

Риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака

Правообладатель рискует необоснованно лишиться правовой охраны товарного знака, если не докажет, что знак на территории РФ используется непосредственно им самим или под его «контролем».



Городисская Елена Юрьевна,
патентный поверенный,
адвокат адвокатского бюро
«Андрей Городисский
и Партнеры» (г. Москва)
office@agp.ru

Правообладатель обязан использовать товарный знак. Соблюдение этой обязанности рассматривается законодательством как условие сохранения и защиты принадлежащих правообладателю исключительных прав.

Такое ограничение защищает реальных производителей товаров от недобросовестной конкуренции и создает максимально комфортные условия для интенсивного участия товарных знаков в гражданском обороте. Однако в ряде случаев досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков превращается из механизма защиты интересов хозяйствующих субъектов в инструмент для «захвата» используемого знака.

Изменения, внесенные четвертой частью ГК РФ в определение того, что же является «использованием товарного знака», умень-

шили, но не исключили риск таких злоупотреблений.

Причины, по которым регистрация может быть досрочно прекращена

Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием предусмотрена Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1883 г., членом которой Россия является с 1965 г.

Так, ст. 5С Конвенции устанавливает, что если в стране – члене Конвенции использование знака обязательно, его регистрация может быть аннулирована в связи с неиспользованием. Конвенция предусматривает, что аннулирование регистрации возможно лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо

не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Обязательное использование товарного знака под угрозой аннулирования было закреплено в ст. 22 Закона РФ от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002¹ (далее — Закон о товарных знаках).

В соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации, которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака в течение любых трех лет с даты его регистрации. На практике учитывается трехлетний период до даты подачи заявления о неиспользовании.

В отличие от ранее действовавшего законодательства, принцип обязательного использования знака, установленный частью IV Гражданского кодекса РФ (ст. 1486), получил более широкую целевую направленность.

Во-первых, товарный знак выполняет функцию индивидуализации находящихся в гражданском обороте товаров, что позволяет потребителям отличить маркированный товар от товаров, производимых другими предприятиями.

Во-вторых, принцип обязательного использования обеспечивает интенсивное функционирование товарных знаков в гражданском обороте, поскольку исключает:

- обладание знаками, зарегистрированными «про запас», на случай возможного производства товаров (оказания услуг)

в будущем, что препятствует появлению на рынке товаров и услуг реальных производителей, маркированных тождественными или сходными до степени смешения обозначениями;

- обладание регистрациями модификаций одного и того же знака, с помощью которых искусственно раздвигаются границы правовой охраны базового товарного знака (серии знаков). Это можно квалифицировать как злоупотребление правом, создающее препятствие в производстве и торговле другим участникам гражданского оборота².

В-третьих, указанный принцип позволяет бороться с регистрацией третьими лицами на свое имя известных российскому потребителю товарных знаков, которые по тем или иным причинам не получили еще правовой охраны в Российской Федерации³.

Вопрос о необходимости лицензионного договора

Понятие «использование товарного знака» раскрывалось в п. 1 ст. 22 Закона о товарных знаках. Для российских производителей оно не представляло проблем в части доказывания факта использования товарного знака при наличии реального производства товара правообладателем или лицензиаром и его реализации на территории России. Иная ситуация складывалась с товарными знаками иностранных правообладателей, продукция которых производилась за рубежом и экспортировалась в Российскую Федерацию.

Проблемы иностранных правообладателей

Довольно долго практика разрешения споров, связанных с прекращением правовой

1 Утратил силу с 01.01.2008 в связи с введением в действие части IV Гражданского кодекса РФ.

2 Например, если к основному знаку «Gastella» зарегистрировано несколько производных не предназначенных для использования знаков, таких как «Gastedont» и «Gastelfit», то эти знаки будут препятствовать использованию сходных до степени смешения с ними товарных знаков «Fastedont» или «Fastelfit»; при этом последние не являются сходными до степени смешения с используемым базовым товарным знаком «Gastella».

3 Такие знаки обычно регистрируют с целью их последующей возмездной уступки реальным производителям товара, либо использования этих знаков, либо «выдавливания» товаров, маркированных ими, с рынка.

