

# Контролируемая неизвестность в странах «Нового Света»

11.07.2023

СТАТЬИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ



2022 год внес значительные перемены в построение бизнеса с российскими корнями и в его развитие за рубежом. Возникла потребность в диверсификации рынков и разделении брендов на российские и международные версии. Появились новые рынки сбыта продукции, возросла роль Китая, а также стран Персидского залива, Средней Азии, Африки и Латинской Америки, ставших для России своего рода «Новым Светом». В то же время рынки Старого Света

*(Европы и США) отошли на второй план или вовсе выбыли из зоны интереса. Авторы статьи рассматривают особенности, с которыми сталкиваются компании при международной регистрации товарных знаков.*

#### **Особенности и риски «Нового Света»**

До 2022 г. страны «Нового Света» не рассматривались отечественным бизнесом в качестве приоритетных направлений для активной защиты интеллектуальной собственности (далее — ИС). Чтобы сохранить международное направление развития, российские компании стали проявлять большой интерес к защите брендов и технологий в этих странах. Каждая из стран имеет свои особенности международной регистрации товарных знаков. Так, при защите брендов за рубежом часто встречаются непривычные для российского бизнеса обстоятельства, такие как:

- ограниченные перечни товаров и услуг в арабских странах и Китае;
- зависимость светского законодательства от законов шариата в странах Персидского залива;
- дополнительные требования к регистрации товарных знаков на местных языках в Китае и некоторых арабских странах;
- непривычные сроки в процессе регистрации товарных знаков, например слишком короткие для реакции на предварительный отказ в Саудовской Аравии или Китае;
- отсутствие открытого доступа к национальным реестрам товарных знаков и заявок в странах Персидского залива и Африки, что усложняет контроль за статусом регистрации и мониторинг нарушения исключительных прав конкурентами.

Если компании не адаптировали систему управления ИС к новым рынкам, не учли региональные особенности регистрации и защиты брендов, велика вероятность появления

рисков.

Рассмотрим примеры рисков в сфере регистрации товарных знаков в странах «Нового Света».

#### **РИСК 1. Заявление на регистрацию товарного знака недопустимых товаров и услуг**

Этот риск может возникнуть, если компания по привычке заявит те же товары и услуги, что и в России, без внимания к национальным особенностям конкретных стран. Например, в странах Персидского залива нельзя регистрировать товарные знаки в отношении свинины, алкоголя, казино и товаров религиозной направленности. В Китае патентное ведомство отказывает в регистрации товарных знаков для товаров и услуг, связанных с виртуальной валютой и криптоактивами, в том числе NFT.

#### **РИСК 2. Неправильное оформление перечня товаров и услуг**

В ОАЭ, как и в России, допустимо ограничивать перечни и заявлять на регистрацию не все позиции в рамках одного класса МКТУ. А вот в Кувейте или Катаре регистрировать товарный знак можно исключительно в отношении конкретного класса МКТУ, без выделения отдельных позиций. Это порождает риск «споткнуться» о ранее зарегистрированный товарный знак в отношении товаров или услуг, которые не являются однородными, но находятся в одном классе. Аргументы по поводу отсутствия однородности и ограничение перечня тут не помогут. В арабском регионе письма-согласия от правообладателей или соглашения о сосуществовании чаще всего не признаются патентными ведомствами, —

частный интерес сторон сведен к минимуму.

**РИСК 3. Потеря поданных заявок на регистрацию и пропуск сроков на продление регистрации товарного знака**

Этот риск актуален для стран Персидского залива, где действует моноклассовая система защиты товарных знаков: один класс товаров и услуг соответствует одной заявке на регистрацию. Если, упустив эту особенность, связывать один товарный знак со всеми товарами и услугами, появится риск пропуска срока для продления регистрации «потерянного» товарного знака по истечении десятилетнего срока защиты.

**РИСК 4. Пропуск сроков для подачи ответа на предварительный отказ в регистрации**

В большинстве стран мира срок, отведенный для ответа на предварительный отказ, составляет два-три месяца, а внести изменения в уже поданную заявку нельзя. Но в Саудовской Аравии все работает иначе: в течение недели после вынесения предварительного отказа в регистрации можно изменить заявленное обозначение; имеется возможность по-другому расположить словесные элементы или добавить изобразительный элемент; есть всего неделя, чтобы изменить обозначение или подготовить ответ на предварительный отказ в пользу первоначальной версии.

