

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Юридический институт

# **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА: ВЫЗОВЫ 21-го ВЕКА**

**Материалы Международной конференции  
(14–16 ноября 2019 г.)**

*Под редакцией Э.П. Гаврилова, С.В. Бутенко*

Томск  
Издательский Дом Томского государственного университета  
2019

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИСТРАЦИИ И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

**Марина Александровна Гринева**

*Патентный поверенный, партнер  
Юридическая компания «Евромаркпат»  
e-mail: mgrineva@euromarkpat.com*

**Аннотация.** В докладе рассматриваются преимущества и недостатки применения процедуры международной регистрации товарных знаков с целью получения охраны в зарубежных странах, а также вопросы преодоления предварительных отказов в РФ.

**Ключевые слова:** Всемирная организация интеллектуальной собственности, международная регистрация знаков, Мадридское соглашение, Протокол к Мадридскому соглашению.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (далее – Мадридское соглашение) было принято в 1891 г. и является одним из наиболее эффективных международных договоров. Российская Федерация присоединилась к Мадридскому соглашению 01.07.1976 г. В 1989 г. был принят Протокол к Мадридскому соглашению (далее – Мадридский протокол), которым были изменены некоторые положения Мадридского соглашения, что сделало возможным присоединение к системе международной регистрации товарных знаков целого ряда новых стран. Россия присоединилась к Мадридскому протоколу 10.06.1997 г.

С октября 2015 г. Мадридский протокол полностью заменил Мадридское соглашение после присоединения последнего государства – участника только Мадридского соглашения (Алжир) к Протоколу. В настоящее время членом Мадридского соглашения является 121 страна (с 27.12.2019 г. количество членов увеличится до 122 после присоединения Малайзии).

Мадридская система позволяет владельцу товарного знака с помощью одной международной заявки, поданной в национальное или региональное ведомство, запросить регистрацию своего знака в

целом ряде стран. В 2017 г. было подано порядка 57 400 международных заявок по процедуре Мадридской системы. Рост числа поданных заявок объясняется значительным увеличением числа заявок из Китая (+57,8%), РФ (+23,9%) и Великобритании (+9,5%). Наибольшее число международных заявок было подано заявителями из США (7 889) и Германии (7 319).

Поскольку РФ является членом Мадридского соглашения и Мадридского протокола, российские заявители имеют возможность регистрировать товарные знаки в других странах на основании международной регистрации (ст. 1507 ГК РФ). Соответственно, существует также и возможность получения регистрации на территории РФ на основании международной процедуры (ст. 1479 ГК РФ) при указании РФ при подаче международной заявки.

Преимущества использования международной регистрации состоят в следующем:

1. Простота и эффективность процедуры:
  - одна заявка в Ведомство страны происхождения через одного представителя;
  - один язык – заполнение бланка заявки на одном языке;
  - в случае испрашивания приоритета отсутствует необходимость предоставления копии первой заявки и перевода ее на национальные языки;
  - одна пошлина за подачу заявки;
  - существенная экономия средств по сравнению со стоимостью национальных регистраций в каждой отдельной стране;
  - одно регистрационное свидетельство (но уведомления о предоставлении охраны или об отказе в предоставлении охраны направляются по каждой отдельной стране!);
  - отсутствие пошлины за регистрацию.
2. Одно ходатайство для всех стран о продлении срока действия регистрации и оплата одной пошлины.
3. Одно ходатайство о внесении изменений, уступке прав без предоставления каких-либо подтверждающих документов и оплата одной пошлины.
4. Отсутствие пошлины за изменение представителя и контактных данных представителя.

5. Отсутствие требования легализации документов ВОИС (в случае запроса заверенных ВОИС копий документов международной регистрации) на основании статьи 5ter Мадридского соглашения и Протокола и быстрота получения таких документов.

6. Возможность дополнительного указания стран после подачи заявки на международную регистрацию (но с потерей приоритета!).

7. Возможность исключения стран при продлении срока действия регистрации.

8. Разделение и слияние международных регистраций (Правило 27ter и 27bis Общей инструкции) (возможность действует не для всех стран!).

