Максим Степаненко



Торговая марка: USPTO, CIPO и Madrid Protocol

Как зарегистрировать торговую марку самостоятельно и защитить бренд

Максим Степаненко · 2026

Торговая марка: USPTO, CIPO и Madrid Protocol

Как зарегистрировать торговую марку самостоятельно и защитить бренд

Максим Степаненко

Innova Publishing · 2026

Страница книги, свежая версия и другие гайды серии: guides.mmix.biz/trademark

Помощь специалистов по теме «Торговая марка за рубежом»: Crystal Tax — crystal.tax

ГЛАВА 1

Зачем нужна торговая марка и что она защищает

Торговая марка — это символ (слово, логотип, слоган, цвет, звук) который отличает ваши товары или услуги от конкурентов. Регистрация торговой марки даёт эксклюзивное право использовать этот символ в определённой юрисдикции и определённых классах товаров/услуг.

Что защищает торговая марка: право использовать знак. Право запрещать другим использовать похожий знак в тех же классах. Право подавать в суд на нарушителей. Право использовать ® символ (только после регистрации; ™ можно использовать без регистрации как claims of ownership).

Что НЕ защищает торговая марка: не защищает идею продукта. Не защищает от того чтобы кто-то продавал похожий продукт (только от использования похожего названия/логотипа). Не работает за пределами юрисдикций где зарегистрирована. Не заменяет патент (для изобретений) или авторское право (для творческих произведений).

Почему важно регистрировать рано: первому заявителю — преимущество (особенно в США). Регистрация создаёт общедоступную запись о вашем праве. Регистрированный знак легче защитить в суде. Amazon Brand Registry, Apple App Store, Google Play — требуют или предпочитают зарегистрированные торговые марки. Для международного бизнеса — регистрированная марка нужна для работы с дистрибуторами и партнёрами.

Распространённые ошибки: регистрировать марку только в одной стране когда бизнес международный. Не проводить поиск перед регистрацией (риск отказа или судебного иска). Регистрировать в неправильных классах товаров. Не продлевать регистрацию (истекшая марка теряется).

Использовать ® до получения регистрации.

Стоимость регистрации: USPTO: $250–$350 за класс (TEAS Plus vs Standard). CIPO (Канада): CAD$458 за первый класс онлайн. Madrid Protocol: базовая пошлина CHF 653 + пошлины целевых стран. Юрист по торговым маркам: $1,000–$3,000 за базовую регистрацию. Самостоятельная регистрация возможна и экономит деньги при правильном подходе.

ГЛАВА 2

Поиск торговой марки: что проверить перед подачей

Поиск перед подачей — это страховка от двух рисков: получить отказ от USPTO/CIPO потому что похожая марка уже существует. Получить судебный иск от владельца похожей марки даже если USPTO одобрил вашу.

Уровни поиска: Базовый (сделайте сами): USPTO TESS database (tmsearch.uspto.gov). CIPO Trademark Database (trademarks.ic.gc.ca). Google и Bing: ищите название + отрасль. Доменные имена. Social media handles. Профессиональный (рекомендуется): patent attorney проводит comprehensive clearance search. Включает: common law marks (незарегистрированные). Фонетически похожие марки. Визуально похожие логотипы. Стоимость: $500–$1,500.

USPTO TESS search: доступен на tmsearch.uspto.gov. Типы поиска: Basic Word Mark Search — точное совпадение слова. Design Code Search — поиск по визуальным элементам логотипа. Combined — комбинированный. Фильтры: Status (Live/Dead — мёртвые марки менее релевантны но могут создавать prior art). International Class. Как оценить результаты: марка «Confusingly Similar» если похожа по звучанию, написанию, внешнему виду, и/или концепции. Не нужно точное совпадение. Если ваше название звучит как существующая марка в том же классе — высокий риск отказа.

Понятие «likelihood of confusion»: USPTO оценивает 13 факторов (DuPont factors). Главные: схожесть марок (звук, внешний вид, значение). Связанность товаров/услуг. Каналы сбыта. Sophistication покупателей. Сила существующей марки (чем известнее — тем шире защита). Если существующая марка похожа НО в полностью другом классе (одежда vs программное обеспечение) — риск ниже, но не нулевой.