охраны товарного знака, основывалась на весьма узком толковании ст. 22 Закона о товарных знаках. Для иностранного правообладателя использованием товарного знака признавался либо факт производства маркированной им продукции в Российской Федерации по лицензионному договору, либо факт реализации товара в РФ также на основании лицензионного договора. Такой подход не только не учитывал устоявшиеся формы хозяйственных связей в мировой торговле, но и ограничивал иностранных правообладателей в свободе выбора использования их прав на осуществление законной экономической деятельности.

Иностранные правообладатели, озабоченные поддержанием в силе в РФ регистраций товарных знаков, были вынуждены заключать с импортерами их товаров лицензионные договоры о предоставлении права реализации в РФ товаров, маркированных охраняемыми в РФ знаками. И с правовой, и с экономической точек зрения такого рода договоры абсолютно нецелесообразны.

По своему содержанию такой лицензионный договор, скорее всего, можно отнести к дистрибьюторскому договору, поскольку его сутью является предоставление права конкретному лицу (импортеру) осуществлять реализацию и рекламу на территории РФ приобретенного им товара, маркированного товарным знаком. Подобный лицензионный договор может быть квалифицирован как недействительная сделка: ведь ст. 1487 ГК РФ (как и ст. 23 Закона о товарных знаках) устанавливает, что реализация товаров, которые были введены в гражданский оборот РФ непосредственно правообладателем или с его согласия, не требует разрешения правообладателя на использование товарного знака.

С экономической точки зрения наличие у импортера лицензионного договора (в дополнение к договору поставки продукции) обязывает его включать лицензионные платежи в таможенную стоимость товаров. Это влечет увеличение сумм таможенных

платежей и, в конечном итоге, отражается на кошельке потребителя.

Позиция ВАС РФ

Очевидную необоснованность приведенного выше толкования ст. 22 Закона о товарных знаках в определенной мере скорректировала судебная практика в ставшем хрестоматийным деле по комбинированному товарному знаку № 458540 со словесным элементом «JB» (ликер «Бехеровка»).

ПОЗИЦИЯ СУДА. Постановлением Президиума ВАС РФ от 13.04.2004 № 1164/04 установлено, что наличие на рынке РФ товара, произведенного за ее пределами и маркированного охраняемым в РФ товарным знаком, подтвержденное соответствующими документами, свидетельствует об использовании товарного знака в РФ самим правообладателем.

Таким образом, ВАС РФ признал, что использование товарного знака путем введения в гражданский оборот на территории РФ товара, произведенного за рубежом, может осуществляться не только импортером, заключившим лицензионный договор, но и любым иным лицом, выполняющим функции по ввозу и реализации продукции правообладателя без лицензии.

В качестве доказательств, подтверждающих фактическое использование товарного знака в РФ, по данному делу были приняты во внимание представленные копии контрактов по поставке товара, заключенных с российским импортером, таможенные декларации импортера и письменные объяснения торгующих товаром организаций. Впоследствии с учетом данного судебного акта свою позицию по заявлениям о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков скорректировала и Палата по патентным спорам Роспатента.

Что такое «контроль правообладателя»

Ныне действующая ст. 1486 ГК РФ признает использованием товарного знака его использование не только правообладателем или

лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, но и другим лицом, использующим товарный знак под контролем правообладателя.

Эти изменения в определенной степени облегчат защиту прав на товарный знак правообладателю, товары которого присутствуют на российском рынке, но только при условии выработки административными и судебными органами адекватных критериев понятия «контроль правообладателя».

Полагаю, что в данном случае под контролем правообладателя следует понимать выраженное любыми способами целенаправленное намерение осуществить производство товара (в том числе и на основании договора заказа) и поставку товара в РФ путем заключения любого рода договора или цепочки договоров, конечная цель которых — инициированный правообладателем экспорт товаров в РФ.

Приведу наиболее простой пример. Зачастую в структуру холдингов входят:

- компании — обладатели прав на товарные знаки;
- компании — производители товара, маркируемого этими знаками;
- компании-дистрибьюторы, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.

