

IX. Товарные знаки

A. Теории охраны товарных знаков

1. Охрана прав потребителя

Патентное и авторское право охраняют права потребителя лишь в косвенной форме, тогда как товарные знаки и знаки обслуживания служат интересам потребителя самым непосредственным образом. Патентное и авторское право стимулируют изобретательство и создание художественных произведений. И каждый потребитель вносит свою лепту в это стимулирование, платя более высокую цену, которую устанавливает на продукт обладатель исключительного права на него, поскольку он пользуется своим монопольным положением. За эту цену потребитель получает немедленный доступ к новой интеллектуальной собственности более высокого качественного уровня. В конечном итоге, по истечении срока охраны авторским или патентным правом, потребитель уже не оплачивает доступа к этой собственности. В отличие от этого товарный знак служит потребителю сразу и непосредственно. Важным аспектом цены товара является возможность для потребителя определить те качества и свойства, которые ему нужны. Производители товара, имеющего товарный знак, сильно заинтересованы в том, чтобы поддерживать высокий стандарт качества. Поэтому, когда потребитель находит товарный знак с нужными ему характеристиками, ему уже не нужно тратить усилия ни на какие дополнительные поиски.

Многие потребители иногда приобретают заведомо пиратскую продукцию, поскольку знают, например, что пиратские компьютерные программы идентичны дорогостоящим оригиналам. Но, как правило, люди стараются избегать товаров с поддельными товарными знаками, поскольку велик риск получения товара плохого качества. К сожалению, в национальном законодательстве многих стран не имеется эффективных мер, используя которые, потребитель, обманутый фальшивым товарным знаком, мог бы защитить свои интересы в суде, поскольку временные и материальные затраты заведомо превзойдут возможную компенсацию. Защиту интересов потребителя могут осуществлять специальные государственные учреждения, которые принимают меры административного и уголовно-правового характера против тех, кто подделывает товарные знаки. Другим важным средством борьбы является судебное преследование нечистых на руку конкурентов.

До недавнего времени проблемам охраны товарных знаков в России уделялось мало внимания в российском законодательстве и в юридической науке. Отношения, связанные с индивидуализацией товаропроизводителей, не имели законодательной регламентации и регулировались лишь малодоступными и зачастую устаревшими подзаконными актами. В условиях гигантского монополизма и господства государственной собственности, с одной стороны, и отсутствия конкуренции и скудости товарного рынка — с другой, забота об индивидуализации производителей и выпускаемых ими товаров была практически ненужной. Следствием этого явилось крайне незначительное по сравнению с масштабами страны число регистрируемых индивидуальных знаков охраны, отсутствие споров о нарушении прав на них в судебной практике, слабая теоретическая разработка проблем, связанных с фирменными наименованиями, товарными знаками и другими аналогичными объектами промышленной собственности.

С переходом к рыночной экономике отношение к указанным объектам стало коренным образом меняться. Рыночный механизм чутко реагирует на реакцию потребителей на производимый товар. Выявленный неудовлетворенный спрос потребителей на тот или иной продукт служит стимулом для развития производства. Имеющийся вакуум быстро заполняется товарами, нужными потребителям. В этих условиях очень важно обеспечить возможность индивидуализации предлагаемых товаров и услуг, в чем в равной степени заинтересованы и производители, и потребители. Гарантируя права на выступление в хозяйственном обороте под собственным индивидуальным именем, на обозначение производимых товаров и оказываемых услуг определенными символами или наименованиями и обеспечивая их защиту в случае нарушения, закон создает необходимые предпосылки для реализации указанной возможности.

Товарный знак и знак обслуживания, которыми маркируются производимые товары и оказываемые услуги, являются активным связующим звеном между изготовителем и потребителем, выступая в роли безмолвного продавца. Наряду с отличительной функцией популярный товарный знак вызывает у потребителей определенное представление о качестве продукции. Являясь своего рода визитной карточкой предприятия, товарный знак обязывает предприятие дорожить своей

репутацией и постоянно заботиться о повышении качества выпускаемой им продукции. Одной из важных функций товарного знака является также реклама выпускаемых изделий, поскольку завоевавший доверие потребителей товарный знак способствует продвижению любых товаров, маркированных данным знаком. На мировом рынке цена изделий с товарным знаком в среднем на 15—25% выше, чем цена анонимных товаров. Наконец, товарный знак служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и применяется в борьбе с недобросовестной конкуренцией.

