

/ . ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

УДК 347.772

ВИДЫ ПРОЦЕДУР РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

YPES OF TRADEMARK REGISTRATION PROCEDURES IN THE COUNTRIES OF THE EURASIAN PATENT ORGANIZATION

ИВЛИЕВ

Григорий Петрович,
кандидат юридических наук,
президент Евразийского патентного
ведомства (ЕАПВ)

ТЕРЕЩЕНКО

Ольга Ивановна,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры ППиПОСИ
Российской государственной академии
интеллектуальной собственности,
г. Москва

Ivliev Grigory,

Ph.D. President of the Eurasian Patent Office
(EAPO)

Olga Tereshchenko,

PhD in Law, Associate Professor of the
Department of PP&POSI of the Russian
State Academy of Intellectual Property,
Moscow

Аннотация: статья посвящена исследованию преимуществ и недостатков действующих в различных юрисдикциях систем предоставления правовой охраны товарным знакам. Охарактеризованы следующие виды систем: явочная, проверочная и частично проверочная, также называемая оппозиционной. Акцент сделан на характере процедур в государствах Евразийского пространства.

Ключевые слова: товарные знаки, евразийское пространство, процедура регистрации, система возражений, правовая охрана, интеллектуальная собственность.

ABSTRACT: THE ARTICLE IS DEVOTED TO THE STUDY OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE SYSTEMS OF PROVIDING LEGAL PROTECTION TO TRADEMARKS IN VARIOUS JURISDICTIONS. THE FOLLOWING TYPES OF SYSTEMS ARE CHARACTERIZED: TURNOUT, VERIFICATION AND PARTIALLY VERIFICATION, ALSO CALLED OPPOSITION. THE EMPHASIS IS PLACED ON THE NATURE OF PROCEDURES IN THE STATES OF THE EURASIAN SPACE.

Keywords: trademarks, eurasian region, registration procedure, system of objections, legal protection, intellectual property.

Вне зависимости от категории и вида товарного знака для возникновения правовой охраны на соответствующее обозначение на территории интересующей заявителя юрисдикции требуется соблюдение регистрационного порядка, установленного национальным и (или) международным нормативным правовым актом. При этом такая правовая охрана будет носить территориальный характер, соответственно при необходимости охраны прав на средство индивидуализации в разных юрисдикциях предпринимателю необходимо учитывать все особенности, связанные с каждой отдельной системой регистрации.

Процедура регистрации отличается в разных странах в зависимости от исторически сложившихся правовых обычаев или вновь сформировавшихся вызовов времени.

Можно выделить следующие виды систем предоставления правовой охраны товарным знакам: явочную, проверочную и частично проверочную, также называемую оппозиционной.

Явочная система означает проверку товарного знака только по формальным основаниям – соответствуют ли поданные документы установленным государством требованиям. При этом экспертиза самого обозначения на предмет его охраноспособности не осуществляется. Явочная система не противодействует конфликту интересов хозяйствующих субъектов и может приводить к увеличению судебных разбирательств из-за столкновения прав на идентичные или сходные товарные знаки. Именно поэтому на сегодняшний день в мире в отношении товарных знаков явочные системы не функционируют. Государства понимают, что товарный знак – это в первую очередь маркетинговый актив, а значит, предоставление исключительного права без оценки последствий для иных правообладателей неприемлемо.

Проверочная система означает установление новизны заявленного обозначения ex officio органом власти или иной организацией, на которую государством возложены функции регистрации товарных знаков (далее – государственный орган по регистрации товарных знаков), посредством информационного поиска. В рамках данной системы осуществляется проверка товарного знака в соотношении с товарными знаками других лиц, права на которые возникли ранее, в том числе охраняемыми в особом порядке, например общеизвестными, коллективными, сертификационными, а также с указаниями происхождения товаров и реже – иными объектами. Участвуя непосредственно в оценке тождества и сходства до степени смешения с более ранними товарными знаками и иными объектами промышленной собственности, страны таким образом пытаются обезопасить рынок от последующих возможных столкновений прав.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ОТЛИЧАЕТСЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИХСЯ ПРАВОВЫХ ОБЫЧАЕВ ИЛИ ВНОВЬ СФОРМИРОВАВШИХСЯ ВЫЗОВОВ ВРЕМЕНИ.

