

«ПОЗИЦИЯ, ЧТО МЫ ИЗВЕСТНАЯ КОМПАНИЯ И У НАС ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД, СУДАМИ НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ»

О том, как защитить свой товарный знак и на какие нюансы его добросовестным правообладателям следует обратить внимание в первую очередь, рассказали патентный поверенный РФ, партнер одной из старейших российских юридических фирм в области интеллектуальной собственности «Юридическая фирма „Городисский и партнеры“» Владимир Трей и старший юрист компании Антон Мельников.



Как часто и какого рода возникают конфликты, связанные с защитой товарного знака?

— Достаточно часто. В особенности между иностранными производителями и российскими дистрибуторами. Наша компания вела одно интересное дело, которое наглядно иллюстрирует, что может случиться, если недостаточно хорошо защищать свои права. В данном случае пострадал очень крупный иностранный производитель косметики — хорошо известная на мировом рынке израильская компания Health & Beauty. Мы называем ее, потому что получили от нее разрешение на раскрытие этой информации.

События развивались следующим образом. Российский дистрибутор израильской продукции зарегистрировал ее товарный знак в России на себя. По-видимому, он хотел получить эксклюзивные права и диктовать производителю свои условия. Или по крайней мере получить от него отступные.

Фактически дистрибутор ничего не производил, но, возможно, хотел полностью контролировать продажи в России товаров известной марки. Когда это стало очевидно, иностранный производитель был, скажем так, очень удивлен. Мы начали защищать его интересы и смогли убедить дистрибутора подписать договор об отчуждении товарного знака израильской компании. Но после того как правообладатель выполнил свои обязательства и договор был подан на регистрацию в Роспатент, началась череда уже других недобросовестных действий со стороны дистрибутора — он пытался всячески препятствовать регистрации товарного знака на израильскую фирму. Изначально мы думали, что все ограничится договором и передачей товарного знака законному владельцу, но в результате конфликт перерос в четыре взаимосвязанных иска.

— То есть фактически речь шла о денежной компенсации со стороны правообладателя за право использовать собственный же бренд?

— Возможно. И надо признать, таким аппетитам можно было бы позавидовать. То есть речь шла и о денежной компенсации, и о праве стать эксклюзивным дистрибутором в России, и о возможности диктовать производителю свои условия. То есть, по сути, израильская компания была бы лишена возможности продавать свою продукцию на российском рынке. Более того, пока продолжались разбирательства, стало известно о ряде фактов, когда по требованию российской компании возбуждались административные дела о нарушении прав на товарный знак, а оригинальную продукцию из Израиля просто уничтожали. Потому что юридически этим товарным знаком в России владело российское юрлицо.

На срок разбирательства по судебным искам — а это тянулось в общей сложности около двух лет — импорт продукции этой марки был фактически приостановлен. То есть израильская компания теряла долю рынка, теряла прибыль от поставок. Но в итоге мы добились справедливости, и в результате судебных тяжб удалось вернуть товарный знак нашему клиенту.

— Вы добились отмены регистрации товарного знака?

— Нет. У нас уже был подписан договор на отчуждение зарегистрированного в России товарного знака в пользу израильской компании, то есть реального производителя этого товара. Но дистрибутор предъявил другой договор, по которому до этого якобы уже уступил это право другой компании. Есть подозрения, что этот договор был фиктивным, но это не столь важно, поскольку, используя исключительно юридические механизмы, мы смогли признать тот «параллельный» договор недействительным и через суд обязать Роспатент зарегистрировать отчуждение товарного знака в пользу нашего клиента на основании нашего договора.

Да, можно было бы пойти по пути признания незаконности регистрации товарного знака, но такой подход имеет ряд изъянов, в том числе и для нашего клиента. Потому что тогда бы товарный знак терял защиту, пришлось бы заново его регистрировать, а это чревато как

временными, так и денежными потерями. Поэтому мы выбрали другую тактику: регистрацию договора об отчуждении права на товарный знак.

— Насколько эффективно действуют правовые нормы позволяют бороться со злоупотреблениями регистрацией товарных знаков?

