

Научная статья

УДК 347.77

Получение охраны на товарный знак в Республике Узбекистан

Владимир Евгеньевич Китайский¹, Камола Махмуджановна Тухтаева²

¹ Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Москва, Россия

² Центр интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

¹ к.т.н., профессор кафедры Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации, kve41@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7740-2882>

² kamola_tukhtaeva@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-8316-4935>

Автор, ответственный за переписку: Владимир Евгеньевич Китайский, kve41@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается получение охраны на товарный знак в Республике Узбекистан. Описаны возможные пути регистрации товарных знаков, как по национальной процедуре, так и в рамках Мадридской системы. Раскрыт процесс подачи и экспертизы заявки до регистрации товарного знака.

Ключевые слова: товарный знак, заявленное обозначение, Мадридский протокол, подача, заявка, отказное решение, свидетельство.

Для цитирования: Китайский В.Е., Тухтаева К.М. Получение охраны на товарный знак в Республике Узбекистан // IP: теория и практика. 2024. № 1.

Original article

Protection of trademarks in the Republic of Uzbekistan

Vladimir E. Kitaiskiy¹, Kamola M. Tukhtaeva²

^{1,2} Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia

² Centre for Intellectual Property under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

¹ kve41@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7740-2882>

² kamola_tukhtaeva@mail.ru

Corresponding author: Vladimir Evgenyevich Kitaiskiy, kve41@mail.ru

Abstract. The article deals with obtaining trademark protection in the Republic of Uzbekistan. It describes possible ways of trademark registration, both

under the national procedure and under the Madrid system. The process of filing and examination of the application before registration of the trademark is disclosed.

Key words: trademark, applied designation, Protocol to the Madrid Agreement, filing, application, decision of refusal, registration.

For citation: Kitayskiy V.E., Tukhtaeva K.M. Obtaining protection for a trademark in the Republic of Uzbekistan // IP: theory and practice. 2024. No. 1.

Введение

На сегодняшний день самым популярным объектом интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан (далее – Узбекистан), особенно в числе средств индивидуализации, является товарный знак. В стране ежегодно растет число подаваемых заявок на регистрацию товарных знаков. Увеличивается и число рассматриваемых споров по вопросам защиты товарных знаков в судах, что является показателем заинтересованности физических и юридических лиц в создании и защите своих товарных знаков на рынке Узбекистана.

Следует отметить, что охрана и защита товарных знаков являются предметом интереса не только для местных, но и для иностранных предпринимателей, которые многие годы ведут бизнес на рынке Узбекистана.

Статья 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности¹, чьей участницей является Республика Узбекистан, устанавливает, что условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране национальным законодательством.

В Узбекистане правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его регистрации в порядке, установленном Законом Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»² (далее – Закон), а также в силу международных договоров Республики Узбекистан.

По Закону, товарный знак и знак обслуживания – это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров и услуг (далее – товаров) одних юридических и физических

¹ Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (измененная 28 сентября 1979 г.) (Официальный перевод). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/379398> (дата обращения: 15.12.2023).

² Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (действующая редакция). URL: <https://lex.uz/docs/6936> (дата обращения: 01.12.2023).

лиц от однородных товаров других юридических и физических лиц. При этом, согласно ст. 3 Закона, определение товарного знака в полной мере относится и к знаку обслуживания.

Практикуется два способа подачи заявки на регистрацию товарного знака:

- 1) национальная подача – подача непосредственно в патентное ведомство;
- 2) через Мадридскую систему³, что подразумевает подачу заявки через Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) в рамках Мадридской системы.

Авторами статьи детально рассмотрены оба вида подачи заявок на регистрацию и некоторые особенности их экспертизы, приведены аналогии с законодательством Российской Федерации.

Основное исследование

Согласно законодательству Узбекистана, товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического или физического лица. Следует отметить, что в соответствии с предыдущей редакцией Закона⁴ зарегистрировать товарный знак могли только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Как известно, аналогичные изменения, касающиеся процедуры регистрации товарного знака в Российской Федерации (далее – Россия, РФ) и вступили в силу 29 июня 2023 г.

