

## **Лекция 8. Международная регистрация товарных знаков. Ноу-хау и топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальной собственности. Секретные объекты ИС**

### **Международная регистрация товарных знаков (Мадридская система)**

Мадридская система международной регистрации знаков функционирует в соответствии с Мадридским соглашением 1891 г. и Мадридским протоколом 1989 г. Административное управление Мадридской системой осуществляет Международное бюро ВОИС. Россия подписала и Мадридское Соглашение (55 стран) и Мадридский протокол (112 стран).

Основные преимущества Мадридской системы:

1. Подаётся **одна международную заявку, на одном языке** в патентное ведомство **одного государства-члена** Мадридской системы и оплачивается **одна международную пошлину**.

2. Имеется возможность в будущем расширить число стран, где будет охраняться ТЗ (территориальное расширение).

3. Срок рассмотрения межд. заявки в каждой указанной заявителем стране не превышает 1 год в рамках Мадридского соглашения и 18 месяцев в рамках Мадридского протокола. **При отсутствии ответа Ведомством страны в указанный срок, межд. регистрация является действующей на территории данной страны.**

4. **Продление регистрации выполняется в одном ведомстве.**

Основные отличия, **введенные Мадридским протоколом** в систему международных регистраций по сравнению с Мадридским соглашением:

1. Межд. заявка может основываться как на базовой заявке, так и на базовой регистрации (в случае Мадридского соглашения);

2. Международная заявка может быть подготовлена не только на французском, но и на английском или испанском языках;

3. Срок рассмотрения межд. регистрации в каждой указанной заявителем стране может составлять 18 мес. и более (вместо 12 мес. по Мадридскому соглаш.);

4. Ведомство любой страны-участницы вправе устанавливать индивидуальный размер пошлин, превышающий «стандартные» пошлины по Мадридскому соглашению (!!!);

5. Межд. регистрация, которая аннулируется по требованию ведомства страны происхождения в течение пяти лет с даты межд. регистрации, может быть преобразована в национальную заявку в соответствующих странах-участницах, в которых действовала межд. регистрация.

Итак, чтобы подать международную заявку **ТЗ должен быть зарегистрирован или заявлен на регистрацию в стране происхождения - базовой стране**. После этого межд. заявка направляется ведомством страны происхождения в МБ ВОИС.

Если международная заявка соответствует требованиям МБ ВОИС:

- осуществляет межд. регистрацию ТЗ внесением его в Межд. реестр;
- публикует информацию о международной регистрации в бюллетене;
- направляет владельцу **сертификат о международной регистрации**;

– уведомляет указанные в международной заявке страны путем направления уведомления о международной регистрации в патентные ведомства этих стран.

**Каждое ведомство может вынести решение об отказе в предоставлении охраны в сроки, предусмотренные Мадридским соглашением и Мадридским протоколом (12 и 18 месяцев, соответственно).**

Период действия международной регистрации (охраны) не ограничен во времени при условии уплаты в МБ ВОИС каждые 10 лет установленной пошлины. Расчет международной пошлины с 01.11.2021 <https://wipolex.wipo.int/ru/text/583908>

*Пример: Ведомство происхождения (базовая страна) - Россия*

*Количество классов: 3 (более 3 -• 100 CHF) ; Цветовое решение: есть.*

*Основная плата (знак в цвете): 903+*

*Дополнительная плата: 4 страны (CN, DE, FR, IT) • CHF 100,00 400+*

**Великобритания:** *Индивидуальный сбор (международная заявка) 227*

*Индивидуальный сбор, оплачивается дополнительно количество классов после первого (международная заявка): 2 x 63.00 126*

**Япония:** *Индивидуальный сбор (часть первая) 108*

*Индивидуальный сбор, оплачивается дополнительно количество классов после первого: 2 x 82.00 (первая часть) 164*

**США:** *Индивидуальный сбор (международная заявка) 388*

*Индивидуальный сбор оплачивается дополнительно количество классов после первого: 2 x 388.00 776*

**ИТОГО:** *(швейцарские франки, CHF) 2 992*

*1 Шв.франк – 73,3 руб. на 02.05.2022, руб. 219 313*

## Понятие о ноу-хау

Секрет производства (ноу-хау, know-how) – это один из объектов ИС (Ст. 1225 ГК РФ). Как правило, в двух случаях объект ИС рассматривают в качестве ноу-хау:

1. Конструкция устройства или способ изготовления основаны на глубоких знаниях;

2. Заявитель в заявке на патент раскрывает совокупность существенных признаков, удовлетворяя требования экспертизы, однако, при этом скрывает часть информации, которая и является объектом ноу-хау.

### Критерии ноу-хау

К ноу-хау относится информация любого характера (производственного, технического, экономического, организационного и др.) в **научно-технической области**, которая:

1. Имеет коммерческую ценность и, как правило, носит практический характер;
2. Известна ограниченному кругу лиц;
3. Охраняется в режиме коммерческой тайны.

## Топологии интегральных микросхем как объект ИС

Топология интегральной микросхемы (ТИМС) - это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

**Охрана ТИМС базируется на авторском праве (как ПрЭВМ и БД).**

### Регистрация ТИМС

Правообладатель может **по своему желанию** зарегистрировать топологию в Роспатенте. Заявка на регистрацию должна содержать:

- заявление на официальную регистрацию ТИМС;
- депонируемые материалы, идентифицирующие топологию, включая реферат;
- документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора.

При положительном результате проверки Роспатент:

- вносит топологию в Реестр,
- выдает заявителю **свидетельство о государственной регистрации ТИМС**,
- публикует сведения о ней в Бюллетене.

Знак охраны ТИМС - прописная буква "Т", дата начала срока действия исключительного права на топологию и название правообладателя.

Пошлины: для юр.лица -4500 руб., для физ. лица - 3000 руб.

Количество зарегистрированных топологий ИМС в 2021 г. – 2021 г. (ФИПС).

## Секретные объекты ИС

Федеральное ГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения».

### Секретное изобретение

ГК РФ, часть IV, § 7 "Особенности правовой охраны и использования секретных Из".

1. Подача заявки на выдачу патента на секретное Из (заявка на секретное Из), рассмотрение такой заявки и обращение с ней осуществляются **с соблюдением законодательства о государственной тайне**.

2. Если при рассмотрении Роспатентом (ФИПС) обычной заявки на Из. будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют гос. тайну, такая заявка засекречивается и считается заявкой на секретное Из.

**Выдаётся патент на секретное Из. Сведения о заявках и патентах на секретные Из. в Государственном реестре изобретений РФ не публикуются.**

Передача сведений о таких патентах осуществляется в соответствии с законодательством о государственной тайне. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.11.2011) "О государственной тайне" (ст.2), определение: "**Гос. тайна** – защищаемые гос-вом сведения в области военной, внешнеполитической, разведывательной, контрразведывательной оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ".

### Особенности правовой охраны секретных объектов ИС

Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие гос. тайну, правовая охрана не предоставляется (Ст. 1349).

Программы для ЭВМ, БД, ТИМС, в которых содержатся сведения, составляющие гос. тайну, гос. регистрации не подлежат (Ст. 1262, Ст. 1452).