

چگونگی ثبت بین‌المللی علائم تجارتي

چگونه می‌توان علامت تجارتي را در سایر کشورها به ثبت رسانید؟

بخش اول

ترجمه و تنظیم: زهرا بحرینی*

اشاره:

برای اینکه در هنگام صدور کالا به کشورهای دیگر در رابطه با علامت تجاری کالای خود دچار مشکل نشوید، لازم است قبل از صدور کالا به آن کشورها علامت تجارتي کالای خود را از طریق ثبت بین‌المللی در آن کشورها به ثبت برسانید. برای ثبت بین‌المللی علامت تجارتي لازم نیست به سایر کشورها مسافرت کنید و یا در آن کشورها وکیل بگیرید بلکه می‌توانید با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی در کشور خودمان یا صرف هزینه کم این کار را انجام دهید. مطالعه راهنمای ثبت بین‌المللی علائم تجارتي که توسط کارشناس امور بین‌الملل اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهیه و تنظیم گردیده، به شما کمک می‌کند که اطلاعات وسیعتری در این زمینه داشته باشید.

فرآیند ثبت بین‌المللی

این راهنما به منظور کمک و راهنمایی متقاضیان در تسهیل امر ثبت بین‌المللی علائم تجارتي توسط اداره مالکیت صنعتی تهیه و تدوین گردیده و به همراه ترجمه فرم‌های درخواست ثبت مربوطه به پیوست در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد.

این راهنما شامل اطلاعاتی درخصوص تاریخچه، مزایای سیستم تحت موافقتنامه و پروتکل مادرید و تفاوت آنها با یکدیگر، هزینه‌های مربوطه و همچنین نحوه تکمیل اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی می‌باشد.

در ابتدا لازم است متقاضی ثبت بین‌المللی با روند ثبت بین‌المللی علائم تجارتي از طریق سیستم مادرید آشنا گردد. بدین ترتیب که اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت اظهارنامه بین‌المللی و تایید ثبت علامت مورد نظر در ایران، آن را برای دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو ارسال خواهد کرد.

متقاضی ثبت بین‌المللی علامت تجاری علاوه بر تکمیل اظهارنامه بین‌المللی باید مبلغ مقطوعی را به فرانک سوئیس (۶۵۳ فرانک برای علائم سیاه و سفید و ۹۰۳ فرانک سوییسی برای علائم رنگی) برای این ثبت به دفتر بین‌المللی بپردازد و همینطور مبلغ دیگری را برای ثبت علامت در هر یک از کشورها و نیز کالا و خدمات مازاد بر سه طبقه (هر یک ۷۳ فرانک) به شماره حساب‌های مربوطه که در انتهای اظهارنامه‌ها درج شده است، واریز نماید.

امتیاز این سیستم اینست که متقاضی با ثبت یا تسلیم یک فرم اظهارنامه بین‌المللی (به زبان انگلیسی یا فرانسه) می‌تواند در صورت تمایل در ۷۳ کشور طرف قرارداد یا تعدادی از آنها، بسته به انتخاب خود، حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید.

دفتر بین‌المللی نیز به نوبه خود پس از ثبت علامت در دفتر ثبت بین‌المللی پس از انجام بررسی‌های مقتضی آن را برای ادارات مالکیت صنعتی کشورهای مورد نظر تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین‌المللی که حمایت از علامت تجاری در آن کشورها درخواست شده است، خواهد فرستاد.

لازم به ذکر است که هر یک از کشورهای

مزبور علامت مورد نظر را براساس مقررات ماهوی خود بررسی کرده و از این اختیار برخوردارند که چنانچه حمایت از علامت مزبور را مغایر با مقررات ملی خود تشخیص دهند، آن را رد نمایند. در غیر اینصورت علامت مزبور در آن کشور برای مدت ۲۰ سال (۱۰ سال حمایت اولیه و در صورت تجدید علامت برای ۱۰ سال بعد) قابل حمایت خواهد بود.

اولین گام

اولین اقدام جهت حمایت از علامت تجارتي و برخورداری از حقوق مرتبط با آن، ثبت علامت در بعد داخلی و ملی طبق کنوانسیون پاریس می‌باشد. با نگرشی بر تاریخچه این کنوانسیون درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی درمی‌یابیم که به منظور حمایت از علائم تجارتي در سطح بین‌المللی به موجب کنوانسیون مزبور، صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) می‌بایست به

طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبان‌های گوناگون با پرداخت هزینه‌های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین‌المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس اتحادیه بین‌المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین‌المللی علائم تجارتي تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده تحت نام موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ می‌باشد.