Хотя при подаче заявки в Узбекистане заявителям не требовалось подтверждать статус индивидуального предпринимателя, в судебной практике свидетельства на товарный знак часто признавались недействительными со ссылкой на вторую часть ст. 4 Закона.

Изучая соответствующую литературу, например [1], можно прийти к следующему выводу. Поскольку на практике товарные знаки ранее регистрировались на имя иностранных физических лиц, узбекистанские физические лица, так же, как и российские, не имеющие статус индивидуального предпринимателя, по сравнению с иностранными физическими лицами были ограничены в правах.

³ Мадридская система – это удобный и экономичный механизм регистрации товарных знаков и управления ими по всему миру. Подача одной международной заявки на регистрацию товарного знака и уплата одного набора пошлин позволяет испрашивать охрану в 130 странах. URL: <https://www.wipo.int/madrid/en/index.html> (дата обращения: 15.12.2023).

⁴ Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». URL: <https://lex.uz/docs/6936?ONDATE=20.09.2001%2000#6998> (дата обращения: 01.12.2023).

Таким образом, в Узбекистане были внесены изменения в этой части статьи, и теперь в новой редакции Закона допускается регистрация товарного знака на имя физических лиц без требования от них статуса предпринимателя.

Уполномоченным государственным органом в области охраны товарных знаков является Министерство юстиции Республики Узбекистан (далее – Министерство). Министерство участвует в формировании и реализации единой государственной политики в области охраны товарных знаков, принимает к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака, регистрирует их, а также договоры о передаче прав на товарные знаки, выдает свидетельства на товарный знак и ведет государственный реестр товарных знаков. При этом государственную экспертизу проводит Государственное учреждение «Центр интеллектуальной собственности» при Министерстве (далее – Центр). Аналогично с Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС), в Узбекистане Центр преимущественно исполнительная структура, которая проводит экспертизу и является подведомственным Министерству учреждением.

Подача заявления по национальной процедуре проводится заявителями, либо их уполномоченными представителями в режиме «24/7» в электронном виде. Онлайн-подача осуществляется через Портал электронных государственных услуг интеллектуальной собственности [2] Министерства. Заявки также принимаются в бумажном виде по почте.

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Республики Узбекистан, или иностранные юридические лица ведут дела по регистрации товарных знаков и осуществляют юридически значимые действия, связанные с ними, через зарегистрированных патентных поверенных.

Заявка на товарный знак должна содержать:

- заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака;
- изображение заявляемого обозначения;
- перечень товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, сгруппированных в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков.

К заявке должны быть приложены:

- документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за подачу заявки (см. Размеры ставок государственной пошлины⁵);

⁵ Размеры ставок государственной пошлины (Приложение к Закону Республики Узбекистан «О государственной пошлине» от 06.01.2020 № 600. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4680955#4685152> (дата обращения: 01.12.2023).

– доверенность, выданная заявителем, в случае подачи заявки через патентного поверенного.

Ниже приведена таблица оказания государственной услуги по регистрации товарных знаков и знаков обслуживания.

Таблица

Этапы	Субъект	Действия	Сроки
1	Заявитель	Подает заявление через информационную систему уполномоченного органа, либо по почте	По своему усмотрению
2	Заявитель	Оплачивает патентную пошлину за подачу заявки	В течение 3 месяцев
3	Уполномоченный орган	1. Принимает заявку 2. Направляет уведомление о поступлении заявки с указанием номера и даты поступления заявки	Автоматически при оплате патентной пошлины
4	Государственное учреждение «Центр интеллектуальной собственности»	1. Проводит формальную экспертизу заявки. 2. По результатам формальной экспертизы заявителю направляется решение о принятии заявки на рассмотрение	В течение 30 дней со дня получения заявления
5	Государственное учреждение «Центр интеллектуальной собственности»	1. Проводит экспертизу заявки 2. По результатам экспертизы заявителю направляется решение о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака	По истечении 6 месяцев со дня поступления заявления, но не более 7 месяцев (1 месяца со дня принятия заявления к рассмотрению в случае проведения ускоренной экспертизы)
6	Заявитель	Уплачивает патентную пошлину за регистрацию товарного знака,	В течение 3 месяцев со дня направления

