

Процедура оппозиции при регистрации товарных знаков и ее применение в зарубежных странах

Научный руководитель – Рыжкова Екатерина Александровна

Семенова Анастасия Александровна

Студент (бакалавр)

Московский государственный институт международных отношений, Москва, Россия

E-mail: anastasiiya.semenova@gmail.com

Одна из наиболее актуальных тем сегодня касается введения процедуры оппозиции, которой сейчас занимается Роспатент. Проект породил множество дискуссий касательно необходимости введения подобного новшества в России. Обратимся к опыту зарубежных стран, чтобы понять, как работает данный институт там.

В Евросоюзе система действует следующим образом. Возражение от правообладателя, который считает свои права нарушенным, должно поступить не позднее 3 месяцев с даты публикации извещения о регистрации товарного знака в соответствующем Бюллетене (the European Union Trade Marks Bulletin). Для подтверждения своей позиции лицо может сослаться также на то, что он является общеизвестным, что, наравне с существованием аналогичного или похожего товарного знака, служит основанием для непредставления ему правовой охраны. Важно отметить, что лицо, считающее свои права нарушенными, может сослаться лишь на свои товарные знаки (или товарные знаки своего предприятия). Если оно использует товарные знаки другого физического или юридического лица, их правообладатели также должны направить свои возражения.

Таким образом, возражения, написанные в течение этих трех месяцев, передаются на рассмотрение в особый отдел Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС. Если принимаемое извещение соответствует всем критериям, о нем уведомляется правообладатель спорного товарного знака, и сторонам дается два месяца на проведение переговоров и согласование позиций.

В течение этого срока стороны могут придти к соглашению; тогда, если вопрос разрешится такими «мирными» средствами, никто не должен будет уплачивать соответствующие пошлины. Один из вариантов примирения - исключение некоторых пунктов из списка товаров и услуг, для которых регистрируется спорный товарный знак.

Для сравнения можно также рассмотреть процедуру оппозиции в странах, не входящих в ЕС. Например, в Сингапуре у нас есть 2 месяца с момента публикации товарного знака в официальном сборнике (Trade Marks Journal) для подачи возражения (notice of opposition). С ним необходимо ознакомиться правообладателю спорного товарного знака для того, чтобы в течение следующих 2 месяцев уведомить регистрирующий орган о наличии у него оснований отстаивать регистрацию. Вопрос предлагается разрешить в ходе процедуры медиации; если такие меры не приведут к компромиссу, решение принимает орган.

Надо отметить, что в целом данные процедуры весьма схожи: отличия чаще всего крайне несущественны. Так, например, в Аргентине срок подачи возражения после публикации в the Official Gazette of the Patent and Trademark Office составляет всего 30 дней, а в Ботсване - 3 месяца. В Чили решение регистрирующего органа можно оспорить в течение 15 дней в Суде по промышленной собственности (Tribunal de Propiedad Industrial), а затем - в вышестоящих судебных инстанциях.

Процедура в России, согласно проекту Роспатента, должна, в целом, быть такой же. В течение 1 месяца будет проводиться формальная экспертиза:

- проверка соответствия перечня товаров и услуг требованиям Международной классификации товаров и услуг (МКТУ);
- проверка отличительной способности товарного знака;
- наличие в нем элементов, воспроизводящих или имитирующих официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части;
- отсутствие противоречий принципам морали и гуманности, а также введения в заблуждение потребителя;
- отсутствие обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников международных договоров РФ в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории.)

Заинтересованным лицам проект предлагает три месяца на то, чтобы подать возражение о регистрации, а если по истечении 6 месяцев сторонам не удастся уладить спор, Роспатент примет окончательное решение с учетом доводов сторон, которое можно будет оспорить в установленном законом порядке.

Думается, что у этой системы есть как свои плюсы, так и существенные минусы. Во-первых, она способствует более внимательному отношению к новым, только зарегистрированным товарным знакам: производители, заинтересованные в уникальности и узнаваемости своего обозначения, будут ревностно следить за ситуацией. Во-вторых, сокращается срок рассмотрения заявки самим ведомством по регистрации: ведь надо проверять куда меньше данных! Такая система имеет и некоторые финансовые преимущества для бюджета; более того, она предполагает создание открытых и удобных в работе баз данных, позволяющих без проблем найти зарегистрированные товарные знаки (с чем сейчас, надо отметить, возникают некоторые проблемы).

Но, разумеется, есть и свои отрицательные стороны. Ведь при такой системе основная работа ложится на суды! - именно такой путь скорее будут избирать конфликтующие стороны: к сожалению, договариваться получается далеко не всегда. Сюда же - дополнительная финансовая нагрузка на желающих оспорить регистрацию.

Воплощение на практике подобного явления к тому же грозит повлечь за собой потоки весьма схожих между собой товарных знаков: ведь не каждый же предприниматель следит ежедневно за новостями Роспатента и готов оспорить регистрацию! Плеяды схожих обозначений грозят стать некой "ловушкой" для потребителей и, вероятно, не всегда смогут справиться с главной задачей института товарного знака - быть заметным и непохожим.

Так что вопрос очень и очень спорный. Среди аргументов против - мнения многих видных юристов, за - успешная практика в развитых странах. Как будет у нас? В любом случае, мы будем надеяться на то, что главная цель - защита прав - всегда будет в приоритете.

Источники и литература

- 1) <http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/ProceedingsatIPOS/TradeMarkOpposition.aspx>
- 2) по данным <http://trademark-oppositions.com/>
- 3) http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/Proekt_oppozit/Proekt_oppozit.pdf
- 4) Directive (EU) No. 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks

- 5) Семенова А.А. В оппозиции к оппозиции https://zakon.ru/blog/2017/1/29/v_oppozicii_k_oppozicii