На сегодняшний день проверочные системы функционируют в основном в странах евразийского региона. Например, в России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, в которых заявленные на регистрацию обозначения соотносятся в том числе с промышленными образцами, права на которые возникли ранее даты подачи заявки на товарный знак (п. 1 ст. 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации¹ [1], ст. 14 Закона Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания»² [2], ст. 7, пп.2 п. 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»³ [3], ст. 5, 10 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»⁴ [4]).

Преимущества проверочной системы очевидны. Она нацелена на реализацию принципа правовых ожиданий и выгодна как правообладателям уже действующих товарных знаков, поскольку им не требуется отслеживать поступающие на регистрацию заявки, так и заявителям по новым заявкам, поскольку, узнав о более ранних товарных знаках, они могут избежать ответственности за нарушение прав на них.

Вместе с тем в некоторых случаях все же могут возникать основания для пересмотра результатов проверочной системы и, следовательно, предоставленной правовой охраны товарным знакам. Среди риск-факторов можно отметить выявление тождественных или сходных объектов авторского или патентного права, проверка в отношении которых, как правило, не осуществляется государствами на этапе регистрации обозначения. Также критерии установления сходства до сте-

¹ Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности. [Электронный ресурс]: <https://rospatent.gov.ru> (дата обращения: 02.03.2023).

² Официальный сайт Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]: <http://ncz.tj> (дата обращения: 02.03.2023).

³ Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». [Электронный ресурс]: <https://adilet.zan.kz> (дата обращения: 05.03.2023).

⁴ Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/18>

ПРОВЕРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА МОТИВИРУЕТ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДОБРОСОВЕСТНО ПОДХОДИТЬ КАК К ВЫБОРУ ЗНАКОВ НА РЕГИСТРАЦИЮ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОИСКА, ТАК И БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТЬСЯ К СВОИМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВАМ.

пени смешения, применяемые государственными органами по регистрации товарных знаков и судебными инстанциями, могут отличаться, что способно повлечь пересмотр принятых решений, в том числе с учетом доказательств фактического использования знаков. Кроме того, в случае рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака менее чем за шесть месяцев возникает потенциальная угроза возникновения более ранних прав на товарный знак, приоритет которого установлен согласно Парижской конвенции⁵ [5].

Отдельно стоит отметить, что в рамках проверочной системы не оценивается заинтересованность правообладателя в защите своих прав и его мнение относительно наличия (отсутствия) сходства между принадлежащим ему товарным знаком и вновь заявленным на регистрацию обозначением. Данное обстоятельство может способствовать отклонению потенциально жизнеспособных товарных знаков только лишь ввиду преимущественного права иного лица. На практике позиция государственного органа по регистрации товарных знаков и реальное восприятие потребителями в отношении уровня сходства до степени смешения сравниваемых в ходе экспертизы обозначений могут существенно отличаться. Какое количество товарных знаков, по которым выносятся экспертные заключения (решения) об отказе в регистрации на основании сходства до степени смешения с более ранними товарными знаками, действительно стало бы предметом последующих споров между правообладателями, является вопросом открытым и дискуссионным. Одновременно проверочная система подразумевает неизбежное увеличение трудозатрат государственных органов по регистрации товарных знаков. Для сокращения сроков рассмотрения заявок приходится увеличивать штат экспертов или модернизировать действующие поисковые инструменты, а это, в свою очередь, приводит к удорожанию себестоимости экспертизы одной заявки.

Таким образом, проверочная система не является некой идеальной процедурой обеспечения правовой охраны товарных знаков и не способствует пополнению рынка интеллектуальной собственности новыми объектами.

