање за меѓународно регистрирање на трговска марка (ист подносител, идентичен знак, ист или скратен список на производи и услуги).

Упатство за пополнување на барање за меѓународно регистрирање на трговска марка

Точка 1

Како држава на потекло се наведува Република Северна Македонија.

Точка 2

Се означува Мадридски протокол.

Точка 3

Се наведува презимето и името, односно фирмата на подносителот на пријавата кои треба да бидат идентични со оние кои се наведени во националната пријава или националната регистрација на трговската марка која е основ за поднесување на барањето за меѓународно регистрирање.

Точка 4

Се наведува адресата или седиштето на подносителот на барањето кои треба да бидат идентични со адресата или седиштето во националната пријава или националната регистрација на трговската марка која е основ за поднесување на барањето за меѓународно регистрирање.

Исто така треба да се наведе е-маил адреса и број на телефон на подносителот на барањето.

Доколку станува збор за два или повеќе подносители треба да се наведат податоци за сите подносители посебно.

Точка 5

Доколку барањето се поднесува преку застапник се наведуваат податоци за застапникот и бројот под кој е запишан во Листата на застапници. Застапникот мора да биде впишан во регистарот на застапници што го води Заводот. Кон барањето мора да се достави полномошно од застапникот.

Доколку застапник не е назначен, ова поле останува празно.

Точка 6

Како дата на поднесување на пријавата се наведува датата на националната пријава која е основ за поднесување на барањето за меѓународно регистрирање на трговската марка.

Како број на пријава се наведува ТМ бројот на националната пријава која е основ за поднесување на барањето за меѓународно регистрирање на трговската марка.

Како регистарски број се наведува регистарскиот број на националната трговска марка доколку трговската марка која е основ за поднесување на барањето за меѓународно регистрирање е веќе регистрирана во Заводот.

Точка 7

Право на првенство од националната пријава може да се побара доколку од денот на поднесување на националната пријава до денот на поднесување на барањето за меѓународно регистрирање на трговската марка не се изминати повеќе од 6 месеци. Во тој случај се наведува датумот, државата и бројот на првата односно националната пријава.

Во случај да е изминат рокот од 6 месеци ова поле останува празно.

Точка 8

Во квадратот од левата страна со димензии 8 см х 8 см треба да се внесе знакот кој треба да биде идентичен со знакот од националната пријава или националната регистрација која е основ за поднесување на барањето за меѓународно регистрирање на трговската марка.

Доколку знакот е вербален со обични букви се запишува зборот/зборовите.

Доколку знакот е фигуративен или тродимензионален изгледот на знакот треба да се налепи во определениот квадрат во барањето или да се внесе по електронски пат (NitroPDFProfessionalEnterprise8). Кон барањето покрај изгледот на знакот кој е внесен во барањето, треба да се достават дополнително уште три примероци од знакот во иста големина (не поголеми од 8 см х 8 см).

Точка 9

Доколку знакот е во боја се наведуваат сите бои кои ги содржи знакот, а кои се наведени и во националната пријава или националната регистрација која е основ за поднесување на барањето за меѓународно регистрирање на трговската марка, преведени на англиски или француски јазик.

Точка 10

Доколку знакот е тродимензионален, се означува ова поле со штиклирање.

Точка 11

Подносителот на барањето за меѓународно регистрирање на трговската марка може во барањето да наведе транслитерација на трговската марка.

Точка 12

Подносителот на барањето за меѓународно регистрирање на трговската марка може во барањето да го наведе преводот на знакот на англиски или француски јазик.

Точка 13

Доколку станува збор за колективна или сертификатна трговска марка се означува соодветното поле.

Точка 14

Доколку во барањето нема простор во точка 14 да се испише списокот на производи и/или услуги, списокот треба да се достави во прилог кон барањето во три примероци.

Списокот на производи и/или услуги мора да биде идентичен или потесен од списокот во националната пријава или националната регистрација која е основ за поднесување на пријавата за меѓународно регистрирање на трговската марка. Списокот не смее да содржи производи/услуги кои не се содржани во националната пријава или националната регистрација.

Прво се наведува бројот на класата, а потоа производите односно услугите опфатени со таа класа. Списокот на производи и услуги се поднесува на англиски или француски јазик и при преводот пожелно е да се користат термините од Ничанската класификација на производи и услуги.

Македонскиот превод на Ничанската класификација е достапен на линкот:

<http://ippo.gov.mk/MK/TrgovskiMarki.aspx?ln=MK&sid=105>

Ничанската класификација на англиски или француски јазик е достапна на линкот: <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/>

Корисни линкови за утврдување на соодветни термини според Ничанската класификација:

<https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en>

<https://tmclass.tmdn.org/ec2/>

Точка 15

Меѓународна заштита може да се побара само за земји кои се членки на Мадридскиот договор и Мадридскиот протокол.

