

Байтукаева Дана Умирбековна

Старший преподаватель

кафедры международного права факультета международных отношений,

КазНУ им. аль-Фараби,

Республика Казахстан, г. Алматы

Абдуллина Акмарал Фархадовна

студент 4 курса, факультета Международных отношений,

специальности «международное право», КазНУ им. аль-Фараби,

Республика Казахстан, г. Алматы

Особенности правового режима товарных знаков, фирменных наименований и наименований мест происхождения товаров в ЕАЭС

В 2015 году в международном сообществе создан новый субъект международного права – Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Создание такой международной организации стало новой исторической вехой, объединившей постсоветские страны в одно евразийское экономическое пространство. В условиях сложной прогнозируемости экономического развития и влияния санкционной политики на экономическое состояние стран обусловили важность сотрудничества государств и эффективность выстраивания интеграционных механизмов взаимодействия с целью повысить конкурентоспособность экономики членов ЕАЭС. Одним из приоритетных направлений в деятельности Евразийского экономического союза является совершенствование механизмов правовой защиты в сфере интеллектуальной собственности. Согласно ст. 89 Договора ЕАЭС на государств-участников

региональной интеграции возлагаются обязанности по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

Вследствие увеличения количества производства контрафактной продукции и их несанкционированного трансграничного перемещения была активизирована роль должной и эффективной правовой защиты средств индивидуализации товаров и услуг в рамках ЕАЭС.

На данный момент на территории Евразийского экономического союза могут быть применены разные процедуры получения правовой охраны на средства индивидуализации.

Следует проанализировать процедуру получения правовой охраны в ЕАЭС на примере товарного знака.

Во-первых, согласно положениям Договора ЕАЭС товарный знак и знак обслуживания признаются в качестве обозначения, которые охраняются в соответствии с национальным законодательством стран-участниц и международными договорами, членом которых является государство-участник, и служит с целью индивидуализировать товар и/или услугу одних участников гражданского оборота от других. [1, с. 20]

Правовая охрана товарных знаков резидентов или нерезидентов в ЕАЭС предоставляется на основе национальной регистрации в соответствующей территории страны-участника.

Кроме РФ, у других стран-участниц ЕАЭС вопросы охраны товарных знаков урегулированы в отдельном законодательном акте. В Республики Казахстан Закон – «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» (1999 г.), в Кыргызской Республике Закон – «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров» (1998 г.), в Республики Армении закон – «О товарных знаках» (2010 г.), Республики Беларусь Закон – «Закон о товарных знаках и знаках обслуживания» (1993 г.). В Российской Федерации законодательство в целом в сфере интеллектуальной собственности сосредоточена в четвертой части Гражданского Кодекса с 2008 года. В

гражданском кодексе других участников предусмотрены лишь общие положения правовой регламентации объектов интеллектуальной собственности. [1, с. 20]

В положениях законодательств об охране средств индивидуализации государств-членов ЕАЭС усматривается общий подход законодателей в предоставлении правовой охраны товарным знакам. К примеру, экспертиза заявок на товарный знак у всех стран-участниц проходит в двух этапах: формальная (предварительная) и экспертиза по существу. Также установлен одинаковый порядок определения приоритета на товарный знак. А решения патентных ведомств по регистрации средств индивидуализации могут быть оспорены в административных и/или судебных органах. [1, с. 21]

Вместе с тем имеются особенности в национальных системах правовой охраны товарных знаков у стран-участниц ЕАЭС.

После публикации заявки на товарный знак в РФ и Республики Армении, любое заинтересованное лицо может подать возражение против регистрации этого товарного знака в патентное ведомство, где на стадии экспертизы заявки анализируются поступившие возражения. Но Республика Армения, по сравнению РФ предусмотрела специальную процедуру, по которой на этапе проведения экспертизы заявки рассматриваются возражения с взиманием пошлины, затем выносится решение по результатам такого рассмотрения. В РФ такая отдельная процедура не предусмотрена, эксперт на стадии экспертизы лишь учитывает возражение при отказе или в принятии решения о регистрации. [1, с. 22]

В Республики Армении и Республики Беларусь заявитель при несогласии с принятом решением патентного ведомства может по ходатайству провести повторную экспертизу, и только после несогласия с результатами повторной экспертизы имеет право обжаловать решение в апелляционном органе патентного ведомства этих стран.