Частично проверочная или ограниченная проверочная⁶ система характерна для большинства стран мира [6]. В целом считается, что такая система предпочтительна, поскольку она требует меньших затрат времени и является более гибкой⁷ [7]. Данная система подразумевает исследование

заявленного обозначения государственным органом по регистрации товарных знаков по так называемым абсолютным основаниям для отказа, обусловленным свойствами самого обозначения без соотнесения с правами третьих лиц.

Данная система предусматривает процедуру оппозиции – подачи возражений против регистрации обозначений от заинтересованных лиц. При этом, как правило, возражения по абсолютным основаниям не предусмотрены, а должны затрагивать более ранние права на идентичные и сходные до степени смешения товарные знаки или иные объекты. Решение о регистрации принимается по итогам анализа только лишь тех объектов, от правообладателей которых поступили соответствующие возражения, что позволяет в минимальные сроки принимать решения по той части заявок, по которой отсутствуют оппозиции⁸ [8].

Среди преимуществ частично проверочной системы можно выделить возможность для правообладателей в рамках административной, а не судебной системы защищать свои законные интересы. Кроме того, частично проверочная процедура мотивирует участников рынка добросовестно подходить как к выбору знаков на регистрацию с необходимостью самостоятельного проведения предварительного поиска, так и более ответственно относиться к своим исключительным правам.

Оппозиционная система функционирует в странах Евросоюза, КНР, Бразилии, Сингапуре, других странах, а также в рамках региональных систем, администрируемых Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), Африканской организацией интеллектуальной собственности (OAPI), Ведомством по товарным знакам стран Бенилюкса (BOIP).

В Европе разработана и функционирует единая автоматизированная база данных TMVIEW, содержащая сведения в отношении зарегистрированных и поданных на регистрацию обозначений и являющаяся общедоступной для любых лиц. Несмотря на это, в основе европейской интеграционной системы регистрации товарных знаков заложена система оппозиции, которая нацелена на вовлечение участников рынка в урегулирование вопросов столкновения прав во внесудебном порядке.

Стоит отметить, что в большинстве государств, в которых предусмотрена проверочная система регистрации товарных знаков, встречаются законодательно закрепленные положения о возможности предоставления третьими лицами в процессе проведения экспертизы возражений против регистрации заявленных обозначений параллельно осуществляемой государственными органами по регистрации товарных знаков проверке на новизну, не заменяя ее и не являясь обязательным этапом процедуры регистрации товарных знаков. Такую систему можно назвать гибридной.

Так, в ст. 1493 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 11 Закона Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» прямо отражена возможность любых лиц предоставлять доводы о несоответствии поданных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений установленным требованиям.

В законодательстве Казахстана предусмотрена возможность предоставления возражений от третьих лиц, контраргументов

⁵ Статьи 4, 11 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года. Официальный сайт ВОИС. [Электронный ресурс]: <https://www.wipo.int>

⁶ Горохов О.А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 2011. 942 с.

⁷ Введение в интеллектуальную собственность / ВОИС. – Б. м.: ВОИС, 1998. – С. 203

⁸ Ивлиев Г. П. О целесообразности введения в Российской Федерации процедуры оппозиции при регистрации промышленных образцов // ИС. Промышленная собственность. 2020. № 8. С. 5–10.

тов от заявителей и принятия финального решения, которое остается за экспертом ведомства, параллельно закрепленной проверочной системе заявленных обозначений (ст. 11–2 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»⁹ [9]). При этом в Казахстане введение в действующую проверочную систему элементов оппозиции осуществлялось поэтапно. Так, в 2018 году в национальное законодательство был введен этап обязательной публикации заявок на товарные знаки (ст. 11–1 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»). И по истечении двух лет Законом Республики Казахстан от 20 июня 2022 года № 128-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи» введена процедура возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака.