Common Law trademark rights: в США (и Канаде) использование знака в коммерции даёт права «по факту» (common law trademark) даже без регистрации. Это означает: даже если в TESS нет вашей марки, небольшой местный бизнес может иметь prior rights в своём регионе. Comprehensive search включает проверку common law marks через: State/Provincial Secretary of State databases. BBB (Better Business Bureau). Industry databases. DBA registrations.

Знак к регистрации: не все марки можно зарегистрировать. USPTO отклоняет: Purely descriptive — просто описывающие продукт («Cold Ice Cream» для мороженого). Generic — общее название продукта («Computer» для компьютеров). Primarily merely a surname — только фамилия. Immoral or scandalous matter. Deceptive — вводящие в заблуждение. Государственные символы и флаги. Живые люди без согласия. Идеальные марки: Arbitrary (несвязанное слово — Apple для компьютеров). Fanciful (выдуманное слово — Kodak, Xerox). Suggestive (намекающее но не описывающее — Netflix, Spotify).

ГЛАВА 3

USPTO: регистрация в США шаг за шагом

США — крупнейший рынок и самая важная юрисдикция для большинства технологических брендов. Регистрация USPTO даёт права на всей территории США и усиливает позицию при международной регистрации.

Подготовка: выберите марку для регистрации (словесная, изобразительная, комбинированная). Определите классы товаров и услуг (Nice Classification). Напишите identification of goods/services (specification). Найдите дату первого использования в коммерции (если уже используете).

Nice Classification (международные классы): 45 классов: 1–34 для товаров, 35–45 для услуг. Примеры: Class 9: Software, Apps, electronic devices. Class 35: Business management, advertising services. Class 41: Education, entertainment, training. Class 42: IT services, SaaS, software development. Зарегистрировать нужно в каждом классе где вы работаете. Каждый класс — отдельная пошлина ($250–$350).

Identification of Goods/Services: это самая технически сложная часть для самостоятельной подачи. Слишком узкое описание — не покрывает ваш реальный бизнес. Слишком широкое — USPTO откажет или попросит уточнить. Используйте USPTO ID Manual (idm.uspto.gov) — база одобренных описаний. Пример хорошего: «Providing a website featuring information about business management; Online retail store services featuring business supplies» (Class 35).

Basis for Application: Use in Commerce (§1(a)) — если уже используете марку в коммерции. Нужен Specimen (пример использования). Intent to Use (§1(b)) — если ещё не используете но намерены. Сначала получаете Notice of Allowance, потом нужно подать Statement of Use в течение 6 месяцев (с

возможными extensions).

Filing через TEAS: TEAS Plus ($250/класс): строже требования (использовать готовые описания из ID Manual). Если офицер найдёт ошибку — возможен штраф $100 за класс. TEAS Standard ($350/класс): можно писать свои описания. Более гибкий. Процесс подачи: создайте аккаунт на USPTO.gov. Откройте TEAS форму. Заполните: owner information, mark description, classes, specimens (для §1(a)), filing fee. Подпишите (electronically) и заплатите.

After filing: Serial Number присваивается немедленно. Examination: USPTO Examining Attorney рассматривает заявку (~8–12 месяцев в очереди). Если нет проблем — Publication for Opposition (30 дней для возражений третьих лиц). Если возражений нет: §1(b) — Notice of Allowance. §1(a) — Registration Certificate.

ГЛАВА 4

Office Actions: как отвечать на возражения USPTO

Office Action (OA) — официальное письмо от USPTO Examining Attorney с возражениями против вашей заявки. Получить OA — нормально: около 80% заявок получают хотя бы один OA. Это не отказ — это диалог. Правильный ответ на OA часто приводит к одобрению.

Типы Office Actions: Non-Final OA: первое возражение. У вас 3 месяца (с extension до 6 за дополнительную плату) для ответа. Final OA: если ваш ответ не снял все возражения. 3 месяца для ответа (с extension). После Final OA — возможность Request for Reconsideration или Appeal.