К примеру, для РК охрана общеизвестного знака по сравнению с другими членами ЕАЭС не признается бессрочной. Срок свидетельство на

общезвестный знак действует в течение 10 лет, а при намерении продлить охрану на общезвестный товарный знак, правообладателю необходимо обратно доказать его общезвестность. [2]

Более того, после истечения срока действия регистрации на товарный знак в РК предусмотрен запрет на повторную регистрацию тождественного до степени смешения товарного знака на имя другого лица. А к примеру, в Республики Беларусь такая регистрация на имя другого лица, срок охраны, которой истек, может быть совершена лишь после 6 месяцев после окончания срока ее действия. У других участников ЕАЭС подобная норма не предусмотрена.

Срок проведения экспертизы на заявляемое обозначение в РК и КР проходит в течение 9 и 12 месяцев с момента подачи заявки, кроме того в КР предусматривается проведение срочной экспертизы – с даты подачи заявки, если было подано соответствующее ходатайство и уплачена пошлина. [1, с. 22]

В РФ устанавливается средний срок рассмотрения заявки примерно 10-12 месяцев, в эти сроки входят и проведение формальной экспертизы, которая длится месяц с момента подачи заявки. [3]

По законодательству Армении срок предварительной экспертизы составляет 1 месяц. Но с учетом последующих процедур, в среднем уходит примерно 7-10 месяцев. По сведениям официальных публикаций Агентства по интеллектуальной собственности Республики Армении этот срок был увеличен до 12-14 месяцев. [1, с. 23]

А в свою очередь, по законодательству Белоруссии сроки экспертизы нормативно не установлены, сроки рассмотрения заявок могут доходить до 24 месяцев, что усложняют положение заявителей, подающих на регистрацию товарного знака в патентное ведомство Республики Беларусь. [1, с. 23]

Что касается вопросов прекращения правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, то национальное законодательство всех участников ЕАЭС предусматривает такую возможность. В Республики Казахстан, Киргизской Республике, Республики Беларусь и Российской

Федерации установлен трехлетний срок, в течение которого заявитель должен использовать товарный знак. Только в Республике Армении предусмотрен пятилетний срок, что говорит о важности внесения поправок в эту часть. Поскольку Договор о ЕАЭС устанавливает трехлетний срок неиспользования товарного знака с момента регистрации. В случае неиспользования в течение трех лет, по законодательству Армении, Белоруссии, Киргизии и России, заинтересованное лицо может подать иск о досрочном прекращении зарегистрированного товарного знака, в связи с его неиспользованием, в судебные органы, а в РК такие вопросы рассматриваются в апелляционным органом патентного ведомства.

Наиболее обсуждаемой темой на сегодняшний день является создание международной организацией единой региональной системы охраны товарных знаков, знаков обслуживания и наименований места происхождения товаров на территории ЕАЭС.

5 декабря 2018 года Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) был подписан Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, который предусматривает получение правовой охраны на основе одной регистрации товарного знака Союза. Дополнительно прилагается Инструкция к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (по состоянию на 30 октября 2017 года), которая содержит особенности в процедурных вопросах и значимых действий для уполномоченных государственных органов по регистрации и обеспечения правовой охраны товарным знакам (знакам обслуживания) и наименований мест происхождения товаров в ЕАЭС.

[4, с. 14]

Данный Договор не представляет собой создание единого межгосударственного ведомства по товарным знакам, как может показаться на первый взгляд. Такая система предусматривает совместную работу компетентных ведомств всех государств-участников ЕАЭС по рассмотрению

одной заявки на единый товарный знак Союза, действующий одновременно на территории всех членов, и ведение Единого реестра товарных знаков Союза Евразийской экономической комиссией.

В случае возникших споров, касательно нарушения исключительного права на товарный знак Союза на территории ЕАЭС, то они будут рассмотрены по национальному законодательству этих государств.

Для того, чтобы зарегистрировать товарный знак Союза, необходимо подать одну заявку в патентное ведомство одного из государств-участников Союза. Такая заявка должна быть составлена на русском языке по единому порядку, предусмотренному для регистрации такого обозначения. По Договору о товарных знаках возможна регистрация товарного знака лишь в графическом виде. [5]

Заявка на единый товарный знак Союза проходит предварительную экспертизу в ведомстве подачи. После прохождения экспертизы и положительных результатов, ведомством принимается решение о публикации заявки на официальном сайте ЕЭК, затем направляются все документы заявки в остальные патентные ведомства стран членов ЕАЭС.