С течением времени в законодательствах стран явочные системы сменялись проверочными, а проверочные, в свою очередь, проверочно-оппозиционными. Этому процессу способствовало несколько факторов, среди которых:

1) сокращение сроков и трудозатрат на проведение экспертизы, как следствие, снижение пошлин для заявителей, то есть создание более комфортной и привлекательной среды для получения правовой охраны товарных знаков;

2) увеличение общего портфеля товарных знаков в странах ввиду усиления конкуренции, выхода на рынки новых брендов, поддержания в силе действующих регистраций, роста интереса к институту товарных знаков в целом;

3) нацеленность на саморегулирование рынка путем участия заинтересованных правообладателей.

Если обратиться к цифрам Центра статистических данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, можно отметить, что, например, в 2021 году количество заявок на товарные знаки в мире выросло на 5,5% и составило 18,1 млн (по общему количеству классов товаров и услуг, указанных в заявках на товарные знаки)¹⁰ [10]. Причем прирост наблюдается практически во всех национальных и региональных системах.

В странах, где наблюдается внушительное общее количество действующих товарных знаков, действует, как правило, частично проверочная оппозиционная система. Например, в Бразилии по числу классов МКТУ в заявках в 2020 году охранялось 297 933 товарных знака, в то время как в 2021-м – уже 394 087 товарных знаков; в ЕС в 2020 году – 438 511 товарных знаков, в 2021-м – 497 542 товарных знака; в КНР в 2020 году – 9 345 757 товарных знаков, в 2021 году – 9 454 794 товарных знака и т. д.

В государствах – участниках Евразийской патентной организации (далее – ЕАПО) также наблюдается стабильный тренд на увеличение как количества ежегодно поступающих на регистрацию заявок на товарные знаки, так и действующих регистраций за последние пять лет.

В ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТАКЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ СТАБИЛЬНЫЙ ТРЕНД НА УВЕЛИЧЕНИЕ КАК КОЛИЧЕСТВА ЕЖЕГОДНО ПОСТУПАЮЩИХ НА РЕГИСТРАЦИЮ ЗАЯВОК НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ТАК И ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕГИСТРАЦИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ.

При этом в государствах – участниках ЕАПО преимущественно функционирует проверочная система, что является следствием единого правового наследия, сформировавшего современные законодательные акты стран. Также в качестве причины можно назвать отсутствие открытых и общедоступных автоматизированных баз данных на территории всех государств – участников ЕАПО, которые позволили бы любому заинтересованному лицу – будь то предприниматель или патентный поверенный – провести поиск и выявить тождественные или сходные до степени смешения, по его мнению, обозначения.

Вместе с тем обращает внимание наличие положений о возможности третьих лиц участвовать в принятии решения ведомством в рамках предоставления мотивированных доводов о несоответствии заявленных обозначений требованиям законодательства.

Так, согласно п. 7 ст. 11 Закона Туркменистана «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»¹¹ любое заинтересованное лицо при условии оплаты пошлины может подать мотивированное возражение против возможной регистрации товарного знака до вынесения решения экспертизы [11].

В Армении в течение двух месяцев с даты опубликования вновь поданной заявки ведомство принимает возражения от заинтересованных лиц, проводя одновременно с этим проверку наличия оснований для отказа, включая потенциальные конфликты с другими товарными знаками или другими предшествующими правами, для чего рассматривает всю имеющуюся информацию, включая возражения третьих сторон¹² [12].

В Беларуси, Кыргызстане и Азербайджане процедура оппозиции не предусмотрена, в том числе в гибридном формате. Исследование на соотношение с правами иных лиц осуществляется экспертами ведомства самостоятельно.

В России, Армении, Туркменистане, Таджикистане и Казахстане, как было указано выше, участие третьих лиц в процессе регистрации является их правом, не влияющим на течение процедуры экспертизы, проводимой в рамках проверки заявленного обозначения.

Проведенный анализ показывает, что большая часть правовых систем государств – участников ЕАПО уже наметила в качестве дальнейшего пути принятие во внимание позицию участников рынка при пополнении реестров товарных знаков новыми обозначениями. Безусловно,

⁹ Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». [Электронный ресурс]: <https://adilet.zan.kz> (дата обращения: 05.03.2023).