به موجب سیستم مادرید، علامت باتوجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد





و سپس وارد طریق بین‌المللی خود می‌شود یعنی ثبت بین‌المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره کشور مبداء صورت می‌گیرد و سپس به صورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین‌المللی انجام می‌شود، بنابراین امتیاز استفاده از آن ساده، ارزان و موثر می‌باشد یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین‌المللی واحد به یک زبان (فرانسوی یا انگلیسی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوییس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری یا خدماتی در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می‌گردد.

در صورتی که هرگونه تغییری در علامت ثبت شده اساسی و ملی از جانب دارنده آن صورت گیرد از قبیل تغییرات در نام، نشانی، مالکیت، تمدید و غیره می‌توان با تکمیل فرم‌های مربوطه و پرداخت هزینه‌های اندک آنها را در سطح بین‌المللی اعمال نمود و دیگر اینکه اداره مبدأ نیز انجام طبقه بندی کالاها و خدمات و انتشار علائم در روزنامه رسمی کشور متبوع خویش بی نیاز است. در واقع، ثبت بین‌المللی مجموعه‌ای از ثبت‌های ملی طبق مقررات داخلی هر یک از کشورها می‌باشد.

این سیستم به وسیله دفتر بین‌المللی وایپو اداره می‌شود. هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می‌تواند عضو موافقت نامه، پروتکل و یا هر دو آنها گردد. تقاضای بین‌المللی باید توسط اداره مبداء به دفتر بین‌الملل تقدیم شود و در صورتی که تقاضای بین‌المللی مستقیماً توسط متقاضی به دفتر بین‌المللی ارائه شود، فاقد اعتبار بوده و مسترد می‌گردد. دفتر بین‌المللی تقاضانامه بین‌المللی را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقتنامه یا پروتکل و مقررات اجرایی مشترک، به ویژه آنهایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آنها می‌باشد و همچنین این مورد که آیا تعرفه‌ها و هزینه‌های درخواستی پرداخت شده‌اند یا خیر، را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این دفتر در صورت وجود ایرادات، اداره مبداء و تودیع کننده را مطلع نموده و این اشکالات می‌بایست ظرف مدت سه ماه تصحیح و مسترد شوند. در صورت نبودن اشکالات در تقاضای بین‌المللی، علامت در دفتر ثبت بین‌المللی مندرج و سپس در مجله علائم تجاری بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی به چاپ می‌رسد و دفتر مذکور آنرا به هر یک از کشورهای تعیین شده در تقاضانامه ابلاغ می‌نماید و از تاریخ ثبت بین‌المللی یا تقاضای آن، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای تعیین شده، انجام خواهد شد.

ارسال اظهارنامه برای ثبت بین‌المللی از جانب اداره مبدأ بایستی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت

اساسی به دفتر بین‌الملل صورت گیرد. ثبت بین‌المللی از زمانی که تقاضا به طور رسمی و قطعی توسط دفتر بین‌الملل واصل گردد، لحاظ خواهد شد. ثبت بین‌المللی بایستی هر ۱۰ سال یکبار با پرداخت تعرفه‌های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضای علامت دفتر بین‌الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.

وجوه عمده موافقتنامه مادرید

- * درخواست کننده می‌بایست تبعه کشوری باشد که طرف قرارداد موافقتنامه یا دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و موثر صنعتی یا تجاری در چنین کشوری باشد.
- * مبتنی بودن اظهارنامه بین‌المللی بر ثبت ملی

اولین اقدام جهت حمایت از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با آن، ثبت علامت در بعد داخلی و ملی طبق کنوانسیون پاریس می‌باشد.

در کشور مبدأ که ثبت اساسی نام دارد.

- * ثبت بین‌المللی از طریق اداره علائم تجاری کشور مبدأ به دفتر بین‌المللی وایپو تسلیم گردد.
- * اداره ملی بایستی علامت را از سه جنبه که عبارتند از:

الف) علامت موضوع درخواست اظهارنامه ثبت بین‌المللی همان علامت موضوع ثبت اساسی است.

