

СПЕЦИФИКА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

В.И. Яковлев

*кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса
Белгородского государственного университета (НИУ БелГУ)
waljacobson68@yandex.ru*

Аннотация. *Автором рассматриваются особенности предоставления на международном уровне правовой охраны такому наиболее распространенному средству индивидуализации, как товарный знак. Актуальность публикации заключается в акцентировании внимания на значимости международных конвенций для целей унификации правового режима товарного знака.*

Ключевые слова: *товарный знак; международно-правовая охрана; международные органы охраны; национальная и международная охрана.*

Abstract. *the author examines the features of providing legal protection at the international level to such a common means of individualization as a trademark. The relevance of the publication lies in focusing on the importance of international conventions for the purpose of unifying the legal regime of a trademark.*

Keywords: *trademark; international legal protection; international protection authorities; national and international protection.*

Основываясь на общих положениях правовой охраны результатов творческой деятельности и средств индивидуализации, закрепленных в гл. 69 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ), отмечаем, что ст. 1231 устанавливает одновременно и признак территориальности, и экстерриториальность охраны в частности товарного знака. Территориальность охраны основывается на внутреннем законодательстве нашей страны, а экстерриториальность предусмотрена положениями международных договоров, на основании, которых правомочия правообладателей признаются.

Среди круга международных соглашений и первой по времени принятия и наиболее фундаментальной является принятая в Париже в 1883 г. Конвенция по охране промышленной собственности. Основное значение указанной конвенции нами видится в создании Союза по охране промышленной собственности.

Предписаниями указанной конвенции среди перечня охраняемых объектов присутствует и товарный знак, а также знак обслуживания. Специальные нормы о товарном знаке сконцентрированы в шестой и седьмой

статьях конвенции. Отмечаем, что структура положений Конвенции систематизирована таким образом, что очевидно в последующие редакции добавлялись новые предписания, обозначаемые одним и тем же номером статьи. В итоге в общей сложности под номерами шесть и семь фактически присутствует восемь статей.

Положения Конвенции устанавливают такие ключевые в плане установления правового режима охраны товарных знаков предписания как, во-первых, приоритет национального законодательства в плане условий подачи заявок, и регистрации соответствующего средства индивидуализации.

Во-вторых, п. 3 устанавливается независимость надлежащим образом зарегистрированного в какой-либо стране участнице Союза товарного знака от факта регистрации в другой стране. Иными словами, существует приоритет территориальности в охране товарного знака, выражающийся в отсутствии запрета на получение разными правообладателями правовой охраны на аналогичные обозначения в разных государствах.

В-третьих, устанавливается отсутствие обязательного требования о необходимости первичной регистрации знака в стране domicilia правообладателя для его последующей регистрации в другой стране Союза.

Несмотря на закрепленный принцип территориальности ст. 6.5 Конвенции предусматривает возможность надлежащим образом зарегистрированного в одной стране Союза знака может получить правовую охрану в других странах «таким как он есть». При этом, мы солидарны с мнением авторов обзора судебной практики Суда по интеллектуальным правам [1] считающими, что предписания Конвенции о возможности охраны товарного знака зарегистрированного в стране происхождения в другой стране Союза не означают, что правовая охрана должна быть предоставлена каждому товарному знаку, надлежащим образом зарегистрированному в стране происхождения, а предусматривает необходимость соотнесения норм национального законодательства с теми основаниями для отказа в предоставлении правовой охраны международному товарному знаку, зарегистрированному в стране происхождения, которые предусмотрены специальными нормами международного законодательства.

Фактически в развитие положений о возможности международной регистрации товарных знаков было принято Мадридское соглашение О международной охране товарных знаков. Значимость рассматриваемого

соглашения заключается не только в логическом развитии положений ранее рассмотренной Конвенции, но и в создании еще одного Союза по международной регистрации знаков.