		публикацию, выдачу и срок действия охранного документа	решения о регистрации
7	Уполномоченный орган	Регистрирует товарный знак и выдает охранный документ	Автоматически при полной оплате патентной пошлины

Как видно из таблицы, формальная экспертиза занимает 1 месяц, тогда как экспертиза обозначения по существу осуществляется на шестом месяце и по истечении семимесячного срока в зависимости от результата экспертизы заявителю направляется либо первичный запрос, либо решение о регистрации знака.

Более того, при подаче заявки через национальную процедуру предусмотрен процесс «ускоренной экспертизы». Процесс экспертизы можно ускорить до 1 месяца после принятия заявки к рассмотрению, заключив договор с Центром. Однако в этом случае нужно учитывать, что решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено в связи с поступлением заявки, пользующейся более ранним приоритетом в соответствии со ст. 12 Закона.

По результатам формальной экспертизы и экспертизы по существу экспертиза может направлять заявителю запрос. В соответствии со ст. 13 Закона дополнительные материалы по запросу государственной экспертизы должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления запроса заявителю. По просьбе заявителя данный срок может быть продлен не более чем на шесть месяцев. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении срока для их представления, заявка считается отозванной. Сроки, пропущенные заявителем, могут быть восстановлены по его ходатайству, которое следует подать не позднее двух месяцев по их истечении.

В период проведения государственной экспертизы заявки на регистрацию товарного знака до принятия по ней решения, заявитель вправе разделить первоначальную заявку на две или несколько путем распределения между ними товаров, перечисленных в первоначальной заявке. Также до принятия решения заявитель вправе по собственной инициативе исправлять, уточнять или дополнять материалы заявки сведениями, не изменяющими заявку по существу.

Следующий способ получения охраны на товарный знак – через подачу и регистрацию знака в МБ ВОИС в рамках Мадридской системы. В

данном случае, если страна заявителя является участницей Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – Мадридский Протокол)⁶, то заявитель может через патентное ведомство подать единую заявку и указать в ней сразу несколько стран, в том числе и Узбекистан. Преимуществом такой подачи является то, что заявка подается на одном языке (в случае с Узбекистаном – на английском), без местного патентного поверенного в каждой из этих стран, а пошлина уплачивается в единой валюте.

Однако знак может быть предметом международной заявки только в том случае, если он уже зарегистрирован ведомством по товарным знакам договаривающейся стороны, с которой заявитель имеет необходимую связь (именуемым «ведомством происхождения»). То есть, заявитель должен иметь гражданство, местожительство или действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие на территории ведомства происхождения.

С 2006 г. Узбекистан является участником Протокола. Следует отметить, что Узбекистан первая и одна из немногих стран, которая до того, как вступить в Протокол, денонсировала Мадридское соглашение, к которому присоединилась в 1991 г.⁷. Поскольку Российская Федерация является участницей и Мадридского соглашения, и Протокола к нему, то российский заявитель в рамках Протокола может подать заявку в Узбекистан, если в РФ у него уже есть базовая регистрация или базовая заявка.

В отличие от национальной процедуры, в соответствии с Протоколом, экспертиза международных регистраций (заявки, направленные Международном Бюро на регистрацию товарного знака в договаривающихся странах) проводятся Узбекистаном в течение 18 месяцев. Согласно п. 2 (b) ст. 5 Протокола, если по истечении данного срока в международное бюро не поступит предварительный отказ, то знак считается зарегистрированным в Узбекистане по принципу «tacit acceptance», то есть по умолчанию.