2. Охрана от недобросовестной конкуренции

Законодательство о товарных знаках защищает производителей товаров и услуг от конкурентов, подделывающих их товарные знаки и знаки обслуживания. В отличие от потребителя производитель товара зачастую обладает средствами и стимулами, чтобы в судебном порядке отстоять свои права на товарный знак. В судебном порядке можно не только преследовать простое пиратство, но и решать сложные юридические вопросы, такие, как степень схожести двух товарных знаков. Именно наличие охраны товарного знака побуждает производителей улучшать качество своих товаров, поскольку защита товарным знаком может принести больше зла, чем добра, если знак ассоциируется с низкокачественным продуктом. Например, авиакомпания, с самолетами которой часто происходят аварии, очень быстро потеряет клиентов, которые уйдут к компаниям-конкурентам.

Б. Международная охрана товарных знаков

1. Парижская конвенция

Парижской конвенцией выработано несколько важных базовых принципов в отношении товарных знаков, но при этом она не лишена и серьезных недостатков. Конвенцией вводится национальный режим охраны товарных знаков и правила их регистрации. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в стране—участнице Конвенции сроком на 6 месяцев. В Конвенции перечислен ряд ситуаций, в которых участвующие в ней страны могут или должны отказать от регистрации. При всем этом Конвенция не разрешила всех вопросов. Регистрацию все равно надо осуществлять в каждой из стран, в которых истребуется охрана товарного знака. От стран-участниц не требовалось создания специальной регистрационной системы знаков обслуживания. Конвенцией не предусмотрено требований к эффективной правовой охране товарных знаков и знаков обслуживания.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности, уделяющая знакам достаточно большое внимание, содержит ряд важных правил, определяющих принципы их правовой охраны в странах — членах Парижского союза. В частности, Конвенция закрепляет правила о приоритетном сроке при регистрации знаков, составляющем 6 месяцев (п. 1 ст. 4), о независимости товарных знаков в различных странах Парижского союза (ст. 6), о запрещении использования в качестве товарных знаков государственной символики, официальных названий и эмблем международных организаций (ст. 6 ter), о допустимых основаниях отказа в регистрации товарных знаков (ст. 6 quinquies) и др. Однако сама Парижская конвенция не создает механизма международной охраны знаков, так как связывает предоставление охраны с их обязательной регистрацией в странах — членах Парижского союза. Исключение составляют лишь так называемые общеизвестные знаки, которым охрана обеспечивается независимо от регистрации.

2. Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков

Принятое в 1891 г. в Мадриде Соглашение о международной регистрации товарных знаков было значительным шагом в улучшении ситуации. В соответствии с Соглашением открылась возможность предоставления единого товарного знака для национальной и международной регистрации, который будет признаваться всеми странами-участницами, что в значительной степени поможет снизить стоимость затрат. Но Мадридское соглашение имеет и ряд своих недостатков. Во-первых, когда оно принималось, в большинстве стран регистрация проводилась без изучения знака. И этот факт нашел отражение в ряде положений Соглашения. Прежде всего, в положении о двухэтапном процессе регистрации: сначала на национальном, а затем на международном уровне, которым заявитель из страны, где проводится тщательное изучение знака или требуется его практическое использование до регистрации, ставится в менее выгодное положение. Во-вторых, тот факт, что национальные регистрационные инстанции могут отказать в регистрации только в течение одного года, делает срок, отводимый на изучение знака, слишком

коротким для проведения серьезной работы да еще в условиях большой загруженности. В-третьих, относительно низкая оплата услуг по регистрации в национальной службе не может покрыть расходов на проведение серьезного исследования заявки. В-четвертых, система централизованного оспаривания, когда признание недействительности регистрации в стране первоначальной регистрации имеет последствием недействительность товарного знака во всех странах, удовлетворяет заявителей из тех стран, где знаки часто оспариваются. В связи со всем этим Соединенные Штаты, имеющие самый большой рынок товаров, снабженных товарными знаками, не вступают в Мадридское соглашение.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. в настоящее время является основным международным договором, направленным на преодоление принципа территориальности в охране товарных знаков. Российская Федерация участвует в этом соглашении как правопреемник Советского Союза, который присоединился к нему в 1976 г. Сущность данного Соглашения состоит в том, что товарный знак, зарегистрированный в Международном бюро интеллектуальной собственности (г. Женева), получает в стране, участвующей в Соглашении, такую же охрану, как если бы он был заявлен там непосредственно (п. 1 ст. 4). Это означает, что Мадридское соглашение не создает единого правового режима товарного знака во всех странах-участницах, а лишь облегчает процедуру получения охраны сразу во многих странах, избавляя от необходимости регистрации товарного знака в каждой отдельной стране. С 1 апреля 1996 г. стало возможным получение единого охранного документа, действительного для всех государств — участников Соглашения.