Представительным органом созданного Союза является Ассамблея, в которую входят по одному представителю от правительства стран ратифицировавших соглашение. В упомянутом Соглашении в качестве приложения действует соответствующая Инструкция, детализирующая все действия заявителей, Международного Бюро и компетентных органов стран участниц Соглашения, осуществляющих регистрацию обозначений.

Считаем необходимым подчеркнуть, что упомянутое Международное бюро логически должно отличаться от еще одного Международного бюро созданного в соответствии с Конвенцией О создании Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности. Положениями двух сравниваемых конвенций эти два субъекта существенно отличаются между собой.

Международное бюро в соответствии с Мадридским соглашением не только выполняет административные функции, подготавливает заседания и действует в качестве секретариата Специального союза, но и осуществляет международную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания.

Однако, несмотря на присутствующие в содержании двух сравниваемых конвенций разночтения официальный Интернет портал ВОИС включает в себя и данные так называемого, Мадридского реестра, отвечающего за управление Мадридской системой.

Процедура международной регистрации осуществляется в соответствии с уже упомянутой инструкцией и предполагает получение от компетентного государственного регистрирующего органа страны происхождения знака подтверждения соответствия содержащихся в международной заявке данных, сведениям, отраженным в национальном реестре.

В заявке указывается перечень классов товаров или услуг для индивидуализации которых испрашивается правообладание товарным знаком в соответствии с еще одним международным актом – Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг.

Указанные заявителем сведения о классификации подлежат проверке осуществляемой совместно национальным ведомством и Международным Бюро.

Соглашение предусматривает возможность договаривающегося государства сделать заявление о территориальном ограничении или расширении.

Установление ограничений осуществляется на основании уведомления владельца международно зарегистрированного знака о распространении его охраны на определенной территории лишь по факту специального заявления. Территориальное расширение представляет собой обратный процесс и по сути является отменой территориального ограничения

Важной представляется наличие юридической связи между международной и национальной правовой охраной проявляющейся, во-первых, в возможности замены регистрации, произведенной в одной или нескольких договаривающихся странах на имя одного и того же владельца или его правопреемника осуществленной впоследствии международной регистрацией. В результате национальные ведомства обязуются произвести в своих реестрах отметку о международной регистрации.

Во-вторых, как справедливо отмечает Б.А Шахназаров право государства базовой заявки или базовой регистрации, по сути, может влиять на действие всей международной регистрации товарного знака и его охрану за рубежом [2, с.111].

Процедура отмены международной охраны непосредственно связана с исключением охраняемого обозначения из национального реестра и последующего уведомления об этом Международного бюро национальным.

При этом, в качестве общего правила, очевидно не применяемого в изложенных нами выше случаях, закрепляется независимость международной регистрации от национальной по истечении пятилетнего срока с факта такой регистрации.

Срок, на который предоставляется правовая охрана, составляет двадцать лет с возможностью его продления на новый срок путем уплаты соответствующих пошлин. Продление исключает внесение каких-то изменений в отношении предшествующей регистрации. При этом, на Международное бюро возлагается функция по уведомлению правообладателя или его поверенного за шесть месяцев с указанием точной даты истечения срока. При условии внесения дополнительного сбора для продления регистрации может предоставляться льготный шестимесячный срок.

Правообладатель прошедшего международную регистрацию обозначения правомочен, первое, уведомить бюро об отказе от его охраны в определенных странах содружества.

Второе, владелец знака может в стране происхождения внести изменения в запись о регистрации, о чем по извещению национальных ведомств

Международное бюро делает соответствующую запись. Примером таких изменений может служить сокращение перечня товаров или услуг, на которые распространяется охрана.

Третье, владелец права на товарный знак может совершить его уступку полностью, частично или в отношении нескольких из договаривающихся стран.

При полной уступке права существенное значение будет иметь страна места жительства, нахождения или осуществления деятельности приобретателя и ее участие в Мадридском соглашении.

Если приобретатель относится к стране участнице соглашения, то ведомство страны отчуждателя уведомляет Международное бюро, которое в свою очередь регистрирует передачу, уведомляет о ней ведомства других стран и осуществляет публикацию сведений.