Еще одно отличие заключается в сроках ответа на предварительный отказ. Экспертиза может вынести предварительный отказ по заявке и направить его в международное бюро. Заявитель в течение 6 месяцев со дня направления предварительного отказа должен привести обоснованные

⁶ Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятый в 1989 г. URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid_protocol/ (дата обращения: 15.12.2023).

⁷ Мадридское соглашение о международной регистрации знаков заключено в 1891 г. URL: <https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid/index.html> (дата обращения: 15.12.2023).

доводы в ответном письме. Ответы предоставляются через зарегистрированного патентного поверенного в Узбекистане.

Далее экспертизой принимается окончательное решение и также направляется в международное бюро. Однако если ответ на предварительный отказ не поступил, то в отличие от национальной процедуры заявка не отзывается. В этом случае, выждав вышеупомянутый шестимесячный период на ответ и дополнительный двухмесячный срок на восстановление упущенного срока на ответ, экспертиза выносит окончательное решение, основанное на доводах, указанных ранее на предварительном отказе.

Несмотря на некоторые отличия в процедурах проведения экспертизы, требования к охраноспособности знаков всегда едины. Таким образом, согласно ст. 10 Закона, в качестве товарного знака не регистрируются:

- 1) обозначения, представляющие собой изображения государственных гербов, флагов и государственных наград;
- 2) официальные названия государств, сокращенные или полные наименования международных или межправительственных организаций;
- 3) официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати;
- 4) изображения знаков отличий и различий государственных служб, применяемых в Узбекистане;
- 5) обозначения, не обладающие различительной способностью;
- 6) обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;
- 7) обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами;
- 8) обозначения, используемые для характеристики товаров, в том числе вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности, а также места и времени их производства или сбыта;
- 9) обозначения ложные или способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
- 10) обозначения, формально указывающие на истинное место производства товара, но дающие ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;
- 11) обозначения, представляющие собой или содержащие географические наименования, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения товаров, не происходящих из данного места, а также, если они используются в переводе или в сочетании со словами «вид», «тип», «в стиле» и подобными;
- 12) обозначения, противоречащие интересам общества, принципам гуманности и морали;

13) обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

– с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Узбекистане на имя другого лица, а также охраняемыми без регистрации в силу международных договоров или обладающими более ранним приоритетом, в отношении однородных товаров;

– с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в установленном порядке, в отношении любых товаров;

– с географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом, кроме случаев включения их в качестве неохраняемого элемента в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким указанием или наименованием, в отношении любых товаров;

– с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке;

14) обозначения, воспроизводящие:

– известные на территории Узбекистана фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак, в отношении однородных товаров;

– промышленные образцы, права на которые в Узбекистане принадлежат другим лицам;

– названия известных в Узбекистане произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников (наследников);

– фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников или государственного органа, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Республики Узбекистан.

Вышеуказанные обозначения в п. 14 ст. 10 Закона в ходе экспертизы не рассматриваются, однако они могут быть оспорены в апелляционном комитете или в судебном порядке.

В соответствии со ст. 24 Закона, свидетельство на товарный знак может быть признано недействительным полностью или частично:

– в течение всего срока его действия, если оно было выдано в нарушение требований, установленных пунктами 1–12 статьи 10 Закона,

– в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если оно было выдано в нарушение требований, установленных пунктами 13 и 14 статьи 10 Закона;

– в течение трех лет с даты публикации сведений о его регистрации в официальном бюллетене, в случае признания в установленном порядке действий владельца товарного знака фактом недобросовестной конкуренции.

Действие свидетельства на товарный знак может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованного лица, при неиспользовании товарного знака непрерывно в течение последних трех лет его действия, а также при нарушении соглашения об использовании коллективного знака.

Также принимаются возражения до вынесения решения экспертизы. В соответствии со ст. 8 Закона, после размещения сведений о заявке на официальном веб-сайте (осуществляется в течение одного рабочего дня после подачи заявки) заинтересованные лица могут представлять в уполномоченный орган письменные замечания о недобросовестности поданной заявки на регистрацию товарного знака.

