

## ПРОЦЕДУРА РЕСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПО МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ

**Сайдумарова Гузалхон Низомжон кизи**

Магистрант направления «Право интеллектуальной собственности и права информационных технологий» Ташкентского Государственного Юридического Университета

### АННОТАЦИЯ

*Настоящая статья посвящена особенностям правового регулирования регистрации товарных знаков по Мадридской системе и проведен правовой анализ опыта по применению данного опыта различными странами. Рассматриваются существенные условия регистрации, а также права и обязанности участников данных правоотношений. Рассмотрены вопрос о пошлине, процедуре регистрации, поиске товарного знака и другие*

**Ключевые слова:** *товарный знак, регистрация товарного знака, международная регистрация, поиск знака, Мадридское соглашение, Протокол к Мадридскому соглашению.*

### ABSTRACT

*This article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of the registration of trademarks under the Madrid system and a legal analysis of the experience in the application of this experience by various countries is carried out. The essential conditions of registration, as well as the rights and obligations of participants in these legal relations are considered. The issue of the duty, the registration procedure, the search for a trademark and others were considered.*

**Keywords:** *trademark, trademark registration, international trade mark registration, trademark search, Madrid Agreement, Protocol to the Madrid Agreement.*

### ВВЕДЕНИЕ

Регистрация товарных знаков в нескольких юрисдикциях по всему миру регулируется двумя независимыми договорами — Мадридским соглашением (Соглашение) и Мадридским протоколом (Протокол). Несмотря на свое название, Протокол является отдельным договором, а не «протоколом» к Соглашению. Вместе Соглашение и Протокол известны как Мадридская система международной регистрации знаков (Мадридская система). Государства-участники Соглашения и/или Протокола и организации-участники

Протокола совместно именуется Договаривающимися сторонами. Вместе они составляют Мадридский союз, который является специальным союзом в соответствии со статьей 19 Парижской конвенции. Мадридская система представляет собой централизованно управляемую систему (Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, ВОИС) для получения пакета регистраций товарных знаков в отдельных юрисдикциях, что фактически создает основу для «международной регистрации» знаков. Это руководство предназначено для освещения ресурсов и важных вопросов, возникающих при использовании Мадридской системы для международной регистрации знаков.

## **ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ**

### **МАДРИДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

Соглашение было заключено в 1891 году с целью предоставления механизма, который позволил бы осуществить единую и недорогую международную регистрацию товарных знаков и устранить необходимость в подаче, судебном преследовании или поддержании отдельных регистраций в нескольких странах. Регистрация знака в соответствии с Соглашением предусматривает юридический эквивалент регистрации в странах-членах, указанных владельцем знака. Если ведомство по товарным знакам указанной страны не сообщит ВОИС об отказе в регистрации в течение 12 месяцев (продленных до 18 месяцев в соответствии с Протоколом), знак будет иметь такую же охрану, как и зарегистрированные национальные знаки в этой стране. Соглашение также предусматривает упрощенную систему продления, поскольку продление регистрации и шансы на первоначальную регистрацию, затрагивающую все страны, включенные в регистрацию, могут быть получены путем подачи одной заявки в ВОИС.

Несмотря на преимущества регистрации через Соглашение, США и ряд других крупных стран (например, Австралия, Дания, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Республика Корея, Швеция, Великобритания (см. Соглашение и Протокол)) никогда не присоединялись к Соглашению из-за очевидных дефектов в его структуре. Эти предполагаемые дефекты включали такие вопросы, как требование регистрации в стране происхождения до предоставления охраны знака, неограниченный риск «центральной атаки» на знак, короткий период экспертизы, сборы, которые ниже, чем соответствующие сборы в ведомства по товарным знакам страны происхождения и ограничения возможности уступки.

## МАДРИДСКИЙ ПРОТОКОЛ

Протокол был принят в 1989 году для исправления выявленных недостатков Соглашения. Однако Протокол сохраняет первоначальное намерение Соглашения создать систему простой и недорогой международной регистрации товарных знаков. Таким образом, хотя в настоящее время участниками соглашения являются только 55 стран, в общей сложности 106 стран, включая США, являются сторонами как Соглашения, так и Протокола, или самого Протокола.