После публикации, в течение 3 месяцев, любым заинтересованным лицом может быть подано возражение против регистрации этого знака, которые анализируются национальными патентными ведомствами при проведении экспертизы заявляемого обозначения. Следует отметить, что на этапе проведения экспертизы наблюдается совместная работа всех ведомств государств-членов по регистрации единого обозначения Союза. [5]

С момента направления всех нужных документов заявки в патентные ведомства участников Союза, в течение 6 месяцев ведомства проводят экспертизу заявленного обозначения с учетом возражений заинтересованных лиц, и уведомляют ведомство подачи о наличии оснований для отказа в регистрации. В случае если ведомства не уведомили в указанный срок ведомство подачи, то они теряют возможность в отказе регистрации такого обозначения в дальнейшем. [5]

По полученным сведениям от национальных ведомств, ведомство подачи решает вопрос о регистрации или об отказе в регистрации такого обозначения с мотивами, выдвинутыми национальными ведомствами участников. Обжалование решения об отказе одного из национальных ведомств возможна по процедуре, соответствующего государства ведомства подачи.

При положительном решении о регистрации, товарный знак вносится в Единый реестр товарных знаков Союза, и правообладатель получает свидетельство на товарный знак Союза, который действует в течение 10 лет с момента подачи заявки и продлевается по истечению срока многократно каждый раз на 10 лет. [5]

В случае, когда идентичный товарный знак зарегистрирован на имя одного и того же лица в национальных реестрах всех членов Союза в отношении полностью или частично совпадающих перечней товаров, то после вступления Договора в силу правообладателю предоставляется возможность подать в любое национальное патентное ведомство ходатайство о выдаче ему свидетельства на товарный знак Союза. [5]

Такое свидетельство выдаётся на срок действия регистрации в том государстве Союза, в котором срок действия национальной регистрации истекает позднее.

В реестрах национальных патентных ведомств вносятся записи о регистрации товарного знака Союза и о замене национальной регистрацией в региональную регистрацию.

Возражение против регистрации товарного знака Союза подается в любой компетентный орган государства Союза согласно национальной процедуре этого государства, но по основаниям предусмотренным Договором.

Если товарный знак Союза будет признан недействительным, для владельца знака предусматривается возможность подать на регистрацию национальной заявки на товарный знак с сохранением даты приоритета аннулированной регистрации.

В случае неиспользования товарного знака в течение трех лет с момента регистрации решается вопрос о досрочном прекращении товарного знака Союза. Данное положение было взято из Договора о ЕАЭС, который устанавливает такой же срок.

С целью сохранить охрану на товарный знак Союза достаточно признать его использование хотя бы на территории одного из государств-участника Союза.

Что касается наименований места происхождения товара, то данный Договор также предусматривает для него правовую охрану на территории членов ЕАЭС.

Договор, фактически признает уже зарегистрированные НМПТ в национальных ведомствах членов в качестве НМПТ, охраняемого на территории всех стран ЕАЭС. Иначе говоря, страны Союза обмениваются перечнями НМПТ, которые были зарегистрированы в национальных реестрах государств-членов до вступления Договора в силу. [5]

После чего правообладателям предоставляется возможность обратиться в национальные патентные ведомства за регистрацией НМПТ в Едином реестре НМПТ Союза и выдачей соответствующего свидетельства о праве его использования.

А в отношении регистрации новых НМПТ, то они подаются по тому же принципу, как и товарный знак Союза через свое патентное ведомство.

Иностранные лица из другой страны для подачи заявки на НМПТ может выбрать любое патентное ведомство стран-участниц Союза.

Проведение экспертизы заявки на НМПТ Союза каждым национальным патентным ведомством Договором не предусмотрено.

Договор о товарных знаках ЕАЭС начнет действовать с даты получения ЕЭК последнего письменного уведомления о выполненных необходимых внутригосударственных процедур государствами-членами Союза.

