

Раздел:

Научная статья
УДК 347.77

Преимущества, недостатки и проблемы Мадридской системы международной регистрации товарных знаков

Наталья Юрьевна Сергеева

Российская государственная академия интеллектуальной собственности,
Москва, Россия,
доцент кафедры Гражданского и предпринимательского права,
кандидат юридических наук,
NSkafedra@bk.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-3964-7904>

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению преимуществ и недостатков Мадридской системы международной регистрации товарных знаков, а также правовому анализу сложных практических ситуаций, связанных с отказными решениями отдельных национальных патентных ведомств. На основании конкретных практических примеров автор приходит к выводу о наличии проблемы влияния геополитического фактора на возможность получения международной правовой охраны в отдельных государствах, а также проблемы различного толкования одних и тех же оснований для отказа в регистрации на разных территориях.

Ключевые слова: правовая охрана, товарный знак, международная регистрация, Мадридская система, отказ в регистрации, основания для отказа.

Финансирование: статья подготовлена в рамках НИР «Альтернативная система международной регистрации товарных знаков» (7-ГЗ-2023).

Для цитирования: Сергеева Н.Ю. Преимущества, недостатки и проблемы Мадридской системы международной регистрации товарных знаков // IP: теория и практика. 2023. № 4.

Advantages, disadvantages and problems of the Madrid system for the international registration of trademarks

Natalia Yu. Sergeeva

Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia,
Associate Professor of the Department of Civil and Business Law,
PhD in Law,
NSkafedra@bk.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-3964-7904>

Abstract. The paper is devoted to the consideration of the advantages and disadvantages of the Madrid system for the international registration of trademarks, as well as to the identification of complex practical situations associated with refusals to provide international legal protection of declared designations. Based on specific practical examples, the author comes to conclusions about the problem of different interpretations by national patent offices of the same grounds for refusal of registration, as well as the problem of the influence of geopolitical factors on the possibility of obtaining it in individual states.

Key words: legal protection, trademark, international registration, Madrid system, refusal of registration, grounds for refusal.

Funding: the paper was prepared within the framework of the research project "Alternative system for international registration of trademarks" (7-GZ-2023).

For citation: Sergeeva N.Yu. Advantages, disadvantages and problems of the Madrid system for the international registration of trademarks // IP: theory and practice. 2023. No. 4.

Введение

Известно, что как средство идентификации производимой продукции товарные знаки стали объектом регулярного внимания законодателей зарубежных стран примерно с начала второй половины XIX в. В 1857 г. был принят Закон о товарных знаках во Франции. Ее примеру последовали еще семь стран, которые до 1900 г. приняли национальные нормативные акты, посвященные правовой охране товарных знаков. В целях облегчения получения правовой охраны товарных знаков за рубежом 14 апреля 1891 г. было заключено Мадридское соглашение о международной регистрации знаков [1], которое, как известно, и сегодня не потеряло свою актуальность и до сих пор является ее правовым фундаментом.

Основное исследование

Что представляет собой международная регистрация товарного знака и в чем состоят ее преимущества и недостатки? Каковы проблемы правоприменительной практики, с ней связанные? На все указанные вопросы мы предпримем попытку ответить в рамках настоящей статьи. Но, прежде чем начать их поиск, отметим, что в доктрине под правовой охраной товарного знака понимается «совокупность правовых норм, устанавливающих определенные требования к надлежащему порядку приобретения, использования (товарного знака) и распоряжения исключительным правом на товарный знак» [2].

Итак, в настоящее время, если обладатель обозначения имеет намерение выйти с промаркированным им товаром сразу на несколько рынков и построить при этом эффективную стратегию управления правами на собственный бренд, он может воспользоваться таким правовым инструментом, как международная регистрация. Указанная возможность прямо закреплена в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно в ст. 1507 ГК РФ, по смыслу которой российские юридические лица и граждане РФ вправе не только зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах, но и осуществить его международную регистрацию. Заявка на такую регистрацию подается через Роспатент (п. 2 ст. 1507 ГК РФ).

Глобально основная идея такой регистрации сводится к возможности подачи одной международной заявки и уплаты одного набора пошлин с целью получения правовой охраны товарных знаков сразу в нескольких странах (включая Россию). Как отмечено в этой связи Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее – ВОИС), «это выгодно отличается от ситуации, когда нужно подавать несколько национальных или региональных заявок в различные ведомства ИС, причем владелец товарного знака должен подавать отдельные заявки на нескольких языках и платить пошлины в разных валютах, а также вести учет различных регистрационных номеров, дат продления и процедур» [3, с. 17].