#### **РИСК 5. Пропуск срока для подачи возражений против регистрации сходных знаков**

В Китае срок для подачи возражения против регистрации товарного знака довольно большой — три месяца. В Катаре — четыре месяца. Для управления ИС в ОАЭ этот срок, напротив, мал — всего один месяц. Если его пропустить, а конфликтный товарный знак будет зарегистрирован, процесс по аннулированию его регистрации может затянуться на многие месяцы.

#### **РИСК 6. Отсутствие регистрации товарного знака на местном языке**

Этот риск особенно актуален для Катара и Китая. В Катаре компании обязаны регистрировать адаптированные версии основных логотипов на арабском языке и в процессе регистрации делать заявление о связи арабской версии с англоязычной. В Китае регистрация товарного знака на китайском языке обязательна, если компания собирается использовать китайскую версию логотипа или названия продукта в коммерческой деятельности. В ОАЭ такой обязанности нет, но фактически компании защищают арабские версии, поскольку должны использовать их в рекламе и при оформлении вывесок рядом с вариантом на латинице.

#### **Неизвестность «Нового Света» контролируется**

Появление новых рынков всегда сопряжено с новыми рисками, о которых важно знать заранее, чтобы своевременно оптимизировать процесс управления ИС и наладить мониторинг конкурентов. Выход на новые рынки — отличный стимул для наведения порядка в системе управления ИС, получения новых знаний и общения с зарубежными

коллегами.

Чтобы управлять рисками «Нового Света», учитывать социально-культурный контекст и использовать возможности защиты ИС, необходимы система и контроль. Выстраивание системы требует существенных временных, интеллектуальных, финансовых и административных ресурсов.

Выстраивание системы управления ИС для «Нового Света» включает:

- разработку стандартов работы с ИС применительно к каждой стране «Нового Света», включая работу по контролю важных сроков, перечней товаров и услуг;
- учет нематериальных активов по каждому классу МКТУ, в том числе на местных языках;
- организацию мониторинга правонарушений с участием зарубежных коллег, которые могут получить доступ к закрытым реестрам товарных знаков и заявок;
- обучение юристов и создание базы знаний, которая будет служить ориентиром в неизвестности и копилкой интересных нюансов.

С одной стороны, компании активно защищают бренды и новые продуктовые линейки в странах «Нового Света», объем нематериальных активов растет, и выстраивание системы управления ИС в международном ключе становится жизненно важным шагом. С другой стороны, качественное построение такой системы — задача объемная и непростая, для которой нет единого решения. Формирование гибких механизмов требует глубокого исследования бизнес-процессов конкретной компании, поэтапного внедрения и не исключает ошибок из-за непривычности правопорядков новых рынков.

**О новом исследовании Versus.legal и Legal Insight**

Многие ведущие компании уже начали адаптироваться к особенностям регистрации и

защиты ИС и выстраивают эффективную систему управления ею в странах «Нового Света». Мы решили провести исследование систем управления ИС в этих регионах для поиска лучших и оптимальных решений, которые были бы полезны тем, кто заинтересован в экспансии на рынки «Нового Света». Для этого мы планируем провести серию интервью с представителями компаний из различных секторов экономики: FMCG, IT, ритейла и др.

В ходе исследования мы постараемся найти примеры выстраивания наиболее эффективных систем управления ИС и их адаптации к вызовам «Нового Света», проанализировать возникшие затруднения, рассмотреть опыт их преодоления, удачный или неудачный.

По итогам исследования мы сформулируем универсальные рекомендации по управлению ИС в странах «Нового Света», которые позволят наладить контроль над неизвестностью и укрепить основу жизни российских брендов в «Новом Свете».



**Александра Курдюмова** партнер BGP Litigation, руководитель MENA Desk, финтех, интеллектуальная собственность и технологии



**Марина Пожидаева** юрист Versus.legal

СТАТЬИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