Наряду с региональной системой регистрации средств индивидуализации в рамках ЕАЭС, существует и международная процедура

регистрации знаков, предусмотренным Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года. Но мировая практика доказывает, что региональные объединения способствует более эффективно разрешать локальные и общемировые проблемы.

Следует сравнить данные системы и выделить главные преимущества региональной экономической системы ЕАЭС в сравнении с международной.

Во-первых, региональная система регистрации знаков не зависит от национальной регистрации по сравнению с международной системой. Поскольку при подаче международной заявки заявителю необходимо наряду с первичной национальной заявкой, также следует учитывать различные требования к заявке, соответствующие в разных государствах. При этом заявителю нужно выстраивать отношение не только национальным ведомством подачи заявки, но и с Международным Бюро ВОИС. [63, с. 19]

Во-вторых, если общий срок подачи заявки по Договору о товарных знаках ЕАЭС составляет до 8 месяцев, то международная регистрация доходит до 18 месяцев. Более того по положительным результатам регистрации, заявителю предоставляется свидетельство о правовой охране во всех пяти стран членов ЕАЭС одновременно, то после регистрации знака в Международном бюро в течение длительного времени сохраняется риск в отказе в предоставлении правовой охраны в некоторых заявленных странах. [63, с. 19]

В-третьих, предусмотренная пошлина за регистрацию обозначения в ЕАЭС обходиться дешевле, чем международная.

С учетом вышеперечисленных преимуществ региональная единая система позволит своевременно устраниТЬ административные барьеры, будет способствовать большому притоку предпринимателей, снизит число споров в отношении однородных продукции сходных или тождественных до степени смешения обозначений в странах-участницах ЕАЭС. [63, с. 20]

Вместе с тем при анализе региональной процедуры наблюдаются некоторые недостатки в принятом ЕЭК Договора о товарных знаках.

Когда в одно из патентных ведомств стран-участниц ЕАЭС поступает заявка о регистрации обозначения, то как правило начинается процесс проверки путем проведения экспертизы. Патентное ведомство собрав все сведения о заявляемом обозначении информирует и отправляет другим членам региональной системы о поступлении такой заявки и необходимости провести странами независимую проверку (экспертизу). Однако данный момент не совсем соответствует фундаментальным принципам действия товарного знака в данной региональной системы, которая предполагают унифицированные требования и подходы в проведении экспертизы. Следовательно, совсем непонятен смысл проведения пятью странами ЕАЭС отдельной экспертизы.

[6, с. 64]

Следует обратиться к опыту действующих региональных систем. При рассмотрении структур региональных организаций, можно заметить, что создается отдельный действующий орган, который занимается только рассмотрением поступивших региональных заявок, как к примеру: ЕАПО, ЕПВ, Европейское ведомство по интеллектуальной собственности, патентное ведомство Бенилюкс и т.д.

В данном случае было бы целесообразно с учетом опыта региональных организациями создать Ведомство ЕАЭС по товарным знакам и промышленным образцам, который будет заниматься осуществлением всех действий по принятию и рассмотрению заявок на товарные знаки и промышленные образцы.

Что касается предварительной экспертизы, то она, как правило, по Договору о товарных знаках ЕАЭС проводится ведомством подачи. Предположим вариант рассмотрения вопросов, связанных с проведением экспертизы с уже существующим Ведомством ЕАЭС, то Ведомство ЕАЭС, соответственно, будет проводить предварительную экспертизу на основе унифицированных норм. [6, с. 64]

Добиться успешного функционирования региональной системы получения правовой охраны на товарный знак ЕАЭС можно через принятие

единого документа, который унифицировал бы все нормы по регулированию всех процессов и подходов к их толкованию.

Несмотря на значительное сходство норм законодательств о товарных знаках стран-участниц ЕАЭС, в практической деятельности наблюдается применение разных подходов к их толкованию и реализации.

Следует объяснить это на примере заявки, поданную на комбинированное обозначение по процедуре международной регистрации. Гражданином Белоруссии была подана заявка на международную регистрацию товарного знака «Bawaria» в страны – Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина. На пути к гармонизации и унификации норм и подходов к экспертизе, страны-участницы: Казахстан, Россия, Белоруссия предположительно должны были прийти к единому решению – о регистрации такого товарного знака либо в отказе признания его таковой по одинаковым мотивам. [6, с. 65]

В действительности данный товарный знак был зарегистрирован в Азербайджане, Украине Белоруссии и Казахстане, но Россия отказалась в регистрации данного обозначения по причине отсутствия различительной способности, согласно п. 1 ст. 1483 ГК РФ и по пп.1 п. ст. 1483 ГК РФ по которой обозначение вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товара, поскольку сам заявитель был гражданином Белоруссии, а обозначение содержит понятие «Bawaria».