— Безусловно, помогают. Повторюсь, мы могли бы пойти через Роспатент, просто это было бы дольше. Доказали бы, во-первых, что недобросовестная компания всего лишь дистрибутор, а не производитель товара, а это уже серьезное основание для признания регистрации недействительной. Во-вторых, налицо была откровенная недобросовестность. В-третьих, они вообще не являлись производителем никакого товара. Наконец, российский потребитель — а это уже отдельное основание по антимонопольному законодательству — ассоциировал эту продукцию именно с израильской компанией, то есть своими действиями дистрибутор вводил потребителей в заблуждение.

У нас законодательство предусматривает немало механизмов для восстановления справедливости. Просто в конкретных ситуациях нужно выбирать правильную стратегию. А это во многом зависит от возможности аннулирования или признания недействительной регистрации, имеющих доказательства и документов.

— На что в первую очередь необходимо обратить внимание при возникновении конфликтов, связанных с защитой товарного знака?

— Доказательная база — это основное. Хотя зачастую бывает достаточно сложно собрать необходимые документы. В целом каждая ситуация индивидуальна и требует персонального подхода и стратегии. Но в принципе в российском законодательстве достаточно рычагов, позволяющих эффек-

Антон Мельников,
старший юрист
«Юридической фирмы
„Городисский и партнеры“»



«ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ»

тивно бороться с недобросовестными действиями. Примеров успешной борьбы и торжества справедливости достаточно много.

— **Какова была реакция израильской компании на действия российского дистрибутора?**

— Да они просто в шоке были и, разумеется, порвали с бывшим дилером все отношения. Скажу больше: насколько я знаю, та компания фактически прекратила свою деятельность, чтобы не платить судебные издержки. Им же присудили компенсировать истцу десятки тысяч долларов судебных расходов. Возможно, они решили, что дешевле оставить компанию и открыть новое юридическое лицо. Но главное — клиент добился восстановления своих прав, он возобновил в полной мере поставки на российский рынок и сейчас очень хорошо представлен на рынке косметики, где пользуется заслуженным успехом.

— **Насколько в России актуальна проблема патентного троллинга?**

— Актуальна. Что такое по своей сути патентный троллинг? Кто-то регистрирует, допустим, полезную модель, в которой, по сути, нет никакого изобретения и ноу-хау, но регистрация дает ему право подавать заявления в суд на производителей аналогичной продукции. Например, регистрируется полезная модель на грани погрешности в обработке материала: предположим, при

«Законодательство предусматривает немало механизмов для восстановления справедливости»

обработке материала оставляется какая-то поверхность, и вот именно различия в этой поверхности — выступы, засечки, борозды, которые на грани погрешности, — и регистрируются как полезная модель. На основании этой регистрации патентный тролль предъявляет иски о якобы использовании его полезной модели. Соответственно, производителю или поставщику нормальной продукции грозят конфискации и запрет ввоза продукции в Россию.

В целом патентные тролли — это ведь не только российская проблема. Она существует везде. И вообще ситуация, когда с помощью интеллектуальной собственности создаются препятствия бизнесу, считается одной из острейших. Сейчас ситуация с троллями улучшилась, потому что изменилось законодательство, и теперь уже полезные модели проходят обязательную экспертизу, чего раньше не было. По сути, в той ситуации теоретически можно было получить полезную модель на что

угодно. Конечно, потом можно было такое решение оспорить, но это требует времени и денег, к тому же, пока идет разбирательство, можно спокойно троллить производителей. И такая практика, к сожалению, раньше в мире была весьма распространена. Патентные тролли — это люди, которые ничего не производят, но с помощью правовых норм в области интеллектуальной собственности создают препятствия для реальных производителей и требуют отступных. Некоторые компании в такой ситуации предпочитают договариваться с троллями, хотя мы считаем, что это неправильно, потому что таким образом создается почва для дальнейших злоупотреблений.