¹⁰ ВОИС: ИС в фактах и цифрах 2022 год. [Электронный ресурс]: <https://tind.wipo.int/record/47188> (дата обращения: 02.03.2023).

¹¹ WIPO Lex. [Электронный ресурс]: <https://wipo.lex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/tm/tm003ru.pdf> (дата обращения: 04.03.2023).

¹² InternationalWealth.info [Электронный ресурс]: <https://internationalwealth.info/best-offshore-services/registration-of-a-trademark-in-armenia/> (дата обращения: 04.03.2023).

ПОДАВАННЫЕ ЗАЯВКИ								
год	Россия	Казахстан	Беларусь	Азербайджан	Армения	Кыргызстан	Туркменистан	Таджикистан
2021	107 030	12 222	7 850	6 318	5 652	3 506	2 673	2 627
2020	93 926	11 533	8 544	5 053	5 128	3 310	2 731	3 107
2019	87 509	11 049	8 867	5 266	5 920	3 894	3 073	2 942
2018	76 062	11 045	8 338	4 446	5 190	3 895	2 949	2 963
2017	73 510	9 096	8 248	5 226	4 880	3 581	2 950	3 011
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ								
год	Россия	Казахстан	Беларусь	Азербайджан	Армения	Кыргызстан	Туркменистан	Таджикистан
2021	70 860	10 759	8 896	2 379	4 005	3 451	2 733	2 382
2020	68 048	9 993	8 729	1 043	3 975	3 444	2 811	2 063
2019	66 707	9 642	7 734	1 114	3 888	4 044	2 669	2 089
2018	66 006	9 522	7 051	1 070	3 601	3 141	2 817	1 796
2017	56 030	7 748	6 813	1 427	3 116	2 402	2 528	1 690

отказ от полноценной проверочной процедуры заявок на товарные знаки может повлечь рост числа тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, что неизбежно приведет к увеличению числа административных и судебных разбирательств. Вместе с тем данная процедура видится наиболее прогрессивной и соответствующей эффективным мировым практикам, где ответственность правообладателя играет решающую роль в защите его прав. Кроме того, при предоставлении возможности урегулирования всех возникающих споров в досудебном порядке в рамках административной процедуры разрешения споров оппозиционная система регистрации товарных знаков не станет существенной нагрузкой на судебные органы и позволит сформировать учитывающую современные тенденции оптимизированную систему правовой охраны товарных знаков.

Список источников:

1. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности. [Электронный ресурс]: <https://rospatent.gov.ru> (дата обращения: 02.03.2023).
2. Официальный сайт Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]: <http://ncz.tj> (дата обращения: 02.03.2023).
3. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». [Электронный ресурс]: <https://adilet.zan.kz> (дата обращения: 05.03.2023).
4. Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/18>
5. Статьи 4, 11 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года. Официальный сайт ВОИС. [Электронный ресурс]: <https://www.wipo.int>
6. Городов О. А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 2011. 942 с.
7. Введение в интеллектуальную собственность / ВОИС. – Б. м.: ВОИС, 1998. – С. 203.
8. Ивлиев Г. П. О целесообразности введения в Российской Федерации процедуры оппозиции при регистрации промышленных образцов // ИС. Промышленная собственность. 2020. № 8. С. 5–10.
9. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». [Электронный ресурс]: <https://adilet.zan.kz> (дата обращения: 05.03.2023).
10. ВОИС: ИС в фактах и цифрах 2022 год. [Электронный ресурс]: <https://tind.wipo.int/record/47188> (дата обращения: 02.03.2023).
11. WIPO Lex. [Электронный ресурс]: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/tm/tm003ru.pdf> (дата обращения: 04.03.2023).
12. InternationalWealth.info [Электронный ресурс]: <https://internationalwealth.info/best-offshore-services/registration-of-a-trademark-in-armenia/> (дата обращения: 04.03.2023). ★