

НУЖНА ЛИ НАМ ОППОЗИЦИЯ?

С конца прошлого года и по настоящее время Роспатент прорабатывает вопрос о целесообразности введения процедуры оппозиции в российское законодательство о товарных знаках и 23 июня Роспатент проинформировал о начале общественного обсуждения проекта процедуры оппозиции. Обоснованно ли введение этого новшества?

Наталья РАДЧЕНКО,

патентный поверенный РФ, к. ю. н., советник,
ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»,
г. Москва

Владимир ТРЕЙ,

патентный поверенный РФ, партнер, начальник
отдела товарных знаков, ООО «Юридическая
фирма Городисский и Партнеры»,
г. Москва

Наши доводы против

Роспатент обосновывает необходимость введения в законодательство процедуры оппозиции тем, что данное нововведение позволит сократить сроки выдачи свидетельства на товарные знаки со ссылкой на то, что в странах ЕС эта процедура себя хорошо зарекомендовала.

Суть процедуры оппозиции состоит в том, что сведения о поданной заявке на товарный знак публикуются до принятия по заявке окончательного решения. При этом экспертиза заявленного обозначения проводится только по абсолютным основаниям. После публикации сведений о результатах экспертизы любое заинтересованное лицо может направить в Роспатент возражение против регистрации товарного знака. Доводы возражения рассматриваются и учитываются данным ведомством при принятии решения. Если возражение не подано, срок регистрации товарного знака в среднем составляет около шести месяцев.

Почему же представленный Роспатентом к обсуждению проект примерной модели процедуры оппозиции не вызывает однозначной поддержки? Перечислим полуктно.

1 Как нам представляется, основной целью введения в ряде стран и международных органах процедуры оппозиции было не сокращение сроков, а необходимость учета законных интересов третьих лиц – владельцев старших прав путем предоставления им возможности в рамках административной процедуры высказывать мнение об охраноспособности заявленного обозначения до или после регистрации знака как при наличии, так и в отсутствие ex officio экспертизы по относительным основаниям.

Существующая в РФ система экспертизы заявленных обозначений предусматривает проверку двух основных условий охраноспособности товарных знаков: абсолютных и относительных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны. Это является достижением национальной системы экспертизы: обеспечение полного объема проверки условий охраноспособности, которую осуществляет государство, и этим оно гарантирует в известной степени надежность предоставления исключительных прав. Для этого потребовались годы формирования отечественной школы экспертизы товарных знаков. Эта школа характеризуется не только хорошо обученным кадровым экспертным составом патентного ведомства, но и разработкой и постоянным совершенствованием методологии применения положений законодательства об охране товарных знаков. Далеко не каждое развитое патентное ведомство достигло таких результатов.

Предлагаемая система оппозиции относится к вариантам «условно явочной» системы охраны, в которой государство снимает с себя ответственность за надежность предоставления исключительных прав на товарные знаки и перекладывает ее на общество.



Предложение о переходе на систему оппозиции с одновременным отказом от экспертизы по относительным основаниям означает регрессное движение в развитии отечественной системы правовой охраны товарных знаков. Оно может привести к утрате школы экспертизы, которая создавалась на протяжении многих десятилетий творческим трудом нескольких поколений экспертов советского, а затем и российского патентного ведомства.

2 Действующая система предоставления охраны товарным знакам в РФ фактически уже решает те задачи, на решение которых было направлено введение системы оппозиции в других странах. В результате изменения в 2014 году п. 1 ст. 1493 ГК РФ любое лицо получило право до принятия по заявке решения представить в ведомство свои возражения в отношении возможности предоставления охраны заявленному обозначению, что позволяет оптимизировать экспертизу как по относительным, так и по абсолютным основаниям. Причем установленная в ст. 1493 ГК РФ возможность обращения до принятия решения по заявке в определенной степени нивелирует несовершенство поисковых систем и создает для участников гражданского оборота более благоприятные условия, чем предлагаемая система оппозиции. Более того, и после регистрации товарного знака заинтересованные лица имеют возможность оспорить ее в порядке административного оспаривания.

3 Никаких дополнительных преимуществ предлагаемая система оппозиции не даст ни заинтересованным лицам, ни заявителю. При этом собственно сокращение сроков экспертизы достигается не за счет отказа от проведения полноценной экспертизы по относительным основаниям. Логично предположить, что отказ от части экспертизы должен влечь за собой и сокращение пошлины за ее проведение.