— **В практике вашей компании такие ситуации возникают часто?**

— В России чаще встречаются случаи, связанные с незаконным использованием товарных знаков. Например, когда нелегальные импортеры продукции пытаются аннулировать товарные знаки законных правообладателей с

тем, чтобы не получать претензии в свой адрес — хотя бы на время разбирательств, которое они сами стараются затянуть. Нередко они применяют откровенный шантаж, давя на то, что доказать правомерное использование товарного знака зачастую бывает непросто, это элементарно занимает много времени. А подать заявление о неиспользовании товарного знака — это, по сути, формальность.

— **Это ведь достаточно распространенная практика, когда правообладатель товарного знака вынужден доказывать, что он его использует.**

— В целом именно так. Недавно закончилось дело, где мы отстаивали интересы одного очень крупного производителя автомобилей в России, товарный знак которого известен абсолютно каждому. Против правообладателя был подан иск о неиспользовании принадлежащего ему товарного знака, причем серьезно подготовленный иск. И хотя, по сути своей, претензии были просто абсурдными, мы очень скрупулезно собирали доказательства, начиная от автосервисов, где именно под этим товарным знаком устанавливают запчасти на автомобили и так далее... Мы запрашивали автосервисы, получали копии заказ-нарядов, проводили цепочки вплоть до таможенных деклараций, где везде присутствовал оспариваемый товарный знак. В итоге материалы дела составили больше 30 томов доказательств.

— **На что в подобных ситуациях рассчитывают заявители? Каковы их мотивы?**

— В первую очередь на то, что владелец товарного знака потеряет юридические основания предъявлять претензии поставщикам контрафакта и серого импорта. Ведь факт доказательства неиспользования товарного знака влечет прекращение его правовой охраны. Кроме того, это огромные репутационные риски: представляете, что будет, когда по всему миру пойдут новости, что товарный знак крупнейшего мирового автопроизводителя прекращен ввиду его неиспользования? Такие нападения чаще возникают в ответ на наши действия по борьбе с контрафактом.

— **Какой стратегии обычно придерживаются компании-импортеры, получившие претензии о распространении контрафакта от правообладателей товарного знака?**

— Ничего уникального. Допустим, некий импортер ввозит, скажем, колесные диски, маркированные товарным знаком известного производителя. Правообладатель этого товарного зна-

Владимир Трей,
патентный поверенный РФ,
партнер «Юридической фирмы
„Городисский и партнеры“»

«В целом патентные тролли — это ведь не только российская проблема. Она существует везде»

ка хочет предотвратить такой импорт, потому что он возражает против того, чтобы именно данный импортер перемещал продукцию, связанную с его товарным знаком. И этот серый импортер, чтобы не потерять свои доходы, получив претензию, обращается в суд с просьбой аннулировать у компании-производителя регистрацию товарного знака на данной территории. Стратегия проста: шансы выиграть невелики, но, возможно, со мной захотят договориться.

— Проще говоря, откупиться?

— Да. Некоторые компании, и такое было в нашей практике, когда сталкиваются с некими подобными действиями против себя, предпочитают договариваться, чтобы не тратить время. К тому же любой иск влечет за собой такие судебные расходы, появление неких слухов, риски репутационных потерь и так далее. Хотя повторюсь: договариваться с мошенниками не надо. К счастью, большинство компаний в таких ситуациях поступают принципиально и идут до конца.

Например, у нас было дело, когда добросовестная компания столкнулась с неким юридическим лицом, зарегистрировавшим на себя больше 3 тыс. товарных знаков, элементарно используя популярные слова, такие как «футбол», «коровка», «корова». Естественно, вероятность, что когда-то тот или иной производитель эти слова в своем товарном знаке будет использовать, огромна. И он тут же получит иск о нарушении прав на товарный знак.

В нашем случае клиент использовал слово «футбол» и не думал, что такой товарный знак зарегистрирован. Он, конечно, должен был провести экспертизу на оригинальность, но ему и в голову не пришло, что может быть такая ситуация. В итоге получил иск.

— Как вы вышли из этой ситуации?

