



## ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ.

*Rahmonova Mohichehra Nodirbek kizi*

*Lecturer at the Tashkent State*

*Law University*

[rakhmnova@gmail.com](mailto:rakhmnova@gmail.com)

+998 97 003 23 33

**Аннотация.** Данная статья рассматривает особенности международной системы регистрации товарных знаков в контексте защиты прав на марки в различных странах. Автор анализирует необходимость защиты товарных знаков на зарубежных рынках, подчеркивая значимость сохранения имиджа бренда и обеспечения правовой гарантии при расширении на новые территории. Статья обращает внимание на ситуации, когда возникают проблемы с регистрацией ввиду конфликтов с существующими марками или национальными нормами. Она также подчеркивает, что регистрация товарного знака на международном уровне способствует защите от контрафакции и смешения продукции, а также обеспечивает расширение масштабов бизнеса за границей.

**Ключевые слова:** товарный знак, международная регистрация, бренд, защита, марка, территориальное действие, контрафакция, расширение бизнеса, правовая гарантия, международные рынки.

**Abstract.** This article examines the distinctive aspects of the international system for registering trademarks in the context of safeguarding brand rights across various countries. The author analyzes the necessity of protecting trademarks in foreign markets, emphasizing the significance of maintaining brand image and legal assurance when expanding to new territories. The article highlights situations where registration issues arise due to conflicts with existing marks or national regulations. It underscores that registering a trademark on an international level aid in counteracting counterfeiting and product confusion, while also facilitating business expansion abroad.

**Key Words:** trademark, international registration, brand, protection, mark, territorial scope, counterfeiting, business expansion, legal assurance, international markets.

Территориальная сфера действия товарных знаков не всегда обеспечивает полное покрытие данного актива. Например, при выходе компании на зарубежные рынки возникает необходимость обеспечить защиту своих продуктов на этих территориях. Товарные знаки также подвержены этой проблеме. Как один из важных методов рекламы, товарные знаки формируют восприятие и запоминаются потребителями в контексте продукции и сферы деятельности компании.

Следовательно, можно утверждать, что товарный знак служит визуальным представлением бренда.

На практике часто возникают различные сценарии, с которыми владелец товарного знака сталкивается на ранних стадиях входа на новый рынок. Например, аналогичный или точно такой же товарный знак уже может быть зарегистрирован в данной стране, и право приоритета уже утрачено. Или же из-за внутренних национальных норм и правил этот товарный знак не может быть зарегистрирован. В таких случаях важно предварительно изучить рынок, провести исследование и определить возможные варианты развития. Важно подчеркнуть, что все аспекты регистрации товарных знаков на внутреннем рынке также имеют применение и при коммерциализации товаров или услуг за рубежом.

Указанные причины не должны стать преградой для пропуска этапа регистрации, поскольку обеспечение юридической защиты знака значительно превосходит отсутствие такой защиты, особенно в другой стране. В случае отсутствия охранительных или лицензионных документов у иностранной компании это может подвергнуться угрозе прав третьих лиц. Более того, стремление защитить продукцию от подделок и путаницы характерно не только для крупных компаний, но и для малого бизнеса. Поскольку в развитии бизнеса зачастую возникает потребность в расширении на новые регионы, это требует не только защиты от подделок, но и обеспечения отличия продукции данного производителя от аналогичных товаров других производителей.

Для предотвращения подобных проблемных ситуаций и с целью расширения географии влияния предприятия, целесообразно обратиться к международной регистрации товарного знака. Для этой цели предоставляются различные способы и системы регистрации.

Один из эффективных способов, предусмотренных Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1883 года, заключается в использовании национального режима. В соответствии с охраной промышленной собственности граждане каждой страны имеют в других странах-участницах те же права, которые предоставляются или будут предоставлены собственным гражданам [1].

В соответствии с правом приоритета каждый заявитель имеет возможность зарегистрировать свой товарный знак за границей в течение шести месяцев с момента подачи заявки на регистрацию в стране происхождения[2]. Это означает, что если заявка на регистрацию знака в другой стране подается в указанный период и успешно регистрируется, то этот знак считается зарегистрированным в этой стране с даты подачи заявки на регистрацию в стране происхождения.

Для избежания возможной кражи нового индивидуализирующего обозначения рекомендуется успеть зарегистрировать его в этот временной интервал. Естественно, не всегда удается это сделать. Однако при первоначальной регистрации товарного знака, когда компании стремятся охватить определенные регионы сбыта, этот метод



может быть использован. Поскольку многие страны инкорпорируют положения Парижской конвенции в свое внутреннее законодательство, а другие международные документы дублируют ее нормы[3], это остается одним из наиболее эффективных способов.