Списокот на членки на Мадридскиот договор и Мадридскиот протокол може да се најде на следниот линк:

<https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf>

Во оваа точка од барањето се означуваат земјите за кои се бара меѓународна заштита. Сите наведени земји се членки на Мадридскиот протокол или истовремено се членки и на Мадридскиот договор и Мадридскиот протокол.

Доколку се бара заштита за некоја земја членка на Мадридскиот договор/Мадридскиот протокол, а истата недостасува во образецот, се допишува називот на таа земја и нејзиниот код во точка 15 од барањето и се штиклира.

Доколку се бара заштита за Соединети Американски Држави кон барањето треба да се приложи пополнет формулар ММ18 во три примероци. Формуларот е достапен на линкот:

<https://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

Точка 16

Во оваа точка се означува износот на таксите кои треба да се платат пред Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост:

а) основната такса во зависност дали знакот е во боја или не

б) дополнителна такса за секоја класа над третата

ц) дополнителна такса која зависи од бројот на назначени земји за кои не е одредена индивидуална такса

д) индивидуална такса за земјите кои имаат определено индивидуална такса

Подносителот на пријавата може да направи пресметка за износот на таксите на калкулаторот на WIPO кој може да се најде на следниот линк:

<https://madrid.wipo.int/feecalcapp/>

Во секој случај Заводот врши пресметка на таксите кои треба да се платат пред Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост и со допис го задолжува подносителот на пријавата за меѓународна регистрација да ги плати истите на определената жиро сметка на WIPO. Во уплатата треба да се назначи ТМ бројот на трговската марка за која се однесува уплатата.

По уплатата на бараниот износ подносителот на пријавата мора до Заводот да достави доказ (сфивт од банка) за извршената уплата.

Точка 17

Во оваа точка се наведува износот на такса кој се плаќа за самото поднесување на пријавата во Заводот. Износот на таксата е определен согласно Законот за административни такси, Тарифен број 108 став 1) точка 6, кој може да се најде на следниот линк

<http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/articles/ZakonzaAdminTaksi/ZakonzaAdminTaksi.pdf>

Таксата се плаќа на Сметка на Буџетот на РМ која може да се најде на следниот линк:

<http://ippo.gov.mk/MK/TrgovskiMarki.aspx?ln=MK&sid=1262>

Точка 18

Се означува секој прилог што се поднесува со барањето.

Точка 19

Во оваа точка се означува дали барањето за меѓународна регистрација на трговската марка се поднесува врз основа на поднесена национална пријава или врз основа на извршена национална регистрација.

Постапување на Заводот по поднесена пријава за меѓународна регистрација на трговска марка

Заводот ја испитува пријавата за за меѓународна регистрација на трговска марка и доколку утврди дека нема недостатоци го задолжува подносителот да плати такса за меѓународно регистрирање на трговската марка и да достави доказ за извршената уплата. Потоа ја доставува пријавата до Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) на соодветен образец пропишан од WIPO.

Постапка пред Светската организација за интелектуална сопственост

Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост формално ја испитува пријавата за меѓународно регистрирање на трговска марка.

Текот на постапката по пријавата пред WIPO може да се следи преку базите на податоци на WIPO на следниот линк: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>

со впишување на ТМ бројот на националната пријава или бројот на националната регистрација во соодветното поле.

Доколку пријавата е уредна трговската марка ќе биде регистрирана и ќе биде заведена во меѓународниот регистар под одреден број. Подносителот на пријавата за меѓународна регистрација ќе добие од WIPO потврда за меѓународната регистрација. Подносителот на пријавата за меѓународна регистрација треба да изврши проверка дали податоците содржани во меѓународно регистрираната трговска марка се точни и доколку утврди некоја грешка треба да го извести Заводот во рок 9 месеци од датумот на објавата на меѓународната регистрација.

Меѓународно регистрираната трговска марка ќе биде евидентирана во базата на податоци Madrid Monitor достапна на следниот линк:

<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>

Светската организација за интелектуална сопственост ги известува земјите кои се назначени во пријавата за меѓународна регистрација за регистрацијата на трговската марка. Заводите на назначените земји ја испитуваат пријавата согласно нивното национално законодавство и во рок од 12-18 месеци од датумот на известување го известуваат WIPO дали ја одобруваат заштитата или ја одбиваат заштитата на нивната територија.

Доколку подносителот добие известување дека неговата пријава е одбиена во некоја од назначените земји треба внимателно да го прочита известувањето и доколку сака може да постапи според наведените упатства во него, односно да одговори на истото, пред органот и во рокот кој е наведен во тоа известување.

Важењето на меѓународно регистрираната трговска марка може да се проширува за територии на други земји со поднесување на барање за територијално проширување и плаќање соодветни такси.