В случае, когда передача осуществляется в пользу лица не имеющего права подать заявку на международную регистрацию она не может быть зарегистрирована. Иными словами, если приобретатель действует в не участвующей в Соглашении стране международная регистрация по сути прекращается.

По своему юридическому значению с учетом содержащихся в ней нормативных предписаний Инструкция к Протоколу о международной регистрации знаков может рассматриваться как самостоятельный источник международного регулирования. Препятствием к этому может служить лишь принятие ее органом, лишенным полномочий принимать акты имеющие нормативный характер.

Учитывая, что правовая охрана предоставляется не просто товарному или сервисному знаку как средству индивидуализации, а она предоставляется в целях обособления однородных товаров различных производителей основополагающее значение приобретает именно четкое закрепление для разграничения каких объектов регистрируется товарный знак.

На международном уровне решению этой задачи посвящено уже упоминавшееся нами Соглашение о Международной классификации товаров и услуг.

Считаем необходимым заострить внимание на положениях ст. 2 упомянутого соглашения закрепляющей в себе в качестве общего правила диспозитивность применения, утверждаемого Соглашением классификатора в каждой из договаривающихся сторон. На факт диспозитивности указы-

вает и указание на право стран участниц использовать классификацию в качестве основной или вспомогательной системы, и правило об отсутствии связанности стран ни в отношении объема предоставляемой охраны, ни в отношении признания знаков обслуживания. Иными словами, классификация в каждой из стран Специального союза имеет то значение, которое придается ей в этой стране. В итоге страны участницы могут в целях внутреннего регулирования охраны товарных знаков использовать собственные классификаторы, что представляется нам крайне нерациональным и способным породить массу проблем в случае стремления правообладателя запросить международную охрану принадлежащего ему средства индивидуализации.

Рассматривая международное регулирование, считаем необходимым упомянуть и региональное международное соглашение Договор о товарных знаках Евразийского экономического союза заключенный в Москве в феврале 2020 г.

Положениями указанного соглашения предусматривается создание единого реестра товарных знаков Евразийского Союза, состоящего из национальных разделов.

При этом мы согласны с А.О Крылеповой считающей, что правило о необходимости признания зарегистрированного товарного знака в каждой из стран участниц ЕАЭС не позволяет утверждать о достигнутой цели экстерриториальности предоставления охраны [3, с. 11].

Хотим обратить особое внимание на закрепление в ст. 4 Договора, регламентирующей процедуру подачи заявки на регистрацию единого товарного знака требования об указании в ней перечня товаров, работ, услуг в отношении которых испрашивается охрана в соответствии с уже рассмотренным нами Международным классификатором, что позволит правообладателям без дополнительных сложностей связанных с переоформлением заявки оформить международную охрану в соответствии с Соглашением о международной регистрации знаков.

Исследовав специфику международной охраны товарных знаков прежде всего отмечаем, что ее нормативное регулирование насчитывает не одно десятилетие и направлено на решение общей задачи по унификации нормативного регулирования с целью достижения максимальной экстерриториальности охраняемых средств индивидуализации.

Эту же задачу решают и региональные соглашения участницей которых является наша страна. Основным региональным соглашением, в кото-

ром участвует Россия является договор ЕАЭС о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара.

Список использованных источников

1. Кольздорф, М. А., Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 30 июня 2022 г., представленные в «Классификаторе постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам» / М. А. Кольздорф, О. А. Осадчая, Е. В. Ульянова [и др.] // КонсультантПлюс. Россия : справ. правовая система (дата обращения: 20.04.2024).
2. Шахназаров, Б. А. Система правового регулирования трансграничных отношений в сфере промышленной собственности: терминологические аспекты / Б. А. Шахназаров // Актуальные проблемы российского права. - 2021. - № 7. - С. 110-124.
3. Крылепова, А. О. Преодоление территориальности в правовой охране товарных знаков посредством коллизионных норм / А. О. Крылепова // Международное публичное и частное право. - 2021. - № 5. - С. 10-13.