Самые распространённые основания OA:

Likelihood of Confusion (Section 2(d)): examiner нашёл похожую марку. Ответ: аргументируйте отличия. Представьте доказательства что рынки разные. Согласие (Consent Agreement) с владельцем существующей марки. Иногда: ограничить specification только до неперекрывающихся товаров.

Merely Descriptive (Section 2(e)(1)): марка просто описывает товар. Ответ: аргументируйте что марка «suggestive» а не «descriptive». Или: подайте под §2(f) с доказательствами acquired distinctiveness (5 лет использования, $500K в рекламу, sworn declaration). Или: перенесите в Supplemental Register (слабее но реальная регистрация).

Identification Issues: description слишком широкий или неясный. Ответ: уточните description используя ID Manual.

Specimen Issues: пример использования не принят. Ответ: предоставьте другой specimen. Для software/apps: screenshot приложения с названием. Для services: webpage screenshot с description услуги.

Как писать ответ на OA: Deadline — строго соблюдайте. Пропустите 3 месяца — заявка считается abandoned. Структура: address each issue separately. Provide arguments and evidence для каждого пункта. Sign and submit через TEAS Response form. Tips: ответить раньше срока — хорошая практика. Examiner может согласиться частично — будьте готовы к компромиссу. Если OA сложный — привлеките trademark attorney хотя бы для консультации ($300–$500/час).

ГЛАВА 5

CIPO: регистрация торговой марки в Канаде

Canada Intellectual Property Office (CIPO) администрирует торговые марки в Канаде. Канадская система имеет ряд особенностей отличающих её от USPTO.

Особенности канадского законодательства о торговых марках: Canada применяет территориальный принцип: права распространяются только на Канаду. Двуязычность: марки могут использоваться на английском и французском. Марку на одном языке не нужно обязательно регистрировать и на другом, но защита лучше если зарегистрировать оба варианта.

Основания для регистрации в Канаде: Use — использование в Канаде. Proposed Use — намерение использовать. Made Known — использование за рубежом (для марок известных в Канаде). Registration Abroad — если уже зарегистрирована в стране-участнице Парижской конвенции (включая США): можно подать в Канаде в течение 6 месяцев с тем же priority date.

Процесс CIPO: Поиск: CIPO Canadian Trademark Database (trademarks.ic.gc.ca). Подача: через CIPO Online Services. Пошлина: CAD$458 за первый класс, +$306 за каждый дополнительный класс. Examination: 12–18 месяцев в среднем. Если нет возражений — Advertisement for Opposition (2 месяца). Если возражений нет — регистрация. Срок действия: 10 лет, возобновляется.

Отличие от USPTO: в Канаде нет TEAS эквивалента, подача через CIPO portal. Nice Classification используется с 2019 года (раньше была другая система). Examination более жёсткая в части «clearly descriptive». Registered User (лицензия) — в Канаде правила трансфера отличаются.

Specimen требования в Канаде: аналогичны USPTO — нужен образец использования. Но: CIPO также принимает образцы на французском языке без обязательного наличия английского варианта.

После регистрации в Канаде: Maintenance: нет аналога USPTO Declaration of Use через 5 лет. Только renewal каждые 10 лет. Enforcement: если кто-то нарушает вашу марку — можно: направить cease & desist letter. Обратиться в Federal Court. CIPO Opposition proceeding (если нарушитель тоже подаёт марку). Amazon Brand Registry Canada — требует наличие активной CIPO регистрации.

Canada-US brand strategy: большинство международных брендов регистрируют в обеих странах. Priority: начните с страны основного рынка. Используйте Paris Convention priority если подаёте в течение 6 месяцев от первой подачи. Разные examinations — USPTO может одобрить то что CIPO отклоняет и наоборот. Нанимайте trademark agent с опытом в обеих системах для координированной стратегии.

ГЛАВА 6

Madrid Protocol: международная регистрация

Madrid Protocol — международная система регистрации торговых марок через WIPO (Всемирную организацию интеллектуальной собственности). Позволяет подать одну международную заявку и распространить действие марки на 130+ стран-участниц.