Производство товара компанией-производителем по заказу компании-правообладателя, а также поставка товара компании-дистрибьютору для дальнейшего экспорта в РФ, безусловно, должны признаваться осуществлением правообладателем использования товарного знака в РФ, поскольку родственные компании структурно находятся под контролем правообладателя. Однако возможны ситуации, когда вышеперечисленные компании не входят в одну группу компаний. В этом случае контроль правообладателя, как правило, имеет иное содержание и может, например, осуществляться в форме получения отчетов от компаний-посредников об объеме и перечне продукции, поставляемой в РФ.

Пример из практики автора

Изложенный выше подход к пониманию обязанности по использованию товарного знака отражен в решении Арбитражного суда г. Москвы от 30.08.2007 по делу № А-40-14200/07-26-103, в котором автор представлял интересы правообладателя. В данном деле рассматривалось заявление о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Lavazza DEK» по международной регистрации № 562877 в отношении товара «кофе». Подчеркну, что судебное решение было принято до вступления в силу части четвертой ГК РФ.

СУТЬ СПОРА. Палата по патентным спорам обосновала решение о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака тем, что представленные документы «не доказывают производство товара, маркированного оспариваемым товарным знаком «Lavazza DEK», самим правообладателем или лицами, получившими в установленных формах его согласие, прохождение данного товара через таможенную границу Российской Федерации».

Представленные доказательства свидетельствовали, что товар, маркированный спорным товарным знаком, поставлялся в Россию в адрес российского импортера иностранной дистрибьюторской компанией. Поставка осуществлялась на основании дистрибьюторского договора, заключенного с правообладателем во исполнение обязательств по поставке товара в РФ, принятых перед правообладателем и в его интересах. На упаковке товара имелась информация о его производителе (правообладателе), компании, которая осуществляла его расфасовку, и российском дистрибьюторе.

Судебным решением было установлено, что поставки продукции, произведенной третьими лицами по заказу правообладателя, осуществленные в адрес российского импортера через посредническую компанию, являются использованием товарного знака в РФ самим правообладателем.

На этом основании суд признал решение Палаты по патентным спорам недействительным.

Свое решение суд мотивировал, в частности, следующим.

В качестве доказательства производства товара правообладателем заявитель представил упаковку товара, реализуемого в РФ. На упаковке содержится информация о том, что кофе произведен компанией «Luigi Lavazza S.p.A.», расфасован фирмой «Coinca S.p.A.», дистрибьютором в России является компания ЗАО «Васко (СНГ)». Информация изложена на русском языке. Сведения, содержащиеся в сертификате соответствия и приложениях к нему, указывают, что компания «Luigi Lavazza S.p.A.» является изготовителем продукта, в том числе кофе натурального без кофеина (в отношении которого зарегистрирован товарный знак № 562877).

Исполнение работы по расфасовке товара фирмой «Coinca S.p.A.» не может быть признано использованием товарного знака, в связи с этим доводы Роспатента об отсутствии лицензионного договора признаются судом необоснованными.

Таким образом, в решении суд указал, что продукция, производимая третьей компанией по зака-

зу правообладателя из его сырья и расфасованная в представленные им материалы упаковки, является продукцией правообладателя.

Кроме того, суд отметил: «Заключение лицензионных договоров необходимо в случаях, когда правообладатель предоставляет другому лицу право изготовления с последующим введением в гражданский оборот товаров с принадлежащим ему (правообладателю) товарным знаком. Материалы дела не подтверждают необходимость заключения истцом лицензионных договоров».

Наконец, суд отметил, что на основании дистрибьюторского договора, заключенного между производителем-правообладателем и иностранной дистрибьюторской компанией, кофе «Lavazza DEK» поставлялся в Россию в адрес российского дистрибьютора во исполнение обязательств, принятых перед правообладателем и в интересах последнего.