Особенно отличительной чертой товарных знаков является то, что если упустить шестимесячный срок, поданная за границей заявка будет датирована днем ее фактической подачи, а не датой подачи первоначальной заявки[4]. Это означает, что возможна и прямая подача заявки на товарный знак в страну, где требуется охрана. Такой процесс называется национальной процедурой.

Национальная процедура регистрации товарного знака предполагает, что заявитель обращается в уполномоченные национальные органы данной страны. В этом случае необходимо строго соблюдать формальности, установленные местным законодательством. Это включает в себя подачу заявки на государственном языке данной страны, оплату соответствующих сборов, а также соблюдение процедур, связанных с получением свидетельства. В некоторых случаях может потребоваться обращение к патентным агентам, специализирующимся на товарных знаках. Сроки рассмотрения заявок в разных странах могут значительно различаться в зависимости от внутренних правил и международных договоров [5].

Также имеется возможность подачи международной заявки в одном регионе, а именно в нескольких государствах одновременно. Этот процесс называется региональной процедурой. Она позволяет получить охрану в странах-участниках региональной системы товарных знаков. Сущность данной процедуры заключается в том, что подавая заявку в определенное региональное ведомство, заявитель может получить охрану на территории всех стран-членов этой системы. Примером популярной региональной системы является Европейская система товарных знаков, а ее регистрирующим органом является Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Ежегодно в данном ведомстве регистрируется около 135 000 знаков, при участии всех членов Европейского союза[5].

В дополнение к предыдущим способам регистрации напрямую в страну или регион, где требуется охрана, с соблюдением всех внутренних норм и правил, существует Международная процедура, которая стремится унифицировать этот процесс. Эта процедура известна как Мадридская система, которая получила свое название по Мадридскому соглашению 1891 года и Мадридскому протоколу 1989 года. Она администрируется Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, вступившее в силу 14 апреля 1891 года, предоставляет гражданам государств-участников возможность обеспечить охрану своих знаков в других странах-участниках путем подачи заявок в Международное бюро ВОИС.

Мадридский протокол, принятый 27 июня 1989 года, предусматривает нововведение: международная заявка теперь основывается не только на регистрации, но и на заявке на регистрацию в стране происхождения. Страны, присоединившиеся к Протоколу, становятся его членами. Протокол также предоставляет членство межправительственным организациям на особых условиях.

Положения Мадридского протокола применимы к Договаривающимся сторонам Мадридской системы и пользователям[6]. Эта система была создана для двух основных целей: упрощения получения охраны для товарных знаков и упрощения управления регистрацией. Согласно этой системе, регистрация знака в Международном реестре обеспечивает охрану в договаривающихся странах так же, как если бы знак был зарегистрирован в каждой из них отдельно[7]. Это делает процесс управления охраной более удобным.

Таким образом, Мадридская система позволяет значительно упростить процесс получения и управления охраной товарных знаков, предоставляя возможность одной регистрации охватить несколько стран-участников системы [8].

Среди других характерных особенностей Протокола к Мадридскому соглашению следует выделить возможность конвертирования международной регистрации в национальные или региональные регистрации. Например, если международная регистрация аннулируется по запросу ведомства страны происхождения знака, заявитель имеет право подать заявку на регистрацию того же знака в любой стране, присоединившейся к Протоколу. При этом сохраняется приоритет подачи заявки с определенными условиями по дате ее поступления в Международное бюро ВОИС.

В соответствии с трактовкой ВОИС на своем сайте, Мадридская система представляет собой удобный и экономически выгодный механизм регистрации и управления товарными знаками по всему миру.

Упрощение процедуры заключается в возможности подачи всего одной заявки в уполномоченное ведомство по регистрации товарных знаков, называемое "ведомством происхождения", для получения правовой охраны товарного знака в нескольких государствах, выбранных заявителем. На текущий момент в систему включено 124 государства. Язык подачи регистрации также является стандартным. Заявитель может выбрать один из трех языков: английский, французский или испанский. Однако, если определенные страны устанавливают требования относительно языка подачи, заявитель должен следовать этим требованиям. Кроме того, ВОИС разработал стандартные бланки для заполнения заявки на регистрацию, что делает процесс более удобным и эффективным. Международная процедура регистрации также значительно экономит время. Срок экспертизы международной заявки на товарный знак имеет определенные ограничения: не более 12 месяцев для стран Мадридского соглашения и не более 18 месяцев для стран Мадридского протокола.





Экономичность заключается в том, что выбрав эту процедуру, заявитель платит фиксированный сбор ВОИС и индивидуальную пошлину в каждой стране, где необходима охрана, в швейцарских франках. Рассчитать общую сумму можно онлайн с помощью калькулятора пошлин на сайте ВОИС, что помогает определить предварительные расходы.