В Узбекистане в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании.

Также Законом предусмотрена возможность регистрации коллективного знака, правообладателем которого может быть объединение производителей одного и того же товара или одной и той же услуги с условием соблюдения единых характеристик качества или иных общих характеристик. В целом требования к регистрации коллективных знаков практически не отличаются от требований российского законодательства. Интересно, что аналогично с российским опытом по регистрации коллективных знаков [3], в Узбекистане коллективные знаки также регистрируются в тысячи раз реже, чем индивидуальные (обычные) товарные знаки.

Заключение

Законодательные нормы в области регистрации товарных знаков России и Узбекистана во многом очень похожи.

Кроме того, между правительствами Республики Узбекистан и Российской Федерации с 1995 г. действует соглашение о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности⁸. Согласно данному соглашению, для заявителей обеих стран независимо от того, подается ли заявка ими в качестве иностранного заявителя непосредственно в патентное ведомство по национальной процедуре или через МБ ВОИС по процедуре

⁸ Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности от 27.07.1995. URL: <https://new.fips.ru/documents/international-documents/soglasheniya/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-federatsii-i-pravitelstvom-respubliki-uzbekistan-o-sotru.php> (дата обращения: 01.12.2023).

Мадридской системы, есть ряд привилегий. Например, Узбекистан принимает заявки непосредственно от российских заявителей и их патентных поверенных, зарегистрированных в РФ, ведет с ними переписку по заявке и принимает дополнительные материалы.

Более того, российские физические и юридические лица могут оплачивать патентные пошлины одинаково с национальными заявителями Узбекистана. Учитывая, что на данный момент в стране действует дифференцированная патентная пошлина для национальных и иностранных заявителей (см. Размеры ставок государственной пошлины⁹), и разница в сумме пошлин довольно значимая, это должно вызвать дополнительный интерес российских заявителей к регистрации их товарных знаков в Узбекистане.

Список источников

1. Алена Шоколенко. Подача заявки на регистрацию товарного знака на физическое лицо в России: возможности или риски? (Опубликовано 8 августа 2023 г.). URL: <https://zuykov.com/about/articles/podacha-zayavki-na-registratsiyu-tovarnogo-znaka-na-fizicheskoe-litso-v-rossii-vozmozhnosti-ili-riski/> (дата обращения: 01.12.2023).

6. Портал электронных государственных услуг интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Узбекистан. URL: <https://im.adliya.uz/> (дата обращения: 01.12.2023).

10. Китайский В.Е. Формы правовой охраны дизайнерских решений // Труды по интеллектуальной собственности. Том 38. 2021. № 3. URL: <https://tis.hse.ru/issue/view/951> (дата обращения: 15.12.2023).

References

1. Alena Shokolenko. Filing an application for registration of a trademark for an individual in Russia: opportunities or risks? Published August 8, 2023. URL: <https://zuykov.com/about/articles/podacha-zayavki-na-registratsiyu-tovarnogo-znaka-na-fizicheskoe-litso-v-rossii-vozmozhnosti-ili-riski/> (date of access: 12.01.2023) (in Russ.).

6. Portal of electronic government services for intellectual property of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan. URL: <https://im.adliya.uz/> (date of access: 12.01.2023) (in Russ.).

⁹ Размеры ставок государственной пошлины (Приложение к Закону Республики Узбекистан «О государственной пошлине» от 06.01.2020 № 600. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4680955#4685152> (дата обращения: 01.12.2023).

10. Kitaiskiy V.E. Forms of legal protection of design solutions. *Trudy po intellektual'noy sobstvennosti = Proceedings on intellectual property*. Volume 38. 2021. No. 3. URL: <https://tis.hse.ru/issue/view/951> (date of access: 12.15.2023) (in Russ.).

Статья поступила 23.01.2024, принята к публикации: 01.02.2024

© Китайский В.Е., Тухтаева К.М., 2024