Доказательства, подтверждающие факт использования

В делах, подобных описанному выше, существенным является вопрос о характере и объеме доказательств, которыми должен под-

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОРГОВОГО ЗНАКА

Заинтересованным может быть лицо:

- способное быть субъектом права на товарный знак;
- являющееся производителем товаров (работ, услуг), в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и имеющее намерение использования тождественного или сходного знака для своих товаров, работ, услуг;
- обладающее правом на фирменное наименование или коммерческое обозначение, тождественное или сходное с товарными знаками, в отношении которых подано заявление, и осуществляющее предпринимательскую

- деятельность в той области, к которой относятся товары (услуги), в отношении которых подано заявление, а также имеющее реальное намерение использования фирменного наименования или коммерческого обозначения в качестве товарного знака в отношении своих товаров (услуг);
- являющееся правообладателем тождественного или сходного до степени смешения знака, правовая охрана которому предоставлена на территории иностранного государства в отношении однородных товаров (услуг), и имеющее намерение распространить ее действие на территорию Российской Федерации.

тверждаться факт использования товарного знака. Палата по патентным спорам исходит из того, что правообладатель должен подтвердить документально факт использования им товарного знака на продукции с момента ее производства до доведения конечному потребителю.

Представляется, что такая позиция противоречит положению ст. 1486 в совокупности с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, которые устанавливают, что использованием товарного знака признается введение в гражданский оборот маркированного товарным знаком товара в любой установленной законом форме либо ввоз его на территорию РФ. Из этого следует, что обязанность по использованию товарного знака правообладателем считается выполненной в момент, когда производимый им товар поставлен первоначальному российскому потребителю для дальнейшей реализации в РФ. С этого момента правообладатель утрачивает дальнейший контроль за движением товара на рынке РФ.

Требования о представлении доказательств со стороны правообладателя должны быть ограничены наличием только тех документов, которыми он может и должен располагать как участник и исполнитель первоначальной сделки. В случае внешнеторговой сделки эти доказательства должны быть лимитированы документами, подтверждающими отправку товара в РФ (транспортными накладными, таможенными декларациями страны-экспортера с отметкой о выпуске товаров в адрес российского импортера).

В приведенном выше решении Арбитражного суда г. Москвы прямо указано, что доводы Палаты по патентным спорам об отсутствии доказательств доведения товара до конечного потребителя не основаны на нормах Закона о товарных знаках. В равной степени этот вывод суда применим и к положениям четвертой части ГК РФ.

Однако, согласно известной автору практике, Палата по патентным спорам в подтверждение факта использования в РФ

товарных знаков иностранных производителей по-прежнему требует представления российских грузовых таможенных деклараций, товаросопроводительных документов, подтверждающих факт дальнейшего продвижения продукции на российском рынке, и т. д.

Кто может подать заявления о прекращении правовой охраны

Другой новеллой четвертой части ГК РФ является ограничение круга лиц, имеющих право подавать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Если ранее законодательство допускало возможность подачи такого заявления любым лицом, то в настоящее время п. 1 ст. 1486 ГК РФ этот круг ограничен «заинтересованными лицами».

Во исполнение данного положения закона Роспатент издал информационное письмо от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» (далее — Письмо № 3). В нем изложены критерии, которыми необходимо руководствоваться при определении наличия или отсутствия заинтересованности заявителя (см. справку на стр. 116).

Согласно Письму № 3 факт российской национальной заявки на тождественный или сходный до степени смешения знак сам по себе не является свидетельством заинтересованности.

При этом, согласно этому же документу в наиболее выигрышной ситуации оказались иностранные правообладатели тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков. Чтобы доказать наличие заинтересованности, им достаточно наличия международной заявки с расширением на Российскую Федерацию.

В Письме № 3 прямо указано, что вопрос об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном

прекращении правовой охраны, решается в каждом конкретном случае исходя из совокупности всех обстоятельств и доказательств по делу. Однако содержащиеся в нем формулировки критериев заинтересованности жестко ограничивают круг заинтересованных лиц.

Проверка наличия заинтересованности

Остается за рамками понимания конкретного содержания такого квалифицирующего признака, как «имеющие намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ, услуг». Фактически речь идет о документальном подтверждении намерения «захватить» средство индивидуализации, принадлежащее третьему лицу, и необходимости представить доказательства тех шагов, которые были осуществлены для этой цели.