ب) کالاها و خدمات مورد نظر جهت حمایت با موارد مندرج در ثبت اساسی یکسان است.

ج) صاحب علامت همان شخص دارنده ثبت ملی است، گواهی و تایید نماید.

* اظهارنامه ثبت بین‌المللی بایستی فقط به زبان فرانسه باشد.

کشور مبدأ یعنی کشوری که ثبت ملی در آن صورت می‌گیرد طبق ماده ۱ از بند (۳) موافقتنامه

باید:

الف) کشور طرف قرارداد مادرید باشد و متقاضی مقر حقیقی و حقوقی موثر صنعتی یا تجاری در آن داشته باشد.

ب) در صورت نداشتن چنین مقری اقامتگاه متقاضی در کشور طرف موافقتنامه باشد.

ج) در صورت نداشتن دو شرط فوق متقاضی تبعه آن کشور باشد.

هزینه‌های ثبت علامت طبق موافقتنامه عبارتند از:

- * حق‌الثبت اساسی جهت پوشش هزینه‌های دفتر بین‌الملل مرتبط با ثبت بین‌المللی.
- * حق‌الثبت تکمیلی که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می‌باشد و هزینه‌های آن برای تمام کشورها یکسان است (۷۳ فرانک سوییس)

* حق‌الثبت ضمیمه‌ای زمانی که فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین‌المللی نیست باشد (۷۳ فرانک سوییس برای هر طبقه)

* به موجب موافقتنامه، اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یکسال حق اعلام اخطار رد حمایت طبق قوانین داخلی خویش به همراه دلایل کافی به دفتر بین‌المللی را دارد. در صورت عدم دریافت اخطار دو محدوده زمانی فوق، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین‌المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت می‌تواند شامل تمام یا برخی از کالاها و خدمات مورد تقاضا باشد.

* در نهایت شایان ذکر است که طی پنج سال اول از تاریخ ثبت بین‌المللی، اعتبار ثبت بین‌المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدأ است. در صورت بطلان ثبت اساسی طی این دوره، ثبت بین‌المللی نیز می‌تواند به تقاضای اداره کشور مبدأ باطل گردد، که این موضوع حمله یا ایراد مرکزی نامیده می‌شود. ضمناً پس از گذشت دوره پنج ساله ثبت بین‌المللی مستقل شده به نحوی که در صورت بطلان ثبت ملی قابل ابطال نخواهد بود.

وجوه عمده پروتکل مادرید

به دلیل وجوه پاره‌ای مشکلات از جمله تک زبانه بودن زبان کاری، حق‌الثبت یکسان برای تعیین کشورها، محدودیت زمانی اعلام اخطار رد حمایت و مبتنی بودن اظهارنامه بین‌المللی بر ثبت اساسی که خطر امکان از دست دادن حق تقدم شش ماهه بنا بر کنوانسیون پاریس را به دلیل اینکه برخی از کشورهای تعیین شده ممکن است روند بررسی طولانی را تا مرحله ثبت علامت داشته باشند، به دنبال داشت، پروتکل مادرید در



تجدید کرد. بنابراین طبق پروتکل، تقاضا تنها در کشور مبدأ باطل و بی اثر خواهد شد.
* موضوع دیگر درخصوص پروتکل، انعطاف پذیری بیشتر آن در تعیین کشور مبدأ می باشد. این تعیین که در موافقتنامه تحت عنوان cascade یا آبشار نامیده می شود و منظور از آن اجباری بودن رعایت شروط سه گانه کشور مبدأ به ترتیب اولویت آنهاست، در پروتکل اختیاری بوده و متقاضی می تواند به انتخاب خود ثبت بین المللی علامت را در هر کشور متعاقد پروتکل که با آن از طریق تابعیت، اقامتگاه یا مقر حقیقی و حقوقی صنعتی یا تجاری ارتباط دارد، درخواست نماید.

قدیمی ترین ثبت بین المللی، علامت مشهور برای ساعت های سویسی با مارک LONGINES می باشد که حدود سال ۱۸۹۳ به ثبت رسیده و هنوز نیز معتبر است.