## ПЕРЕКРЫВАЮЩЕЕСЯ ЧЛЕНСТВО

Любое государство-участник Парижской конвенции по охране промышленной собственности может стать участником Соглашения, Протокола или обоих. Кроме того, межправительственная организация может стать стороной Протокола (но не Соглашения), если хотя бы одно из государств-членов организации является стороной Парижской конвенции и организация имеет региональное представительство для целей регистрации товарных знаков с действием на территории организации (см. Мадридскую систему). Количество стран, на которые может быть распространена международная регистрация, соответствует национальному происхождению базовой заявки или регистрации и может включать страны, подписавшие Соглашение, Протокол или и то, и другое. Поскольку США не подписали Соглашение, международная регистрация, основанная на заявке на регистрацию товарного знака в США, будет ограничена охраной в тех странах, которые являются членами Протокола. Однако транснациональные компании, которые регистрируют свои товарные знаки в соответствии с Соглашением или Протоколом, должны знать об открытых и закрытых наборах сторон-членов, созданных в результате частичного членства. Чтобы облегчить возможную путаницу, возникающую из-за дублирующего членства, ВОИС предоставляет форму ММ2 (Е) для международной заявки на Протокол и форму ММ3 (Е) для тех заявок, на которые распространяется действие как Соглашения, так и Протокола.

## ПРОЦЕДУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВКИ

Заявки на международную регистрацию могут быть поданы только физическими или юридическими лицами в пределах страны, являющейся

стороной Соглашения или Протокола. Мадридская система международной регистрации не может использоваться для охраны товарного знака за пределами Мадридского союза. Международная регистрация может быть подана только для знака, который уже зарегистрирован (или, если международная заявка регулируется исключительно Протоколом, если на регистрацию подана заявка) в ведомстве происхождения. В международной заявке должна быть указана одна или несколько Договаривающихся сторон, в которых знак подлежит охране. Заявки могут быть изменены для включения других Договаривающихся сторон после подачи исходной заявки на регистрацию.

Существует три вида международной заявки:

- 1) Международная заявка регулируется исключительно Соглашением: это означает, что все указания сделаны в соответствии с Соглашением.
- 2) Международная заявка регулируется исключительно Протоколом: это означает, что все указания сделаны в соответствии с Протоколом.
- 3) Международная заявка регулируется как Соглашением, так и Протоколом: это означает, что некоторые указания сделаны в соответствии с Соглашением, а некоторые — в соответствии с Протоколом.

Международная заявка должна быть представлена в Международное бюро ВОИС через Ведомство происхождения и должна содержать как минимум:

- Репродукция товарного знака (которая должна быть идентична той, что указана в базовой регистрации или базовой заявке)
- Перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана, классифицированных в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (Ницкая классификация)

Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) является ведомством происхождения для заявок, происходящих из США. Он имеет электронные формы для подачи заявки на международную регистрацию, последующего указания и ответа на уведомление о нарушении.

Приложения, которые регулируются исключительно Соглашением, должны быть на французском языке; те, которые регулируются исключительно Протоколом или Соглашением и Протоколом, могут быть на английском или французском языках, хотя Ведомство происхождения может ограничить выбор заявителя одним из этих языков.

## ПОШЛИНА

Международные заявки облагаются следующими пошлинами:

1) Базовая плата.

2) Дополнительная пошлина за каждую указанную Договаривающуюся сторону, за которую не уплачивается индивидуальная пошлина.

Индивидуальная пошлина для любой Договаривающейся стороны, которая указана в соответствии с Протоколом и заявила о своем желании получать такую пошлину. Размеры индивидуальных пошлин определяются соответствующими Договаривающимися сторонами и публикуются в Бюллетене ВОИС по международным знакам; каждая из этих Договаривающихся сторон имеет возможность в соответствии с Общей инструкцией указать, что такая пошлина должна быть уплачена двумя частями (первая часть должна быть уплачена во время подачи заявки, а вторая часть, когда и если Ведомство заинтересованное лицо удовлетворено тем, что знак подлежит охране).

Дополнительная плата за каждый класс товаров и услуг сверх третьего класса; однако дополнительная пошлина не взимается, если для всех указаний необходимо уплатить индивидуальную пошлину.

В США международный заявитель должен оплатить пошлины в ВПТЗ США и в Международное бюро. ВПТЗ США взимает плату за сертификацию международных заявок и их передачу в Международное бюро, называемую «пошлиной за сертификацию». Плата за сертификацию составляет 100 долларов США за класс, если международная заявка основана на одной заявке или регистрации в США. Плата за сертификацию составляет 150 долларов США за класс, если международная заявка основана на более чем одной заявке или регистрации в США.

Международное бюро требует уплаты пошлин в зависимости от того, является ли воспроизведение знака черно-белым и/или цветным, конкретных Договаривающихся сторон, указанных в международной заявке, и количества классов товаров и услуг, указанных в международной заявке. Пошлины за международную заявку должны быть уплачены непосредственно в Международное бюро в швейцарских франках.