4 Указанный на сайте Роспатента в аннотации к проекту срок получения охраны при введении процедуры оппозиции (шесть месяцев) не соответствует содержанию самого проекта: один месяц – формальная экспертиза, три месяца – проверка перечня и экспертиза по абсолютным основаниям, три месяца – подача возражений третьими лицами после публикации, две недели после оплаты пошлины – регистрация товарного знака. Таким образом, в проекте заложено 7,5 месяцев без учета времени на такие действия, как уведомление заявителя о возможности регистрации товарного знака и оплата пошлины за регистрацию. Следовательно, при отсутствии переписки с заявителем, от-

сутствии возражений третьих лиц срок регистрации товарного знака при введении процедуры оппозиции составит около восьми месяцев.

В Письме Роспатента от 14.07.2016 № 02/16-548/08 (оно было направлено Роспатентом большому количеству организаций с предложением высказать свое мнение) указано, что в настоящее время средний срок регистрации товарного знака и выдачи свидетельства составляет 16 месяцев, в связи с чем складывается впечатление, что введение процедуры оппозиции позволит более чем в два раза сократить срок получения охраны товарного знака.

По информации, размещенной на сайте ФИПС в разделе «Мониторинг показателей основной деятельности ФИПС», в 2010 году средняя длительность рассмотрения национальной заявки составляла 10,59 месяца (от даты подачи заявки до принятия решения) при проведении полной экспертизы, в 2012 году – 9,83 месяца, в 2013 году – 12,7 месяца, в 2014 году – 11,53 месяца, в 2015 году – 11,33 месяца, в первом полугодии 2016 года – 12 месяцев.

Таким образом, сегодня по сведениям Роспатента четыре месяца уходят на регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства, в то время как при введении процедуры оппозиции на аналогичные действия закладывается 0,5–1 месяц, что свидетельствует о фактической возможности сегодня предоставлять охрану в течение не 16 месяцев, а 12,5–13 месяцев при проведении экспертизы в полном объеме.

Достигнутые в настоящий момент ФИПС сроки рассмотрения заявок на товарные знаки являются вполне приемлемыми с учетом «качества» регистраций. Введение системы оппозиции при одновременной отмене экспертизы по относительным основаниям, безусловно, приведет к снижению трудозатрат в ведомстве на этапе рассмотрения заявок и, возможно, к незначительному снижению сроков их рассмотрения, но одновременно существенно снизит «качество» регистраций и переложит нагрузку по спорам на судебные инстанции.

5 При переходе на процедуру оппозиции существенно увеличится количество тождественных и сходных знаков, и бремя их признания недействительными ляжет на правообладателя старшего знака, что потребует от него дополнительных материальных и временных затрат.

Также представляется очевидным, что при введении системы оппозиции увеличится количество споров, рассматриваемых в административном порядке, и, как следствие, увеличатся сроки рассмотрения возражений. В результа-

те введение системы оппозиции может привести не к сокращению, а к увеличению сроков достижения правовой определенности в отношении действия прав на товарные знаки.

6 Процедура оппозиции не может способствовать быстрому решению вопроса сокращения сроков экспертизы, так как ее внедрение потребует, помимо коррекции законодательства и подзаконных актов, обеспечения свободного одновременного доступа к поисковым системам Роспатента.

Действующие в настоящий момент тарифы на поисковые услуги Роспатента и качество результатов поиска представляются неприемлемыми с учетом того, что результатом оказания услуги является простой (без оценки и рекомендаций) список найденных обозначений, в том числе и не вполне релевантных. Неосуществление существующего алгоритма поискового аппарата и отсутствие свободного одновременного доступа к поисковым системам будет препятствовать реализации права на оппозицию, следствием чего станет низкое «качество» регистраций.

Решение есть

На наш взгляд, более простой и не требующий изменения законодательства путь сокращения сроков регистрации товарных знаков – это сокращение срока и совершенствование процедуры проверки перечня товаров, что может быть регламентировано внутренними документами Роспатента.