Ключевую роль в подготовке и подаче международной заявки на товарный знак играют сегодня два нормативных акта, участницей которых является РФ: Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (далее – Соглашение, Протокол, все вместе – Мадридская система). Вместе с тем, как отмечено в этой связи в Руководстве ВОИС по Мадридской системе, «в соответствии с решением Ассамблеи Мадридского союза... принятым в октябре 2016 г., Мадридское соглашение о международной регистрации знаков... прекратило действие, и на сегодняшний

день Протокол является единственным договором, регулирующим деятельность Мадридской системы. Страны больше не могут присоединяться только к Соглашению. Однако у них есть возможность одновременно присоединиться к Соглашению и Протоколу, в таком случае Протокол будет иметь преимущественную силу» [3, с. 15]. В этой связи представляется важным упомянуть также две инструкции: Инструкцию к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (действует с 1 ноября 2021 г.)¹ и Административную инструкцию по применению Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (действует с 1 февраля 2021 г.)².

Следует подчеркнуть, что участие России в Мадридской системе нашло сегодня свое отражение в отдельных положениях ГК РФ. В частности, на это указывает п. 11 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому по основаниям, предусмотренным данной статьей, правовая охрана не предоставляется товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами РФ³. В ряд статей включены нормы, касающиеся некоторых юридических действий, которые могут быть реализованы в связи с предоставлением международной регистрации товарному знаку. К ним относится, например, ст. 1512 ГК РФ, по смыслу которой оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку может осуществляться в отношении обозначений, зарегистрированных, в том числе, в соответствии с международными договорами [4]. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что действие регистрации в отношении товарных знаков в РФ и его оспаривание осуществляются по национальным требованиям.

Как следует из п. (1) (а), (b) ст. 14 Протокола, стать его участником может любое государство – участник Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также в некоторых случаях любая межправительственная организация. Отметим, что на данный момент его участниками являются 114 членов, представляющих 130 стран, образующие Мадридский союз. Административные функции по управлению Мадридской системой возложены на Международное бюро ВОИС.

Кратко напомним порядок международной регистрации товарного знака в соответствии с Протоколом. Достаточно подробно он представлен в Руководстве по Мадридской системе международной регистрации знаков,

¹ URL:<https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/583904> (дата обращения: 29.09.2023).

² URL:<https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/580925> (дата обращения: 29.09.2023).

³ Под международными договорами понимаются Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокол к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989.

разработанном и опубликованном ВОИС [3, с. 15–16]. Как отмечено в названном документе, международная заявка должна быть представлена в Международное бюро через ведомство происхождения. Прежде чем направить международную заявку в Международное бюро, ему необходимо удостовериться, что сведения, содержащиеся в международной заявке, соответствуют сведениям в описании базового знака. Если Международное бюро сочтет, что международная заявка соответствует требованиям, то знак регистрируется в Международном реестре и публикуется в Бюллетене ВОИС по международным знакам. Затем Международное бюро уведомляет ведомства ИС каждого из участников, указанных в международной заявке (или впоследствии в международной регистрации). С даты международной регистрации (или последующего указания) в каждом из указанных участников знаку предоставляется такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в ведомство этого участника. Каждое из этих ведомств имеет право отказать в предоставлении охраны в сроки, предусмотренные Протоколом. Если Международное бюро в установленный срок не получает уведомления о таком отказе, то охрана обозначения в каждой указанной стране-участнице является такой же, как если бы знак был зарегистрирован ведомством этой страны. Стандартный срок, в течение которого ведомство должно уведомить о предварительном отказе, составляет один год (12 месяцев). Однако участник может продлить этот срок до 18 месяцев (или дольше, в случае отказа на основании возражения), сделав соответствующие заявления. Международная регистрация продолжает зависеть от базового знака в течение пяти лет с даты международной регистрации. Если базовый знак по какой-либо причине частично или полностью утрачивает силу, например, если в течение этого пятилетнего периода он отклоняется, отзывается, аннулируется или не продлевается, международная регистрация аннулируется таким же образом. В таких случаях Международное бюро по просьбе ведомства происхождения аннулирует международную регистрацию частично или полностью, в зависимости от ситуации. По истечении этого пятилетнего срока международная регистрация перестает зависеть от базового знака [3, с. 15–16].

Как можно увидеть, процедура вполне понятна. При этом преимущества полученной регистрации также очевидны. К ним, прежде всего, следует отнести упрощенное получение правовой охраны товарного знака сразу на нескольких рынках, позволяющее его максимально эффективно использовать и получать прибыль от коммерциализации исключительных прав. Важно также указать на отсутствие проблемы поиска патентных поверенных на территориях, где испрашивается правовая охрана, а также того, что любые изменения, которые могут быть внесены в международную регистрацию (изменение

адреса, имени, собственности владельца, ограничение перечня товаров и услуг и пр.), можно зарегистрировать в результате одной процедуры и уплаты одной пошлины, и при этом они вступят в силу во всех странах-участницах. Кроме того, список стран, в которых испрашивается охрана, не является окончательным и может подлежать расширению.