## ДАТА РЕГИСТРАЦИИ



Ведомство происхождения должно удостоверить, что все аспекты знака такие же, как в базовой регистрации или базовой заявке. Ведомство происхождения также должно удостоверить дату получения им просьбы о представлении международной заявки; если заявка получена Международным бюро в течение двух месяцев с этой даты и в заявке отсутствуют какие-либо важные элементы, то дата получения Ведомством происхождения будет датой международной регистрации. Если заявка соответствует всем применимым требованиям, знак вносится в Международный реестр и публикуется в Бюллетене ВОИС по международным знакам. Затем Международное бюро уведомляет каждую Договаривающуюся сторону, в которой испрашивается охрана. Международная регистрация действует в течение 10 лет и может быть продлена на последующие 10-летние периоды после уплаты необходимых пошлин.

### ПОИСК МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАКА

ROMARIN — это бесплатная ежедневно обновляемая база данных, предоставляемая ВОИС для поиска международных знаков. База данных имеет интерфейсы как простого поиска, так и расширенного поиска. ROMARIN включает все международные регистрации, действующие в настоящее время или срок действия которых истек в течение последних шести месяцев. Он также включает данные, касающиеся международных заявок и последующих указаний, которые были получены Международным бюро, но еще не внесены в международный реестр знаков. Пользователь должен знать, что в случае еще не зарегистрированных знаков Международное бюро еще не приняло решение по их международным заявкам или последующим указаниям. ВОИС прилагает все усилия к тому, чтобы информация в базе данных точно отражала данные, зарегистрированные в Международном реестре, однако пользователь также должен знать, что единственной официальной публикацией остается «Бюллетень» и единственными официальными заявлениями Международного бюро относительно содержания Международного реестра для данной международной регистрации остаются заверенные выписки из Реестра, составленные по запросу Международного бюро.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С присоединением Соединенных Штатов к Мадридскому протоколу в 2003 году реальность международной системы регистрации товарных знаков стала на один шаг ближе к реализации. Мадридская система международной

регистрации товарных знаков стала более всеобъемлющей и предлагает предприятиям и частным лицам как в Соединенных Штатах, так и в других странах-членах простой, доступный и эффективный способ получения и сохранения своих товарных знаков. Целью этой статьи было предоставить базовые сведения о Мадридской системе международной регистрации товарных знаков и помочь исследователям в поиске материалов, ресурсов и форм, необходимых для регистрации в рамках этой системы. Статья не задумывалась как всеобъемлющее руководство по Мадридской системе. Исследователям, которым требуется дополнительная информация, следует обратиться к академическим текстам и официальным публикациям, описанным в этой статье, для получения более подробной информации.

## REFERENCES

1. Руководство по международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским соглашением и Мадридским протоколом. Всемирная организация интеллектуальной собственности, Женева (2014 г.).
2. Осуществление США Мадридского протокола. Фонд коллегии адвокатов Северной Каролины, Кэри, Северная Каролина (2005 г.).
3. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к этому соглашению: цели, основные черты, преимущества. Всемирная организация интеллектуальной собственности, Женева (2004 г.).
4. Джон Т. Мастерсон, Международные товарные знаки и авторские права: правоприменение и управление. Секция международного права и практики, Американская ассоциация юристов, Чикаго (2004 год).
5. Джером Гилсон и Энн Гилсон Лалонд, Мадридский протокол: товарный знак супергероя? Мэтью Бендер, Ньюарк, Нью-Джерси (2004).

Журнальные статьи:

6. Грэм Б. Динвуди, Симпозиум: Переговоры о границах ИС в развивающемся мире: территориальные совпадения в законодательстве о товарных знаках: развивающаяся европейская модель, 92 Notre Dame L. Rev. 1669 (весна 2017 г.).
7. Эдвард Ли, The Global Trademark, 35 U. Pa. J. Int'l L. 917 (лето 2014 г.).
8. Федерико Гонсалес Пенья, Мадридская система с мексиканской и более широкой латиноамериканской точки зрения, 25-AUT Int'l L. Practicum 179 (осень 2012 г.).
9. Л. Дональд Прутцман, Обзор Мадридской системы и перспективы Соединенных Штатов, 25-AUT Int'l L. Practicum 173 (осень 2012 г.).

- 
10. Джон Н. Арноун, Основы поиска международных товарных знаков для владельцев товарных знаков США, 19 J. Contemp. Правовые вопросы 473 (2010).
  11. Рэйчел Х. Томпсон, Международная стратегия защиты товарных знаков, 19 J. Contemp. Правовые вопросы 479 (2010).