— Мы отбили от этих исков на основании недобросовестности. Доказали, что данное юридическое лицо зарегистрировало такое количество товарных знаков совсем не для того, чтобы производить продукцию, а для недобросовестного использования в ущерб реальным производителям. Мы успешно выиграли дело, параллельно звы-

скав с этих так называемых правообладателей судебные расходы, которые были весьма значительными.

Причем такая аргументация вполне правомерна. Одно аналогичное дело, которое вели наши коллеги, в итоге дошло до Верховного суда, который подтвердил, что в такой ситуации не должен быть защищен товарный знак, зарегистрированный для причинения вреда и предъявления претензий производителем. То есть, если кто-то на себя что-то зарегистрировал в целях поживиться, это вовсе не означает, что он в дальнейшем сможет этим ущемлять права реального производителя или поставщика.

Суды чаще используют концепцию недобросовестности для разбирательства аналогичных конфликтов. Тем более что в данном случае мы видим откровенную недобросовестность. И хотя на первый взгляд с формальной точки зрения у таких компаний есть право на товарный знак, суд на это говорит: это подпадает под категорию недобросовестности. Хотя, конечно, надо эту недобросовестность основательно доказать. А это бывает достаточно проблематично.

— С чем это связано?

— Чаще всего с отсутствием достаточного объема доказательств, которые может представить производитель. Многие производители легкомысленно относятся к этой сфере, полагая, что это все и без документов очевидно. Но документы необходимы, причем по всей цепочке производственной деятельности. Это, кстати, можно рассматривать как наш совет производителям.

— Как складывается практика с другим видом нарушений прав на товарные знаки, я имею в виду киберсквоттеров, регистрирующих на себя домены известных производителей для последующего шантажа?

— Даже, такое доменное имя у недобросовестного лица можно отобрать. Если оно совпадает с названием уже существующей на рынке компании или ее товарным знаком и если доказано, что оно было зарегистрировано в недобросовестных целях. С доменными именами на самом деле легче, чем с товарными знаками, потому что товар-

ный знак, если он зарегистрирован и находится в реестре, то там действует большой блок правовых норм. А доменное имя не является объектом исключительного права. Доменное имя может нарушать право на товарный знак, может нарушать право на фирменное наименование — и это уже два независимых основания для претензий со стороны добросовестной компании.

— То есть приоритет имеет товарный знак и фирменное наименование?

— Именно.

— Что происходит со спорами вокруг недобросовестного присвоения и использования товарных знаков?

— На самом деле в России количество таких споров уменьшается. Например, в начале 2000-х годов пиратство в отношении товарных знаков было куда более распространено, и споров, например, по неиспользованию товарных знаков было в разы больше. Просто постепенно в России стали наводить в этой сфере правовой порядок, стали законодательно вводить более цивилизованные методы ведения бизнеса. Сегодня у нас гораздо больше юридических инструментов для защиты прав и интересов добросовестных производителей и правообладателей.

— Российское законодательство в этой области как-то отличается от мировой практики?

— По сути, нет. У нас достаточно хорошо проработаны правовые механиз-

мы, российские суды учитывают в том числе мировой опыт, на хорошем уровне разбираются в сути конфликта.

— Что бы вы в первую очередь порекомендовали законным правообладателям товарных знаков, рискующих столкнуться с претензиями недобросовестных заявителей?

— Первый и главный совет — вовремя регистрировать права на свои товарные знаки, должным образом оформлять все документы. Следить за своими товарными знаками, вносить все необходимые изменения. Использовать товарные знаки строго в том виде, в котором они зарегистрированы. Оперативно получать права на новые линейки товарных знаков, если они появляются. В принципе вести себя активно.

И еще: следить за тем, чтобы использование товарного знака и его защита осуществлялись строго в рамках юрисдикции страны использования. Потому что в России — один стандарт доказательства, в США — другой. То есть если вы работаете в разных странах, то нужно обязательно консультироваться с юристами по соответствующим юрисдикциям. Чтобы для вас не стало неожиданным сюрпризом появление судебных исков. Позиция, что ведь мы известная компания и у нас известный бренд, судами как аргумент не воспринимается, так как любое обстоятельство, на которое ссылается сторона, должно быть подтверждено надлежащими доказательствами. ●



ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