Вместе с тем следует учитывать и некоторые ключевые недостатки. Во-первых, как уже было отмечено ранее, действие международной регистрации может быть прекращено досрочно, если ее правомерность будет оспорена любым лицом на общих с национальным товарным знаком основаниях. И, во-вторых, целых пять лет полученный международный статус товарного знака зависит от базового и может быть аннулирован.

В свете сказанного предлагается обратить внимание на отдельные практические проблемы, с которыми сталкиваются в настоящее время российские заявители, в частности, связанные с возможностью получения отказа в правовой охране на основании решений национальных патентных ведомств.

Первая проблема, которую следует отметить, связана с тем, что одно и то же основание для отказа может иметь различное толкование на территории разных стран.

Так, например, в 2022 г. ПАО «Группа Черкизово» было подано на международную регистрацию обозначение «МЯСНАЯ ГУБЕРНИЯ» (№ 1711781) в отношении товаров 29 класса МКТУ: бекон; готовые блюда, состоящие в основном из мяса или птицы; замороженные блюда, состоящие в основном из мяса или птицы; упакованные блюда, состоящие в основном из мяса или птицы; холодная отварная свинина; ветчина; мясные закусочки; продукты из мяса птицы; мясная нарезка; индейка; карбонад, представляющий собой продукт из мяса свинины; кильбаса; мясо в консервах; бульонные концентраты; курица; мясные рубцы; мясные упаковки; вяленое мясо; мясные закусочки на завтрак; мясо, консервированное; обработанное мясо; мясной фарш; сушеное мясо; мясо; паштет из мясных рубцов; печеночный паштет; мясо паштет; куриная печень; печень; охлажденные мясные полуфабрикаты; замороженные мясные полуфабрикаты; охлажденные готовые мясные продукты; замороженные готовые мясные продукты; обработанные мясные продукты; мясные продукты, в том числе вареные, копчено-вареные, сырокопченые, сыровяленые мясные продукты; птица, не живая; сало в виде вяленых кусочков сардельки; свинина; закусочки из мяса и птицы; сосиски; сосиски для хот-догов; заготовки для приготовления бульона; заготовки для приготовления супа; рубец; куриные крокеты; фарш из птицы; муссы на мясной основе; мясные чипсы; шашлыки.

Указанная заявка подана одновременно в несколько стран, включая Монголию. На момент написания настоящей статьи в Беларуси, Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане указанная заявка находится в ожидании решения⁴, в РФ знак зарегистрирован⁵, из национального ведомства Монголии получен полный предварительный отказ⁶. По мнению данного ведомства, знак не обладает различительной способностью (является описательным). Правовой опорой решения выступает подп. 2 п. (В) ст. 6 *quinquies* Парижской конвенции, согласно которому товарные знаки могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, в том числе, если они лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана. Кроме того, в отказном решении имеется указание на п. 5.1 и 5.1.2 ст. 5 Закона о товарных знаках и географических указаниях Монголии. Между тем в российском законодательстве данное основание для отказа в предоставлении правовой охраны также имеется (подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ), однако Роспатент посчитал, что рассматриваемый знак **соответствует** условиям охраноспособности, что демонстрирует принципиальную разницу экспертных мнений. Сказанное позволяет сделать вывод, что одно и то же основание для отказа может иметь разницу в его истолковании национальными патентными ведомствами. Впрочем, здесь нельзя не оговориться, что в вопросах оценки достаточно велика роль субъективизма, что, безусловно, может повлиять на вынесение окончательного решения.

Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются в настоящее время российские заявители, – это отказные решения Украинского патентного ведомства (далее – Укрпатент) по основанию противоречия товарного знака публичному порядку и общепризнанным принципам морали, однако фактически связанные с российским гражданством заявителей. Принимая подобного рода отказные решения Укрпатент ссылается помимо национального законодательства на подп. 3 п. (В) ст. 6 *quinquies* Парижской конвенции, согласно которому товарные знаки могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в том числе, если они противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести

⁴ URL:<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1711781> (дата обращения: 29.09.2023).

⁵ URL:<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1711781> (дата обращения: 29.09.2023).

⁶ URL:<https://madrid.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=1746468401> (дата обращения: 29.09.2023).