Преимущества Madrid Protocol: единая заявка на множество стран. Единая пошлина (+ целевые страны). Централизованное управление (обновления, продления через WIPO). Дешевле чем подавать отдельно в каждую страну.

Ограничения Madrid Protocol: нужна «basic application» или регистрация в стране происхождения (вашей стране). Если базовая марка отменяется в течение первых 5 лет — все международные регистрации также аннулируются («central attack»). Не все страны мира участвуют (Канада — с 2019 года; США и большинство развитых стран — да).

Как работает процесс: подаёте international application через USPTO (если US базовая марка) или CIPO (если Canadian). WIPO проверяет формальные требования. Рассылает в каждую целевую страну. Каждая страна проводит examination по своим правилам. Может одобрить или отказать в течение 12–18 месяцев.

Пошлины Madrid Protocol: Базовая пошлина WIPO: CHF 653 (черно-белый знак) или CHF 903 (цветной). Дополнительные пошлины: зависят от страны. Примеры: EU (один регион через EUIPO): CHF 1,050. UK: CHF 259. Japan: CHF 594. Australia: CHF 304. China: CHF 348. Итого для US + EU + UK + Australia + Canada: примерно $3,000–$4,000 (vs $8,000–$15,000 при подаче отдельно в каждую страну).

European Union Trade Mark (EUTM): особый случай — EUTM через EUIPO даёт защиту во всех 27 странах ЕС одной заявкой. Пошлина: €850 за один класс онлайн. Действует во всём EU единообразно. Отказ в одной стране не блокирует другие (в отличие от Madrid Protocol где каждая страна независима). Для компаний ориентированных на EU рынок — EUTM через EUIPO часто лучше чем Madrid Protocol + EU.

Когда использовать Madrid Protocol: у вас есть зарегистрированная базовая марка. Хотите защиту в 5+ странах. Планируете международную экспансию. Рекомендуемая последовательность: Год 1 — регистрация в основном рынке (USA или Canada). Год 1–2 — Madrid Protocol для дополнительных рынков. Таргетируйте страны где уже есть продажи или конкретные планы.

ГЛАВА 7

Защита марки: от мониторинга до суда

Регистрация торговой марки — только начало. Чтобы права реально работали, нужно активно мониторить нарушения и своевременно реагировать.

Мониторинг новых заявок: USPTO: подпишитесь на USPTO Trademark Alert через IP Australia или сторонние сервисы (TrademarkNow, CompuMark от Clarivate). Вам отправляют уведомления когда кто-то подаёт марку похожую на вашу. CIPO: аналогичный мониторинг через CIPO или сторонние сервисы. WIPO GlobalBrand Alert — бесплатный сервис для международного мониторинга. Зачем мониторить: у вас есть 30-дневное окно для Opposition против похожих заявок. После регистрации нарушителем — намного сложнее и дороже оспаривать.

Cease & Desist Letter: первый шаг при нарушении. Письмо нарушителю с требованием: прекратить использование. Уничтожить материалы с нарушающим знаком. Передать домен если применимо. Компенсация ущерба (опционально). Большинство нарушений решаются на этом этапе. Нарушитель часто не знал о вашей марке или не ожидал серьёзного ответа.

Domain squatting: кто-то зарегистрировал домен с вашей торговой маркой. UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy): арбитражная процедура WIPO. Дешевле и быстрее суда ($1,500–$4,000, 60 дней). Критерии выигрыша: идентичный или confusingly similar домен. Нет legitimate rights у владельца. Зарегистрирован и используется в bad faith.

Amazon Brand Registry: после регистрации USPTO (или CIPO) — подайте в Amazon Brand Registry. Это даёт: право подавать жалобы на нарушения вашей марки на Amazon. Инструменты для удаления counterfeit listings. Enhanced Brand Content. A+ Content. Sponsored Brands реклама.

Opposition proceeding: если кто-то подаёт марку похожую на вашу: USPTO Opposition — 30-дневный срок от Publication for Opposition. CIPO Opposition — 2-месячный срок. Обратитесь к trademark attorney — это специализированная процедура. Если не реагировать — нарушитель получит регистрацию и станет равноправным правообладателем.