Заявка на международную регистрацию, которая подается через патентное ведомство страны происхождения (ст. 19 Закона РФ о товарных знаках), оформляется по единым правилам и должна быть представлена на бланке, предписанном Инструкцией. Патентное ведомство страны происхождения удостоверяет, что данные, приводимые в заявке, соответствуют данным национального реестра, и указывает даты и номера заявки и регистрации заявки в стране происхождения, а также дату подачи заявки на международную регистрацию. Экспертиза заявок по существу Международным бюро не производится, оно лишь регистрирует заявленные знаки, сообщает об этой регистрации заинтересованным ведомствам и производит публикацию зарегистрированных знаков в издаваемом им периодическом журнале. Патентное ведомство любой страны, участвующей в Соглашении, имеет право в срок, установленный ее национальным законодательством, но не позднее одного года с даты международной регистрации, заявить, что охрана зарегистрированному знаку не может быть предоставлена на ее территории. Такой отказ должен быть мотивированным и может быть сделан только при наличии условий, которые в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности применяются к знакам, заявленным для национальной регистрации. Международное бюро незамедлительно пересылает патентному ведомству страны происхождения и владельцу знака копию уведомления об отказе в предоставлении охраны. Заинтересованное лицо имеет те же возможности для подачи возражения, как если бы знак был заявлен непосредственно в стране, где было отказано в охране.

В тех странах, от патентных ведомств которых сообщений об отказе в предоставлении охраны не поступило, международная регистрация знака действует в течение 20 лет, независимо от того, какие сроки установлены национальным законодательством. Регистрация может неоднократно продлеваться на период 20 лет, считая с момента истечения предшествующего периода. За регистрацию знаков в Международное бюро уплачиваются международные пошлины, включающие основную пошлину, дополнительную пошлину за каждый класс международной классификации товаров и услуг (МКТУ) сверх трех и добавочную пошлину за каждое расширение охраны. Продление международной регистрации осуществляется путем простой уплаты основной пошлины, а в случае необходимости — дополнительной и добавочной пошлины.

3. Протокол к Мадридскому соглашению

Протокол к Мадридскому соглашению разрабатывался с целью устранения всех указанных недостатков. Протокол ввел положение о международной регистрации на основании национальной заявки, а не национальной регистрации. Он продлил срок исследования заявки до 18 месяцев, увеличил стоимость регистрационных услуг, отменил систему централизованного оспаривания. Ратификация Протокола идет достаточно быстрыми темпами. Среди тех, кто продолжает воздерживаться от подписания, по-прежнему остаются Соединенные Штаты. США удовлетворены всеми основными положениями Протокола. Единственной, но достаточно серьезной для них проблемой остается положение, позволяющее при голосовании принимать как индивидуальные голоса европейских стран, так и голос ЕС. Для политики США принципиально вступление только в те международные договоры, в которых они имеют равное право голоса. Вероятно, что по этому

вопросу будет достигнуто какое-то компромиссное решение и что вслед за подписанием Протокола Соединенными Штатами последует его подписание всеми другими странами.

4. Договор о законодательстве по товарным знакам

Договор о законодательстве по товарным знакам 1994 г. имеет простую, но очень важную цель упрощения и гармонизации законодательства отдельных стран в целях устранения лишних формальностей при подаче заявок на регистрацию товарных знаков и при поддержании их в силе. Ратификация этого Договора также идет быстрыми темпами.

5. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг в целях регистрации товарных знаков

Большинство организаций, занимающихся товарными знаками, организуют свои регистрационные реестры в соответствии с международными классификаторами товаров и услуг. В заключенном в Ницце Соглашении установлены стандарты классификации товаров. Во многих странах, включая и те, что формально не стали участниками Соглашения, действует правило, согласно которому в каждой заявке на регистрацию должны указываться индексы класса товара, знак на который заявлен к регистрации.

Как международная регистрация знаков, так и их регистрация на национальной основе не могут эффективно осуществляться без надлежащей классификации тех товаров и услуг, для обозначения которых используются товарные знаки и знаки обслуживания. Поскольку использование национальных классификаций вносит значительные затруднения в сравнение результатов поиска, который проводился в разных странах, международным сообществом выработан на этот счет ряд унифицированных правил, закрепленных международными соглашениями. Важнейшим из них является Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг в целях регистрации знаков 1973 г., участницей которого является и Российская Федерация. Для участников Мадридского соглашения использование международной классификации товаров и услуг (МКТУ) является обязательным.