в заблуждение общественность. Так, в 2023 году им подтвержден отказ⁷ в отношении поданного на регистрацию ПАО «Группа Черкизово» обозначения «Черкизово – 77» (№ 1606017) в отношении товаров 29 класса МКТУ. Какое отношение имеет данное основание к заявленному ПАО «Группа Черкизово» обозначению, предположить затруднительно, однако нет сомнений в том, что с существом знака оно не имеет ничего общего.

Подобного рода ситуации в практике ПАО «Группа Черкизово» сегодня не единичны – в 2023 году полностью подтверждены отказы на территории Украины в отношении и других товарных знаков данного юридического лица по тому же основанию⁸. Сказанное позволяет предположить, что при принятии упомянутых решений Укрпатент ориентируется не на международные договоренности и действующее законодательство, а на текущую геополитическую ситуацию. Такая практика представляется деструктивной, поскольку направлена на искажение базового смысла международных соглашений.

Заключение

Подводя общий итог сказанному, сделаем следующие выводы:

1. Преимущества Мадридской системы международной регистрации товарных знаков заключаются в упрощенном получении правовой охраны товарного знака сразу на нескольких рынках, что позволяет максимально эффективно не только использовать знак, но и коммерциализировать исключительные права. При этом проблема поиска патентных поверенных на территориях, где испрашивается правовая охрана, отсутствует, а список стран, в которых испрашивается охрана, не является окончательным и может подлежать расширению, что также является несомненным плюсом. Кроме того, любые изменения, которые могут быть внесены в международную регистрацию (изменение адреса, имени, собственности владельца, ограничение перечня товаров и услуг и пр.) можно зарегистрировать в результате одной процедуры и уплаты одной пошлины, и при этом они вступят в силу во всех странах – участницах.

2. Ключевыми недостатками Мадридской системы являются возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, поскольку ее правомерность может быть оспорена любым лицом на общих с национальным товарным знаком основаниях. Также следует указать на достаточно длительный срок (пять лет), в течение которого полученный международный статус знака зависит от базового и может быть аннулирован.

⁷ URL:<https://madrid.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=1696579101> (дата обращения: 29.09.2023).

⁸ См. например: URL:<https://madrid.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=1696579101>; URL:<https://madrid.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=1697070601> (дата обращения: 29.09.2023).

3. Среди практических проблем, с которыми сталкиваются в настоящее время российские заявители, желающие получить правовую охрану по Мадридской системе, можно выделить проблему различного толкования национальными патентными ведомствами одних и тех же оснований для отказа в регистрации. Данную проблему, на наш взгляд, решить не представляется возможным из-за отсутствия в международных договорах единых критериев оценки заявленных обозначений на предмет их охраноспособности для всех участников Мадридской системы и большой доли субъективизма экспертов в данном вопросе в целом. Второй проблемой является отказная практика Укрпатента в отношении российских правообладателей по основанию противоречия товарного знака публичному порядку и общепризнанным принципам морали, однако фактически связанная с текущей геополитической ситуацией и гражданством заявителей. Такая практика представляется деструктивной, направленной на искажение базового смысла международных соглашений.

Список источников

1. Городов О.А. Право промышленной собственности. – М.: Статут. 2011. С. 261.
2. Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки. – М.: ВАКО. 2013. С. 48.
3. Guide to the Madrid System for the International Registration of Marks. Geneva. Switzerland: World Intellectual Property Organization (WIPO), 2022. URL:<https://tind.wipo.int/record/45835> (дата обращения: 29.09.2023).
4. Сергеева Н.Ю. Материально-правовые пределы действия исключительного права на товарный знак – объект охраны: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сергеева Наталья Юрьевна. – М., 2015. С. 26–27.

References

1. Gorodov O.A. *Pravo promyshlennoy sobstvennosti = Industrial property law*. Moscow: Statut Publ. 2011. P. 261 (in Russ.).
2. Mazaev D.V. *Grazhdansko-pravovaya zashchita prav na tovarnyye znaki = Civil protection of trademark rights*. Moscow: VAKO Publ., 2013. P. 48 (in Russ.).
3. Guide to the Madrid System for the International Registration of Marks. Geneva. Switzerland: World Intellectual Property Organization (WIPO), 2022. URL:<https://tind.wipo.int/record/45835> (date of access: 29.09.2023).
4. Sergeeva N.Yu. *Material'no-pravovyye predely deystviya*

isklyuchitel'nogo prava na tovarnyy znak – ob'yekt okhrany = Material and legal limits of the exclusive right to a trademark – the object of protection: dis. ...cand. of Legal Sciences: 12.00.03. – Moscow. 2015. P. 26–27 (in Russ.).

Статья поступила 04.10.2023, принята к публикации: 10.10.2023.

© Сергеева Н.Ю., 2023