Cancellation proceeding: марка уже зарегистрирована но нарушает ваши права. TTAB (Trademark Trial and Appeal Board): для USPTO. Grounds: likelihood of confusion с вашей prior марки. Fraud on USPTO. Non-use марки. Процедура занимает 12–24 месяца. Стоимость с attorney: $10,000–$50,000+. Более дорогой вариант чем Opposition — лучше мониторить и реагировать раньше.

Maintenance и продление: USPTO: §8 Declaration of Use — файлуется между 5 и 6 годами после регистрации (доказательство что марка используется). §9 Renewal — каждые 10 лет. Пропустить — марка автоматически аннулируется. CIPO: только renewal каждые 10 лет ($CAD400). Madrid: renewal через WIPO каждые 10 лет (охватывает все страны одной операцией).

ГЛАВА 8

Торговые марки для SaaS и digital-продуктов

SaaS компании и цифровые продукты имеют специфические требования к защите интеллектуальной собственности. В отличие от физических товаров, digital brand protection выходит далеко за рамки традиционных торговых марок.

Что регистрировать для SaaS: название продукта/бренда (словесная марка). Логотип (изобразительная марка). Слоган если он короткий и не описательный. Название мобильного приложения если отличается от основного бренда. Суб-бренды (Enterprise edition, Pro tier и т.д.) если планируете активно продвигать.

Классы для SaaS (Nice Classification): Class 42 — Software as a service (SaaS); cloud computing; software development. Class 35 — Business management software; advertising; data analysis. Class 38 — Telecommunications; online communication. Class 9 — Software (записанное на носители); мобильные приложения. Зарегистрируйте как минимум Classes 42 и 9 для большинства SaaS продуктов.

GitHub, npm, PyPI — namespace squatting: до регистрации торговой марки захватите ваше имя на: GitHub (organisation и личный). npm (для JavaScript пакетов). PyPI, RubyGems, Maven, Docker Hub. App Store и Google Play. Если кто-то уже занял — это тревожный сигнал. Возможно, нужно выбрать другое название.

Social media handles: Twitter/X, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok — берите одно и то же имя везде. Namechk.com — одновременная проверка всех соцсетей. Это не юридическая защита, но важная часть brand coherence.

Open Source и торговые марки: если ваш продукт open source — торговая марка особенно важна. Примеры: Linux Foundation

владеет маркой «Linux». Mozilla владеет «Firefox». WordPress Foundation — «WordPress». Это защищает от fork'ов использующих ваше имя в коммерческих целях без разрешения.

Trademark licensing для SaaS: если хотите разрешить партнёрам использовать вашу марку (resellers, integrators): Trademark License Agreement — обязателен. Должен содержать quality control provisions. Иначе — риск «naked license» что может аннулировать вашу марку (USPTO прецеденты). Франшиза — более серьёзная лицензия с полным контролем.

Trade secrets vs patents vs trademarks для tech: ваш алгоритм — trade secret (не раскрывайте публично). Ваш уникальный UI/UX — авторское право. Ваш инновационный метод — патент (дорого, сложно, 20 лет). Ваш бренд — торговая марка (бессрочно при продлении и использовании). Для большинства SaaS: торговая марка + trade secrets = оптимальная стратегия IP.

IP audit перед fundraising: серьёзные инвесторы (VCs, PE) проводят IP due diligence. Что они проверяют: есть ли зарегистрированные торговые марки? Зарегистрированы ли доменные имена? Есть ли Employee IP Assignment Agreements (сотрудники передали IP компании)? Есть ли IP судебные риски? Незарегистрированный IP перед раундом = lower valuation и дополнительные условия от инвесторов.

Что дальше

Спасибо, что прочитали «Торговая марка: USPTO, CIPO и Madrid Protocol».

Обновления этой книги, файлы EPUB и PDF и все гайды серии — на странице книги: guides.mmix.biz/trademark

Если нужна помощь специалистов по теме «Торговая марка за рубежом»: Crystal Tax — crystal.tax.

Максим Степаненко, Innova Publishing.