Таким образом, принятие единого документа позволило бы унифицировать толкование норм, оснований и подходов к экспертизе, заявляемых обозначений, и способствовала бы созданию понятной и предсказуемой процедуры регистрации товарных знаков ЕАЭС.

Рассмотрим вопрос, когда поступают возражения против регистрации заявленного обозначения в предположительно существующее Ведомство ЕАЭС. То полагаем необходимым создать специальную Комиссию, функционирующую в рамках данного Ведомства, в ведении которого будет рассмотрение таких спорных ситуаций. Следовательно, Комиссия после

отправки уведомления о таком возражении, дает право владельцу предоставить аргументы в защиту своего обозначения. После чего в течение определённого срока сторонам необходимо прийти к взаимному соглашению самостоятельно. В случае не достижения консенсуса, то Комиссия может осуществить контроль переговорного процесса, проанализировать доказательства и доводы сторон, дать аргументированную оценку и принять окончательное решение. [6, с. 65]

Более того остается открытым вопрос защиты товарного знака в рамках ЕАЭС. С целью защиты прав на объекты интеллектуальной собственности был принят Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, который регулирует сотрудничество правоохранительных органов стран-участниц ЕАЭС по предоставлению правовой охраны объектам интеллектуальной собственности.

Однако не в полной мере понятен алгоритм действий в отношении предоставления правовой охраны ранее зарегистрированных товарных знаков на территории ЕАЭС.

Проанализируем этот вопрос на примере кондитерских изделий. Российский производитель кондитерских изделий ОАО «Рот Фронт» осуществляет выпуск конфет под товарным знаком «Ласточка». После создания единой региональной системы и беспрепятственное перемещение товаров через таможенные границы, в российский рынок приходит казахстанский производитель кондитерских изделий «Рахат», выпускающий тождественное обозначение «Ласточка». [6, с. 66]

Если предположить, что законным правообладателем товарного знака на территории РК является АО «Рахат», то данная ситуация создает сложности, как и для российского производителя, для которого опасность заключается стать потенциальным нарушителем и нести ответственность, и для казахстанской стороны, у которого могут быть нарушены права на интеллектуальную собственность.

Резюмируя вышеизложенное приходим к выводу, что вопрос о принятии создания такой единой региональной экономической интеграции в ЕАЭС безусловно признается правильным решением, который обусловлен не только совместной работой всех патентных ведомств стран-участниц по регистрации единого обозначения Союза, но и целенаправленной работой ЕЭК на пути унификации и гармонизации законодательства и подходов по обеспечению должной правовой охраной объектов интеллектуальной собственности стран-участниц. Вместе с тем с учетом опыта действующих региональных систем в мире, следует совершенствовать структуры региональной организации ЕАЭС и вносить необходимые поправки в процедуры регистрации объектов интеллектуальной собственности в соответствии с тенденциями экономического развития.

Литература:

1. Радченко Н.А. Товарные знаки и наименования мест происхождения товаров (географические указания) в Евразийском экономическом союзе: реалии и перспективы // Научно-практический журнал Интеллектуальная собственность Казахстана №3, 2017. – С. 19-24
2. Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.) // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1014203
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019). // <https://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-4/>
4. Исабаева З. Построение региональной системы регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров в Евразийском

экономическом союзе // Научно-практический журнал Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность № 11. 2018 – С. 13-20

5. Богданов Н.В. Серьёзный шаг на пути создания региональной системы охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров в Евразийском экономическом союзе // дата публикации: 06.04.2020 // <https://www.gorodissky.ru/publications/articles/dogovor-o-tovarnykh-znakakh-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyusa/>

6. Иващенко О.Э. Евразийский экономический союз: единому товарному знаку быть? // Отечественная юриспруденция. 2016. №5(7). – С. 63-67 // <file:///C:/Users/User/Downloads/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-edinomu-tovarnomu-znaku-b-t.pdf>