6. Соглашение ТРИПС

В Соглашение ТРИПС включен ряд положений, направленных на усиление роли обладателей товарных знаков. В этих положениях находит отражение лоббирование со стороны США и других стран, давших прибежище компаниям, стремящимся активно использовать свои товарные знаки. К числу этих положений относятся: увеличение числа типов символов, которые могут служить товарными знаками; разработка процедур противодействия регистрации и ее отмене; формулирование требования принятия эффективных мер по охране товарных знаков.

Некоторые положения Соглашения приняты в развитие пунктов Парижской конвенции и предусматривают установление такого же режима правовой охраны в отношении знаков обслуживания, какой существует в отношении товарных знаков. В экономически развитых странах сектор оказания услуг в течение ряда лет рос темпами, опережавшими развитие производственного сектора. По мере упрочения благосостояния ограничивается спрос, например на автомобили, поскольку число тех, кто хочет иметь больше одной машины, незначительно. Однако имеется почти неограниченная потребность во многих видах услуг, например таких, как развлекательные или медицинские услуги. Установленная Парижской конвенцией международная система товарных знаков была отражением индустриальной революции в Европе XIX в., основной характерной чертой которой являлся быстрый рост производства товаров. Система была нацелена на то, чтобы обеспечить возможность установления производителя товара. Услуги играли менее значительную роль. В этой сфере трудились частные лица, имевшие свою практику: врачи, дантисты, адвокаты, парикмахеры и т.д. Они были хорошо известны клиентам и поэтому не нуждались в охране знаком обслуживания. Другие виды услуг предоставлялись государственными монополиями, например почтой, телеграфом, железными дорогами. В конце XX в. в сфере услуг появились услуги массового характера. Например «Макдоналдс», как один из проводников индустрии быстрого питания. Более того, многие виды услуг в области связи и перевозок были приватизированы; на смену государственным монополиям в области связи и перевозок пришли многочисленные конкурирующие между собой компании. В связи со всеми этими экономическими изменениями знаки обслуживания не могли более считаться требующими охраны меньшей, чем охрана товарных знаков. Признание этого факта нашло отражение в законодательстве многих стран. Статья 62 (3) Соглашения ТРИПС гласит, что «статья 4 Парижской конвенции (в редакции 1977 года) с

соответствующими изменениями должна применяться и к знакам обслуживания». Таким образом, в будущем знаки обслуживания сравниваются с товарными знаками.

В. Охрана товарных знаков на региональном уровне

На данный момент самой большой регистрационной системой регионального уровня является система Европейского союза. В 1988 г. ЕС выпустил Директиву, направленную на сближение законодательства стран Сообщества по вопросам товарных знаков. По данной Директиве требовалось приведение законодательства отдельных стран в соответствие с международными стандартами. Сделав этот шаг в области гармонизации законодательства, Европа подготовилась к следующему шагу — созданию Европейской системы товарных знаков. Эта система показала значительно более высокую степень интеграции по сравнению с Мадридским соглашением. Соглашение направлено на создание хорошо отлаженного способа проведения международной регистрации товарного знака. Товарный знак ЕС является настоящим международным знаком, зарегистрированным в международном бюро и отвечающим скорее международным, чем национальным юридическим требованиям.

В Европейском Совете создана Служба по гармонизации внутреннего рынка ЕС, которая призвана играть роль бюро по товарным знакам для всего европейского Сообщества. Эта служба выполняет функции обычного регистрационного бюро по товарным знакам. В нее поступают заявки на регистрацию. В ней разработаны процедуры отказа в регистрации, действует апелляционный орган, который принимает жалобы тех, кому в регистрации отказано, и т.д. Решение этого органа может быть обжаловано в Суде первой инстанции и в Суде ЕС. Суды стран ЕС имеют специальную юрисдикцию по рассмотрению дел о нарушении охраны европейских товарных знаков. При рассмотрении дел и вынесении решений суды руководствуются не внутренним правом, а законодательством ЕС о товарных знаках. Система товарных знаков ЕС действует весьма успешно, и число уже зарегистрированных знаков превысило предварительные расчеты. Эта система вполне может стать моделью для создания всемирной системы товарных знаков. Еще одно замечание практического характера: если какой-либо продукт предназначен к продаже более чем в двух европейских странах, будет дешевле зарегистрировать товарный знак в Службе гармонизации внутреннего рынка ЕС, чем в каждой отдельной стране.