9. Онлайн-сервис управления портфелем международных регистраций (п. 09.03 Руководства по международной регистрации знаков), предусматривающий бесплатный доступ для владельцев товарных знаков <https://www3.wipo.int/login/en/mpm>.

10. Электронное взаимодействие с Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС). Переписка по любым вопросам осуществляется ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ [madrid.records@wipo.int](mailto:madrid.records@wipo.int), в том числе по электронной почте осуществляется подача ходатайств о дополнительном указании стран, о продлении срока действия регистрации, о внесении изменений, об уступке прав, о смене представителя, об изменении контактных данных представителя, переписка по вопросу заказа заверенных копий документов.

Необходимо также принять во внимание не только преимущества процедурного и финансового характера Мадридской системы, но и некоторые законодательные преимущества по сравнению с процедурой национальной регистрации. Для заявителей, распространяющих международные регистрации на РФ, к таким преимуществам по сравнению с заявителями и владельцами национальных российских регистраций относятся:

1. Возможность подачи заявки и регистрации знака на нескольких лиц.

2. В случае предварительного отказа экспертиза должна указать все мотивы для отказа и, в отличие от национальных заявок, не имеет права в последствии изменять их ни на стадии экспертизы,

ни на стадии рассмотрения возражения в ППС (Правило 17(2)(iv) Общей Инструкции и п. 18.01 Руководства по международной регистрации знаков).

3. При подаче ходатайства о регистрации уступки прав в МБ ВОИС, ни МБ ВОИС, ни Роспатент фактически не проверяют ходатайство на соответствие п. 2 ст. 1488 ГК РФ, согласно которому отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

При принятии решения об использовании Мадридской системы для получения охраны необходимо также обратить внимание и на определенные недостатки этой процедуры, которые следует учитывать при разработке стратегии регистрации. К числу недостатков Мадридской системы можно отнести следующие:

1. Сроки экспертизы: в некоторых странах получение национальной регистрации занимает гораздо меньше времени, чем получение охраны по международной процедуре, срок которой составляет от 12 до 18 месяцев.

2. Необходимо учитывать особенности национального законодательства:

- декларации об использовании или намерении использовать знак;

- действия в отношении договоров о распоряжении правами (лицензии, коммерческие концессии) в соответствии с национальной процедурой. Во многих странах, в том числе в РФ, только лишь внесение сведений о предоставлении лицензии в международный реестр не имеет силы!

- отсутствие адреса представителя по каждой указанной стране: судебные и иные уведомления направляются напрямую владельцу или иностранному представителю в стране происхождения (увеличение сроков, риски неполучения);

- принцип центральной атаки – зависимость в течение 5 лет действия международной регистрации от базовой регистрации или заявки (ст. 6 (3) Мадридского протокола). В случае аннулирования базовой регистрации существует возможность преобразования международной регистрации в национальные (ст. 9quinquies Мадридского протокола).

Экспертиза по международной регистрации после подачи заявки проводится на основании положений национального законодательства каждой указанной страны. В России экспертиза по существу по международным регистрациям проводится на основании п. 11 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, правовая охрана также не предоставляется товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами РФ.

Возможные пути преодоления отказов по международным регистрациям в РФ ничем не отличаются от возможных способов преодоления отказов по национальным заявкам.

Важный момент, на который необходимо обратить внимание владельцев международных регистраций в РФ: с 01 июля 2018 г. прекращено направление владельцам международных регистраций решений Роспатента и прилагаемых к ним заключений на русском языке, содержащих обоснование принятых по международным регистрациям решений. При этом в предварительных и окончательных отказах развернутая формулировка отказа отсутствует. В ряде случаев, в частности в случаях, когда отказ вынесен на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ, это создает серьезные проблемы с обоснованием возражений.

В целом Мадридская система международной регистрации знаков при правильном учете всех обстоятельств, связанных с регистрацией знаков в различных странах, является очень эффективным и удобным инструментом для получения охраны товарных знаков путем подачи единой заявки в МБ ВОИС.

### **Литература**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 г. с изменениями от 12.11.2007 г. URL: [https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=283484](https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283484)
3. Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению от 01.02.2019 г. URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/501850>
4. Административная инструкция по международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским соглашением и Мадридским протоколом от 01.02.2019 г. URL: [https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=503265](https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=503265)