Представляется, что и с правовой, и с моральной точек зрения такие шаги нельзя оценить как адекватные, поскольку добросовестные участники рынка в процессе разработки своих товарных знаков и перед их применением осуществляют проверку наличия зарегистрированных тождественных или сходных товарных знаков. Действия недобросовестных и (или) неквалифицированных участников рынка не могут свидетельствовать о наличии законной заинтересованности.

То же относится и к владельцам фирменных наименований и (или) коммерческих обозначений. Объективно заинтересованными в этом случае могут быть лишь те лица, которые получили право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение до даты регистрации знака, в отношении которого рассматривается вопрос о досрочном прекращении правовой охраны.

При этом данные лица защищены законом и имеют иные способы защиты своих прав от подобного рода регистраций товарных знаков.

Очевидно, что изложенные в Письме № 3 критерии направлены на защиту правообладателей от рейдерских захватов знаков, но при этом предоставляют необоснованные преимущества лицам, владеющим «мертвыми» знаками. Таким образом, реализация иных целей, для которых введен принцип обязательного использования товарных знаков (устранение монополии знаков, в том числе и защитных), становится практически возможной только для иностранных правообладателей.

До сих пор не утвержден Административный регламент исполнения Роспатентом функции по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака. Подача и рассмотрение соответствующих заявлений осуществляются в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (утв. приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56).

Данные Правила не требуют, чтобы заявление содержало обоснование заинтересованности заявителя. В Письме № 3 указано, что вопрос о наличии или отсутствии заинтересованности решается коллегией Палаты по патентным спорам при проведении заседания. Если будет установлено отсутствие заинтересованности, делопроизводство по рассмотрению заявления должно прекращаться.

В опубликованных Роспатентом решениях по заявлениям, поданным после вступления в силу части IV ГК РФ, содержится либо скупое упоминание о том, что в заседании рассматривался вопрос о наличии заинтересованности заявителя, либо о том, что в Палату были представлены материалы, подтверждающие заинтересованность. При этом оценка представленных заявителем документов, послуживших основанием для установления заинтересованности, не приводится.

Возможные пути решения

Думается, что вопрос о наличии заинтересованности было бы справедливым рассматривать поэтапно.

При принятии заявления Палата по патентным спорам должна проверить наличие в заявлении доводов, свидетельствующих о заинтересованности заявителя, и при их отсутствии отказать в приеме заявления. Оценка наличия заинтересованности должна осуществляться коллегией Палаты в процессе рассмотрения заявления с учетом мнения правообладателя в условиях состязательности сторон.

Исследование и оценка представленных заявителем доказательств должны быть отражены в решении наравне с оценкой доказательств по использованию, представленных правообладателем. Это крайне важно, поскольку решение Палаты по патентным

спорам может быть обжаловано в судебном порядке.

Такой подход в некоторой степени оградит как правообладателей от возможных злоупотреблений заявителей, так и заявителей, реально заинтересованных в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что рассмотренные новеллы IV части ГК РФ приблизили понимание использования товарного знака к реальным условиям гражданского оборота. Насколько же эффективной будет реализация заложенных в них идей, покажет правоприменительная практика. **АП**

МЛОГОС
юридический институт

(495) 771-59-27
(495) 926-30-74

www.m-logos.ru
info@m-logos.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И КУРСЫ С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ СТРАНЫ

Практика законодательства об интеллектуальной собственности
Москва | 17 - 19 ноября

Эффективная договорная работа
Москва | 22 - 24 ноября

Вопросы налогообложения добычи твердых полезных ископаемых
Москва | 24 ноября

Налоговые последствия и риски заключения договоров
Москва | 25 - 26 ноября

Практические вопросы подготовки и ведения судебных дел
Москва | 30 ноября - 3 декабря

Форум международных холдинговых структур - 2010
Москва | 29 - 30 ноября

Английское контрактное право: актуальные вопросы
Москва | 1 - 3 декабря

Налоговые риски и налоговый контроль: практические вопросы
Москва | 9 - 10 декабря

Реклама