

ОСОБЕННОСТИ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ЗАРУБЕЖОМ

Сайдумарова Гузалхон Низможон кизи

студентка магистратуры Ташкентского государственного юридического университета, г. Ташкент, Узбекистан

Сегодня товарные знаки являются самым распространенным объектом интеллектуальной собственности, в связи с чем их правовая охрана не только в одном государстве, но и в других зарубежных странах представляется актуальной задачей. Это возможно благодаря наличию системы международной регистрации товарных знаков. Данная система была введена благодаря усилиям ВОИС в рамках Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – Мадридский протокол).

Мадридский протокол создал экономически эффективную единую систему подачи заявок для получения охраны товарных знаков во многих странах. А именно Мадридский протокол упрощает регистрацию товарных знаков в 122 странах-членах. Заявителям рекомендуется провести поиск существующих товарных знаков в Протоколе, прежде чем подавать свои собственные.

Что представляет собой Мадридский протокол?

Мадридский протокол – это международный договор, находящийся в ведении Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), который обеспечивает экономически эффективную единую систему подачи заявок для получения и поддержания регистрации товарных знаков в 122 странах-членах.

Мадридский протокол может быть использован для получения международной регистрации товарного знака, который уже был подан или зарегистрирован в стране происхождения Заявителя (также известной как страна происхождения), при условии, что эта страна также является участником Мадридского протокола.

Более того, как только товарный знак предоставлен в указанных странах, владельцу товарного знака достаточно подать в ВОИС один запрос на продление международной регистрации, когда это необходимо, что вступит в силу во всех указанных странах-членах. Аналогичным образом, выполнение других формальностей, таких как регистрация уступок, лицензий, ценных бумаг, слияний и изменений названия и / или адреса и т.д., требует только одного запроса для каждого из них. Это еще больше упрощает ведение товарных знаков и управление ими в нескольких странах и приводит к значительной экономии средств.

Какие страны подписали Мадридский протокол?

Сегодня Мадридский протокол насчитывает 106 членов, который охватывает 122 страны, на долю которых приходится более 80% мировой торговли. В состав членов входят три региона, включающие несколько стран:

Регион Европейского союза (ЕС) включает все страны – члены Европейского Союза, за исключением Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Мальты, которая не является участником Мадридского протокола. Страны – члены региона ЕС могут быть указаны отдельно в международной регистрации в соответствии с Мадридским протоколом.

Бенилюкс включает Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Бельгия, Нидерланды и Люксембург рассматриваются как одна страна и не могут быть указаны отдельно в международной регистрации в соответствии с Мадридским протоколом.

Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАРИ) включает Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральнаяфриканскую Республику, Чад, Коморские Острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Экваториальную Гвинею, Габон, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мавританию, Мали, Нигер, Сенегал и Того. Члены ОАРИ не могут быть указаны отдельно в международной регистрации в соответствии с Мадридским протоколом.

Также имеются 106 отдельных государств – участников Мадридского протокола. Республика Узбекистан присоединилась к настоящему Протоколу в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 18 июля 2006 года № ЗРУ-40 «О присоединении Республики Узбекистан к протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 27 июня 1989 года)».

Согласно Мадридскому протоколу, заявки на международную регистрацию должны подаваться в ведомство по товарным знакам страны происхождения Заявителя и должны указывать ранее поданную заявку или регистрацию страны происхождения, на которой основана международная заявка. Например, для регистрации узбекских товарных знаков заявитель должен сначала зарегистрироваться в Республике Узбекистан, затем процесс может быть продолжен для других стран в соответствии с Мадридскими протоколами. Заявка может быть подана на английском, французском или испанском языках.

При подаче международной заявки заявитель должен указать по крайней мере одну страну – участницу Мадридского протокола, отличную от страны происхождения. Национальное ведомство по товарным знакам подтверждает детали домашней заявки или регистрации Заявителя, а затем направляет заявку в ВОИС. ВОИС проверяет, выполнены ли основные требования к подаче заявки, и, если это так, вносит знак в международный реестр, предоставляющий международную регистрацию.

Однако важно отметить, что предоставление международной регистрации само по себе не обеспечивает охрану товарного знака в указанных странах/регионах. Объем охраны товарного знака будет оцениваться назначенными национальными ведомствами ИС.

После внесения знака в международный реестр ВОИС затем направляет копии международной заявки в ведомства по товарным знакам в указанных странах для рассмотрения и регистрации знака.