Г. Что может быть признано товарным знаком

В ст. 15(1) Соглашения ТРИПС содержится широкое определение того, что может быть признано товарным знаком:

«Любой символ или комбинация символов, служащие для выделения товара или услуги из ряда других товаров и услуг и способные составить товарный знак. Такие символы, в частности словосочетания, включающие личные имена, буквы, числа, фигурные элементы и комбинации цветов, равно как и комбинации символов, могут подлежать регистрации в качестве товарных знаков. Страны-участницы могут, как условие регистрации, выдвигать требование о том, что знак должен восприниматься зрительно».

Как правило, национальным законодательством предоставляется правовая охрана знакам, отвечающим дефиниции, данной в Соглашении ТРИПС. В некоторых странах нет требования о том, что знак должен легко восприниматься зрительно. В США успешно были зарегистрированы в качестве товарных знаков отдельные музыкальные комбинации из нот и даже запахи. Однако, говоря о товарном знаке для общемирового распространения, надо отдавать себе отчет в том, какие риски могут возникнуть, если знак не воспринимается зрительно, ибо в этом случае в некоторых важных странах его охрана может оказаться невозможной.

В российском праве товарный знак (знак обслуживания) определяется как *обозначение, способное отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг (далее — товары) других юридических или физических лиц* (ст. 1 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»). Чтобы быть признанным товарным знаком, обозначение должно отвечать ряду условий. Прежде всего товарным знаком признается *условное обозначение*, своего рода символ, который помещается на выпускаемой продукции, ее упаковке или сопроводительной документации, и заменяет собой подчас длинное и сложное название (наименование) изготовителя товара. Далее, необходимым условием правовой охраны товарного знака является его *новизна*. При этом российский закон, как и законы многих других стран, закрепляет принцип не абсолютной, а относительной новизны условных обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков. Это, в частности, означает, что регистрация того или иного обозначения в качестве товарного знака в каких-либо других странах не

препятствует признанию данного или сходного обозначения товарным знаком в РФ, если иное не вытекает из международных соглашений, в которых участвует РФ. Наконец, обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно *в установленном законом порядке зарегистрировано*. Российское законодательство не охраняет не зарегистрированные в Патентном ведомстве РФ обозначения, за исключением так называемых общеизвестных товарных знаков, которые охраняются в силу международных обязательств РФ.

Действующее законодательство различает несколько *видов товарных знаков*. По *форме своего выражения* товарные знаки могут быть словесными (оригинальные слова и короткие фразы), изобразительными (разнообразные значки, рисунки, изображения), объемными (оригинальная форма изделий или их упаковки) и комбинированными (сочетающими в себе элементы названных выше знаков).

В зависимости *от числа субъектов*, имеющих право на пользование товарным знаком, различаются индивидуальные и коллективные товарные знаки. Индивидуальный товарный знак — это обозначение, зарегистрированное на имя отдельного предпринимателя. Коллективным товарным знаком является товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. Конкретные требования, предъявляемые к коллективным товарным знакам, содержатся в главе 3 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

По *степени известности* товарные знаки подразделяются на обычные и общеизвестные. В качестве обычных товарных знаков выступают любые новые оригинальные обозначения товаров, отвечающие всем критериям охраноспособности. В частности, необходимым условием их признания и охраны является обязательная государственная регистрация обозначения. Общеизвестным товарным знаком признается такое обозначение, которое знакомо широкому кругу потребителей благодаря его использованию для обозначения определенных товаров. Основным смысл выделения общеизвестных товарных знаков заключается в том, что в соответствии со ст. 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности таким знакам обеспечивается правовая охрана еще до их регистрации.

Д. Что не может быть признано товарным знаком

1. Знаки, не подлежащие регистрации

В пунктах (1a) и (16) ст. 6 Парижской конвенции изложены требования к странам-участникам о запрещении отдельных видов обозначений в качестве товарных знаков:

(а) Страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики.

(б) Положения, изложенные выше в пункте (а), применяются равным образом к гербам, флагам и другим эмблемам, сокращенным или полным наименованиям международных, межправительственных организаций, членами которых являются одна или несколько стран Союза, за исключением гербов, флагов и других эмблем, сокращенных или полных наименований, которые являются предметом действующих международных соглашений, предназначенных для обеспечения их охраны».

Эта статья дает право правительственным и межправительственным органам запрещать использование их символики в качестве товарного знака и коммерческую эксплуатацию ценности этих символов.