Правильность распределения товаров и услуг по классам МКТУ всегда находилась в компетенции патентных ведомств. Анализ делопроизводства по заявкам показал, что срок экспертизы заявки на товарный знак в 2015 году приближался к 12 месяцам, причем при затрате на проверку перечня 8–10 месяцев (при отсутствии переписки с заявителем) дальнейшая экспертиза по заявке проводится в течение 1,5–3 месяцев, и наоборот, при быстрой проверке перечня (1,5–3 месяца) решение о регистрации или уведомление об отказе направляется заявителю по истечении 7–9 месяцев.

Такая ситуация, по-нашему мнению, свидетельствует о потенциальной достаточности 3–6 месяцев на проведение проверки перечня и экспертизы по существу заявленного обозначения в полном объеме. В то же время следует обратить внимание на наметившееся во второй половине 2015 года сокращение срока проверки перечня товаров в среднем до 3–4 месяцев. Полагаем, что это свидетельствует о возможностях оптимизации процесса экспертизы, что и должно быть реализовано Роспатентом в первую очередь.

Кроме того, одной из опций для снижения сроков проведения экспертизы ранее являлась возможность проведения на платной основе ускоренной экспертизы по просьбе заявителя, что не противоречило законодательству. Эта процедура позволяла сократить делопроизводство по «ускоренным» заявкам до 7–8 месяцев с даты их подачи (включая получение свидетельства) при проведении полноценной экспертизы. На наш взгляд, желательно вернуться к использованию такой процедуры.

Смотреть нужно шире

Принимая решение о переходе на процедуру оппозиции, целесообразно не только ориентироваться на опыт Евросоюза, но и проанализировать практику зарубежных стран по национальным процедурам, предусматривающую в ряде случаев и процедуру оппозиции. Так, полная экспертиза проводится, в частности, патентным ведомством Бразилии, Индии, Канады, Китая, США, Финляндии, ЮАР, Южной Кореи, Японии.

Экспертиза по абсолютным основаниям в Швейцарии, Франции, Румынии проводится в течение 6 месяцев, в Германии – от 6 до 12 месяцев и при этом возможно ускоренное проведение экспертизы в течение 6 месяцев.

На принятие решения о регистрации товарного знака при отсутствии оппозиций приблизительно уйдет: в Израиле – 15 месяцев, Мексике – от 12 до 18 месяцев, Польше – 12–14 месяцев, США – 9–12 месяцев, Испании – 12 месяцев (с оппозицией – 20), на Тайване – 12 месяцев, в ЮАР – 18–24 месяцев, Южной Кореи – 9 месяцев, Японии – 18 месяцев до направления уведомления о результатах экспертизы по заявке.

Во многих странах предусмотренная на стадии рассмотрения заявки процедура оппозиции применяется параллельно с проведением государственной экспертизы в полном объеме, что на сегодняшний день регламентировано и законодательством РФ.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что сроки проведения Роспатентом полной экспертизы заявок на товарный знак с учетом качества этой экспертизы (очень малый процент отмененных решений от общего числа рассмотренных заявок, по информации из годового отчета Роспатента) являются вполне приемлемыми и сопоставимы со сроками экспертизы в других странах.

В обсуждаемом проекте указано, что возражение против регистрации заявленного обозначения может подать любое заинтересованное лицо.

Отечественная практика рассмотрения споров в отношении средств индивидуализации (и административная, и судебная) различает понятия «любое» и «заинтересованное», и недоказанность заинтересованности имеет негативные последствия. После введения в ГК РФ понятия «заинтересованное лицо» в отношении его толкования первые разъяснения были даны Роспатентом в 2009 году и за прошедшие с тех пор семь лет наработана обширная практика в оценке заинтересованности, в том числе с учетом рекомендаций суда (Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10). В связи с этим полагаем некорректным использование в проекте противоречащих друг другу по смыслу терминов в определении лица, имеющего право на подачу оппозиции.

Отмеченные нами обстоятельства указывают на недостаточную обоснованность выдвигаемого Роспатентом предложения. Хотелось бы подчеркнуть, что процедура оппозиции не может стать эффективным инструментом для достижения цели сокращения сроков делопроизводства по регистрации товарного знака. Достижение этой цели возможно за счет иных средств без нанесения ущерба качеству охранного документа, выдаваемого правообладателю по результатам квалифицированной проверочной экспертизы, проводимой Роспатентом сегодня. ➤