زیرنویس

* کارشناس امور بین الملل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

علاوه بر اینکه می تواند از نظام حق الثبت حاکم بر موافقتنامه (که در آن مبلغ برای تمام طرفین متعاقد یکسان می باشد) تبعیت نماید، می تواند حق الثبت انفرادی را نیز تعیین نماید مشروط بر اینکه مبلغ مزبور بیش از مبلغ دریافتی از جانب اداره ملی آن کشور برای ثبت ملی ۱۰ ساله نباشد.
* علاوه بر دولت ها طبق موافقتنامه، اتحادیه های منطقه ای و سازمان های بین الدولی که دارای یک اداره منطقه ای برای ثبت علائم در قلمرو سازمان می باشند نیز می توانند متقاضی ثبت بین المللی باشند.

تخفیف اثر ایراد یا حمله مرکزی نیز از جمله مزایای پروتکل محسوب می گردد یعنی با تبدیل یک ثبت بین المللی که در نتیجه بی اثر شدن ثبت اساسی و ملی در پنج سال اول از تاریخ ثبت بین المللی (به موجب موافقتنامه) ابطال شده است، به اظهارنامه ملی یا منطقه ای در کشورهای تعیین شده، به صورت جداگانه در هر یک از آن کشورها مورد حمایت قرار گیرد و از همان تاریخ ثبت بین المللی می توان اعتبار ثبت بین المللی را

سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید.
* با تصویب پروتکل مذکور کشورهای بیشتری می توانند از مزیت ثبت بین المللی برخوردار گردند و نکته مهمتر اینکه پروتکل امکان ارتباط بین نظام مادرید و نظام علامت تجاری جامعه اروپا را به دلیل اینکه به موجب آن یک اظهارنامه ملی یا منطقه ای نیز می تواند موضوع ثبت بین المللی قرار گیرد را میسر می نماید.

* افزایش محدوده زمانی جهت اخطار رد حمایت که طبق آن پروتکل، مدت زمان ۱۲ ماه در نظر گرفته شده، طبق موافقتنامه به عنوان ضرب الاجل عادی حفظ و به دلیل کوتاه بودن مدت مذکور، محدوده زمانی ۱۸ ماه را جایگزین نموده است. ضمن اینکه در پاره ای موارد که رد حمایت به دلیل مخالفت با اعطای حمایت کشور تعیین شده باشد، چهارماه دیگر نیز جهت صدور اخطار به ۱۸ ماه افزوده می گردد.

* تعیین حق الثبت انفرادی از جانب کشور تعیین شده برای حمایت از علامت خارجی، امتیاز دیگر پروتکل می باشد که طبق آن طرف متعاقد

ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

و

مشارکت اتباع خارجی در شرکت های ایرانی

تهیه و تنظیم: سودابه موسوی*

اشاره:

* چگونه می توان یک شعبه یا یک نمایندگی شرکت خارجی را در ایران به ثبت رسانید؟

* اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی چگونه می توانند در شرکت های ایرانی شریک شوند و ترکیب سهام آن ها چگونه است؟

* چه مدارکی برای دو مورد فوق نیاز است؟

پاسخ به پرسش های فوق می تواند برای کلیه افرادی که تمایل به راه اندازی شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران را دارند و یا مایل به گرفتن شریک خارجی هستند، مفید باشد.

الف- مدارک لازم جهت ثبت شعب شرکت های خارجی

مطابق نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ و ماده واحده قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱ آبان ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۷۸، شرکت های خارجی متقاضی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی باید مدارک زیر را ارائه نمایند:

۱- تکمیل و ارائه دو نسخه اظهارنامه ثبت شعبه شرکت های خارجی و تصدیق نامه ثبت شعبه شرکت های خارجی.

در اظهارنامه مذکور می بایست اطلاعات مربوط به شرح زیر تکمیل گردد:

نام کامل شرکت، نوع شرکت، مرکز اصلی شرکت، تابعیت شرکت، مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا، در چه محل و در چه تاریخی نزد کدام مقام صلاحیت دار به ثبت رسیده است و نماینده عمده شرکت در ایران چه کسی می باشد و نشانی محل شعبه در ایران.

۲- یک نسخه مصدق اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مرجع ذیربط.

۱- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.

۴- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

۵- ارایه تصدیق مصدق وکالت و نمایندگی و حدود اختیارات نماینده در ایران.

۶- ارایه تعهد درخصوص اینکه در صورت عدم تمدید مجوز فعالیت یا لغو مجوز فعالیت از طرف مراجع ذیصلاح ظرف مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها نسبت به انحلال شعبه و انجام