Запрет на использование в качестве товарных знаков государственных гербов, флагов, эмблем и иных официальных символов закреплен п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Обозначения, состоящие только из указанных символов, не могут выполнять функции товарных знаков потому, что они имеют официальный характер и так или иначе будут связываться потребителями с носителями этих символов. Кроме того, подобные обозначения способны ввести потребителей в заблуждение относительно происхождения продукции. Вместе с тем официальные символы или их отдельные части могут быть включены в качестве

неохраняемых элементов в товарные знаки, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца.

2. Знаки, которым может быть отказано в регистрации

а. Введение

Статьей 6 quinquies Парижской конвенции предусмотрен исчерпывающий перечень типов знаков, которым может быть отказано в регистрации или регистрация которых может быть признана недействительной. В большинстве стран отказ в регистрации получают все или большинство указанных в этом перечне знаков. В статье говорится:

«Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков и указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или общественному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность».

Ниже мы остановимся на рассмотрении каждого из указанных оснований для отклонения заявки при регистрации или признания ее недействительной.

В Законе РФ о товарных знаках, как и в законах многих других государств, выделены *абсолютные и иные основания* для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака. К числу абсолютных оснований отнесены обозначения, не способные выполнять функции товарных знаков, и обозначения, противоречащие публичному порядку и общественным интересам. Обозначения, признание которых товарными знаками может нанести ущерб третьим лицам, относятся к группе обозначений, не регистрируемых по иным основаниям.

б. Нарушение прав третьих лиц

Если имеется уже зарегистрированный полностью идентичный или очень похожий знак по одному и тому же классу товаров или услуг, то по общему правилу отказ получает более поздняя заявка. Подобная охрана распространяется и на общеизвестные в международном масштабе знаки. В ст. 6bis Парижской конвенции говорится:

«Страны Союза обязуются по инициативе администрации, если это допускается законодательством этой страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять либо признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним».

Третьи лица могут иметь права, которые нигде не зарегистрированы. Например, в регистрации должно быть отказано либо она должна быть признана недействительной, если заявленный знак совпадает с названием компании, производящей такой же вид товаров, даже тогда, когда это название не зарегистрировано как товарный знак.

По российскому праву к обозначениям, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков ввиду того, что это нарушало бы права и законные интересы третьих лиц, относятся:

1) *обозначения, которые являются тождественными или сходными до степени их смешения с уже охраняемыми на территории России товарными знаками, наименованиями мест происхождения товара, а также с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке.* При этом название географического объекта, используемое для обозначения товара, разрешается включать в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если данный знак регистрируется на имя лица, имеющего право на использование такого наименования. Например, правом на включение в товарный знак наименований типа

«петербургский», «карельский», «уральский» и т.п. обладают лишь заявители, расположенные в данном населенном пункте или местности;

2) обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), а также промышленные образцы, принадлежащие другим лицам;

3) обозначения, которые воспроизводят названия известных в РФ произведений науки, литературы и искусства или персонажи и цитаты из них, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников. В данном случае закон ограждает права и законные интересы создателей творческих произведений, расширяя те возможности, которые предоставляет им действующее авторское законодательство. Учитывая, что использование в качестве товарного знака имени популярного персонажа, названия художественного произведения или фрагмента из него способно, с одной стороны, обеспечить владельцу товарного знака получение за счет автора дополнительной прибыли, а с другой стороны, нанести моральный и имущественный ущерб интересам создателя произведения или иного обладателя- авторских прав, закон ставит данную возможность в зависимость от согласия автора или его правопреемников. При этом имеются в виду, конечно, лишь охраняемые произведения. Элементы неохраняемых произведений, в частности тех, срок охраны которых истек, могут использоваться свободно;

4) обозначения, воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или высшего законодательного органа страны, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры РФ. Вводя подобное ограничение, Закон РФ о товарных знаках охраняет личные неимущественные интересы и достоинство деятелей культуры и искусства, политиков, популярных лидеров и т.д. Поскольку использование их имен для обозначения товаров услуг способно оказать существенное влияние на их репутацию, это допускается делать лишь с их согласия. Интересы умерших лиц охраняются их наследниками. После смерти наследников, а также при отсутствии таковых использование в качестве товарных знаков имен лиц, внесших заметный вклад в историю и культуру России, может быть санкционировано компетентными органами РФ.