Мадридская система также упрощает управление товарными знаками, позволяя вносить изменения или продлевать регистрацию через единое действие[9]. По прошествии срока, в течение которого Ведомство страны-участницы должно уведомить о решении по регистрации (не более 18 месяцев)[10], если такого уведомления нет, товарный знак охраняется на территории этой страны. Иногда даже до истечения этого срока можно получить заявление о предоставлении охраны.

Срок действия международной регистрации составляет 10 лет согласно Протоколу к Мадридскому соглашению (в отличие от 20 лет в самом Мадридском соглашении). Этот срок может быть бесконечно продлеваемым каждые 10 лет при оплате соответствующей пошлины.

Международная регистрация имеет экстерриториальное действие, зависящее от правовой охраны в стране происхождения знака. Однако, после пятилетнего срока с момента регистрации, статус международной регистрации уже не зависит от национальной. Это может считаться недостатком, так как если национальная регистрация будет аннулирована, международная также будет потеряна[12].

Тем не менее, Мадридская система упрощает работу ведомствам товарных знаков. Им не нужно проводить полную экспертизу и классификацию товаров или услуг. Эти обязанности возлагаются на Международное бюро, которое также осуществляет формальную экспертизу.

По мнению Крылеповой А.О., лучше всего охранять товарный знак по праву страны происхождения, так как от этой охраны зависит международная регистрация и охрана в других странах[11].

Заявка на международную регистрацию начинается с базовой заявки в ведомстве страны-члена, которая направляется в Международное бюро ВОИС для формальной экспертизы, занимающей в среднем 6 месяцев. Подача международной заявки напрямую в Международное бюро не допускается[15]. Международная заявка включает изображение знака и перечень товаров и услуг, классифицированных по Ниццкой и Венской классификациям[14].

Международная регистрация товарных знаков через Мадридскую систему представляет собой удобный и эффективный способ защиты знаков по всему миру. Процесс начинается с подачи базовой заявки в ведомстве страны-члена, которая затем направляется в Международное бюро ВОИС для проверки корректности документов и оплаты пошлин. Если заявка соответствует требованиям, информация о знаке вносится в Международный реестр и публикуется в Бюллетене, при этом заявителю присваивается статус международной регистрации.



Заявитель может указать в заявке страны, в которых он хочет получить правовую охрану. В случае положительного решения ведомства каждой указанной страны проводит экспертизу по существу так же, как при обычной национальной заявке. Если в течение фиксированного срока (12 или 18 месяцев) из ведомства страны-участницы не поступает отказ в регистрации, знак получает охрану на территории этой страны.

Процесс международной регистрации сопряжен с оплатой пошлин, включая основную, дополнительную за каждую указанную страну, и дополнительную за каждый дополнительный класс товаров. Последнее может стать недостатком системы, так как в разных странах стоимость дополнительных классов может значительно различаться.

Тем не менее, Мадридская система является предпочтительным выбором для защиты товарных знаков во всем мире, особенно для транснациональных компаний. Её низкая стоимость, упрощенная подача заявок и возможность прямой подачи через ведомство происхождения делают её привлекательной. Ведомства по торговым знакам также извлекают выгоду из этой системы, так как им не нужно проводить полную экспертизу и классификацию.

Следует заметить, что хотя есть и недостатки, преимущества Мадридской системы перевешивают, что подтверждается растущим числом международных заявок, поданных компаниями. На сегодняшний день более 600,000 международных заявок зарегистрированы по этой системе, и её популярность продолжает расти.

### Список использованной литературы:

1. Статья 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 1883, с изменениями от 2 октября 1979 г.
2. Статья 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 1883, с изменениями от 2 октября 1979 г.
3. Имеется в виду п.2 ст.4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, а также ст.15 Сингапурского договора о законах по товарным знакам.
4. Создание знака: Введение в тему «Товарные знаки для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 900.1. с. 62
5. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/trade-marks>
6. По материалам публикации ВОИС № 418 ® ISBN: 92-805-1373-7 Мадридская система.
7. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. – М.: Статут, 2015. – с.100
8. По материалам публикации ВОИС № 418 ® ISBN: 92-805-1373-7 Мадридская система.



9. Получение правовой охраны товарного знака за рубежом по международной процедуре. Ташкент: Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, 2015.: с.5
10. Абз.б п.2 ст.5 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.  
А. Krylepova. Mechanisms for extraterritorial protection of trademarks
11. И. А. Орлов. Влияние мадридской системы международной регистрации товарных знаков на развитие интеллектуальной собственности.
12. Публикация ВОИС № 418R Мадридская система международной регистрации знаков. Цели, особенности, преимущества. 2018.
13. Создание знака: Введение в тему «Товарные знаки для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 900.1. с. 64