У указанных стран-членов есть период в 12 или 18 месяцев (который может быть продлен, если против товарного знака возражает третья сторона во время экспертизы), чтобы либо предоставить товарному знаку заявление о предоставлении охраны, либо отклонить заявку.

Следует отметить, что Республика Узбекистан не предоставляет охраны знаку, прошедшему международную регистрацию, в срок не позднее истечения 18 месяцев.

В зависимости от страны основания для отклонения заявки на товарный знак включают: 1) противоречие существующим правам третьей стороны, 2) отсутствие отличительности знака, 3) знак является описательным или общим и 4) знак может вызвать путаницу. Заявитель может отреагировать на возражение или отклонение заявки на товарный знак в указанной стране-члене в соответствии с законодательством страны о товарных знаках.

При подаче международной заявки заявитель должен указать по крайней мере одну страну – участницу Мадридского протокола, отличную от страны происхождения. Заявитель может указать столько стран-членов, сколько пожелает, во время подачи заявки или после предоставления международной регистрации. Дополнительные обозначения в более позднее время также допускаются.

Кроме того, если новая страна присоединяется к Мадридскому протоколу, заявитель может подать заявку на распространение охраны своего товарного знака на новую страну с использованием последующего обозначения. К примеру банк, зарегистрировавший знак обслуживания в Узбекистане и странах СНГ, может расширить охрану в ЕС.

Почему Мадридский протокол имеет важное значение?

Мадридский протокол обеспечивает экономически эффективную и действенную систему получения и поддержания охраны товарных знаков в 122 странах.

Подача отдельных заявок на товарные знаки в ведомства по товарным знакам разных стран в соответствии с их различными законами о товарных знаках и уплата отдельной пошлины за каждую подачу – очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. В соответствии с Мадридским протоколом Заявителю необходимо подать только одну международную заявку на товарный знак в свое национальное ведомство по товарным

знакам на основании предыдущей заявки на товарный знак или гранта и просто заплатить одну пошлину, чтобы получить международную охрану товарного знака в нескольких странах.

Дополнительным преимуществом наличия единой системы подачи заявок является то, что существует единая дата продления после получения товарного знака в указанных странах, которая составляет десять лет с момента подачи международной заявки. Этот единый сбор за продление может быть оплачен путем подачи в ВОИС единого запроса на продление международной регистрации.

В соответствии с Мадридским протоколом для выполнения других формальностей, таких как регистрация уступок, лицензий и т.д., также требуется подача в ВОИС одного запроса по каждому из них. Таким образом, Мадридский протокол обеспечивает оптимизированную и эффективную с точки зрения затрат систему судебного преследования и поддержания товарных знаков в 122 странах.

База данных Мадридского протокола и Поиск товарных знаков Мадридского протокола

Перед подачей международной заявки на товарный знак Заявители должны, по крайней мере, выполнить поиск в Madrid Monitor, который выполняет поиск по товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с Мадридским протоколом, для знаков, аналогичных или идентичных их знакам, которые уже зарегистрированы в странах, которые Заявители планируют указать в международной заявке.

Глобальная база данных ВОИС по товарным знакам, которая выполняет поиск по обширной базе данных регистраций товарных знаков из 55 национальных и международных коллекций, включая товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с Мадридским протоколом, также является еще одним отличным ресурсом для поиска похожих или идентичных знаков.

Выполняя этот поиск, заявители могут оценить легкость или сложность регистрации своих товарных знаков в странах, которые они планируют указать в международной заявке, и соответствующим образом изменить свою стратегию судебного преследования. Заявители также имеют возможность связаться с агентствами интеллектуальной собственности и экспертами по правовым вопросам, чтобы помочь им правильно заполнить заявку на регистрацию товарного знака.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ:

1. Закон Республики Узбекистан от 18 июля 2006 года № ЗРУ-40 «О присоединении Республики Узбекистан к протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 27 июня 1989 года)» (<https://lex.uz/docs/1022901>).

2. Протокол Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27 июня 1989 года (<https://lex.uz/docs/1345387>).

3. Bakhramova M. ODR (Online Dispute Resolution) System as a Modern Conflict Resolution: Necessity and Significance // European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 443–452.

4. Khujaev S. Improving legal mechanisms for regulating banking services. Vol. 1 No. 1(2020): Society and innovations. – PP. 97–106.

5. Yuldashov A.A. “Government policies related to social protection of disabled persons in Uzbekistan: National and international aspects”. (2012): 186–191.

6. Хужаев Ш. Совершенствование правовых механизмов регулирования банковских услуг // Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 97–106.