в. Отсутствие различительной способности знака

Товарный знак должен быть узнаваемым потребителем как знак определенного товара на определенном рынке. Например, чистый ярлык не может быть товарным знаком, потому что не содержит указаний на конкретного производителя.

Строго говоря, из-за отсутствия различительной способности не охраняются и другие обозначения, не способные выполнять функции товарных знаков и знаков обслуживания. В данном случае отсутствие у обозначения различительной способности понимается в более узком смысле, а именно как отсутствие у обозначения признаков оригинальности и индивидуальности. На практике не обладающими различительной способностью чаще всего признаются обозначения, состоящие только из отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером. Как правило, среди таких обозначений преобладают аббревиатуры однотипных предприятий, совпадающих по своему фонетическому восприятию. Например, не было признано товарным знаком обозначение в виде буквы «Б», заявленное Брестским электроламповым заводом. По этой же причине отклоняются заявки на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, состоящих из обычных геометрических фигур, линий, чисел, простых изображений товаров и их наименований и т.п. Однако если подобное изображение является оригинальным или стилизованным, его регистрация в качестве товарного знака вполне возможна. Кроме того, правовая охрана в качестве товарных знаков предоставляется таким элементарным обозначениям, которые в силу их длительного и интенсивного использования фактически приобрели различительную способность, став общеизвестными знаками (например, BMW). Не регистрируются в качестве товарных знаков реалистические или схематические изображения товаров для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением, и т.п.

г. Дескриптивные (описательные) знаки

В соответствии с Парижской конвенцией могут быть отклонены или признаны недействительными знаки, если они «составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения товара или времени их изготовления». Если позволить одному производителю получить исключительное право на подобный знак, это исключит его конкуренцию с другими

производителями, имеющими на рынке товары с такими же качествами.

Обозначения, указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товара, а также на место и время его производства и сбыта составляют объективную характеристику изделия и не способны его индивидуализировать. Кроме того, данные о товаре не способны быть объектом исключительного права только одного конкретного производителя, а могут использоваться любым заинтересованным лицом, выпускающим товар такого же вида и качества. Примерами подобных обозначений служат словесные знаки «Elegant», «Primat», «Premier» и др. Например, Госкомизобретений СССР в свое время отказал в регистрации словесного товарного знака «DRY&Natural», заявленного американской фирмой, поскольку было справедливо признано, что он не обладает отличительными признаками и носит описательный характер, так как в переводе на русский язык означает «сухой и натуральный».

Исключение указанных выше обозначений из сферы правовой охраны не препятствует, однако, их использованию в качестве составной части товарных знаков, если они не занимают в них доминирующего положения. Но при регистрации товарного знака указывается, что такие обозначения исключаются из сферы охраны, если они композиционно не связаны с другими элементами, или что товарный знак охраняется в целом, без предоставления охраны отдельным входящим в его композицию обозначениям. Исключение из охраны неохраняемых элементов, входящих в состав товарного знака, оформляется в виде специальной записи при внесении товарного знака в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, а также при публикации товарного знака в официальном бюллетене Патентного ведомства.

д. Использование в знаке общепринятых терминов

К обозначениям, не регистрируемым в качестве товарного знака, также относятся общепринятые термины, используемые в живом языке (часто их называют родовыми терминами). Если некая компания получит право на товарный знак такой, как «Whisky», это не позволит другим производителям этого продукта использовать данный термин. Этим будет серьезно ограничена конкуренция, поскольку другие производители уже не смогут продавать свой товар с привычным для покупателей и легко определяемым названием. В результате потери будет нести потребитель, поскольку теряются преимущества конкурентной торговли. Если к регистрации были бы допущены общепринятые термины, обладатели товарных знаков постоянно находились бы в состоянии риска. Например, «аспирин» стал родовым понятием для болеутоляющего средства во многих странах. В результате получилось, что обладатель прав на данный товарный знак в этих странах утратил свои права на него.

Чтобы избежать превращения товарного знака в родовое понятие, обладатель прав на него, как правило, ставит товарный знак вместе с родовым понятием. Например: «Копировальная техника «Хегох». Определенные проблемы возникают со словами, которые изначально указывали на место происхождения. Яркий пример — использование термина «шампанское» в отношении игристых вин. Ниже будет показано, как в Соглашении ТРИПС решается вопрос восстановления охраны подобных родовых терминов.

Российское право среди обозначений, не допускаемых к регистрации, различает: а) обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как названия товаров определенного вида; б) обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами. К первой группе, нередко именуемой «свободными знаками», относятся те, которые вследствие их широкого применения утратили для потребителей различительную способность и воспринимаются как наименования товара определенного вида. Примерами могут служить такие словесные обозначения, как рубероид, нейлон, целлофан, анестезин, новокаин, термос и т.п. Свободные знаки являются всеобщим достоянием и могут использоваться любыми заинтересованными лицами. Попытки отдельных организаций закрепить за собой монополию на их использование поддержки со стороны Патентного ведомства не находят. Так, Таллиннский таксомоторный парк в свое время представил для регистрации в качестве товарного знака шахматную линию, обычно применяемую на такси. Естественно, в регистрации было отказано, так как данный знак уже давно вошел во всеобщее употребление для обозначения такого рода услуг. По этому же основанию Апелляционная палата Патентного ведомства РФ подтвердила решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения «аспирин» в качестве товарного знака на имя фирмы «Байер»;

К *общепринятым символам* относятся обозначения, непосредственно указывающие на отрасль промышленности или область деятельности, к которой принадлежат товары и услуги, содержащиеся в перечне товаров и услуг заявки. Примерами таких обозначений могут служить изображения колбы или реторты для предприятий химической промышленности, чаши со змеей для фармацевтической деятельности, швейной иглы и ножниц для предприятий швейной

промышленности и т.п. К общепринятым терминам относятся также лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (ампер, радиус, синус и т.п.).

е. Использование наименования места происхождения

Не подлежат регистрации товарные знаки, в которых используются наименования места происхождения товара, поскольку подобное использование стало бы препятствием для других производителей товаров из этих же мест. Эта проблема по характеру схожа с проблемой использования родовых понятий. Например, «Антарктика» — это товарный знак известного бразильского пива. В данном случае не происходит использования места происхождения товара, поскольку всем известно, что в Антарктике нет производства пива. Поэтому регистрация данного товарного знака вполне правомерна.

Товарные знаки весьма схожи с наименованиями мест происхождения товаров. Они совпадают с ними по выполняемым функциям и нередко практически неразличимы по своей внешней форме, поскольку в качестве товарных знаков часто используются названия географических объектов. Их основное различие состоит в том, что товарный знак, в отличие от наименования места происхождения товара, призван связывать свойства и качества товара с конкретным его производителем, а не с особыми свойствами географической среды места производства товара. Если в качестве товарного знака заявляется географическое название или иное обозначение, которое способно создать у потребителей ложное впечатление о месте производства товара, в регистрации такого товарного знака должно быть отказано. Исключения составляют случаи, когда наименование места происхождения товара включается в качестве неохраняемого элемента в товарный знак, который регистрируется на имя лица, имеющего право на использование такого наименования.

ж. Приобретаемая различительная способность

В ст. 15 Соглашения ТРИПС говорится:

«Если знак не обладает различительной способностью, страны-участницы Соглашения решают вопрос о его регистрации в зависимости от способности знака ее обрести в процессе использования».

Рассмотрим, например, три товарных знака, используемых производителями компьютеров — «EPSON», «APPLE» и «DIGITAL». «EPSON» — это совершенно искусственное слово, но оно по своей сути обладает различительной способностью, которая применима к любому виду товаров и услуг. «APPLE» как товарный знак обладает различительной способностью применительно к компьютерным товарам, но служить товарным знаком применительно к яблокам (apple, англ. — яблоко) не может, поскольку это слово используется каждой продающей яблоки компанией. «DIGITAL» — по сути, не может обладать различительной способностью применительно к конкретному производителю электронных цифровых машин (digital переводится на русский, как цифровой). Однако пущенный в практическое использование знак приобрел различительную способность. Когда-то слово «Форд» было распространенной английской и американской фамилией. Но после успешного создания Генри Фордом автомобильной компании, эта фамилия стала идентифицироваться с производителем машин и вполне могла быть зарегистрирована как товарный знак. К сожалению, регистрационные службы слишком плохо оснащены для того, чтобы определять, приобрел ли на практике конкретный знак различительную способность. В службах не хватает персонала и средств, которые нужны для проведения опросов потребителей. Таким образом, в соответствии с законодательством многих стран товарный знак, который находился в практическом обороте в течение определенного периода времени, может быть принят к регистрации, как обладающий различительной способностью.

з. Обозначения, противоречащие общественной нравственности и морали

В соответствии с законодательством многих стран может быть отказано в регистрации знакам с обозначениями, противоречащими по своему содержанию общественной нравственности и морали. Такое препятствие к регистрации сомнительно, кроме случаев, когда существует опасность обмана потребителей. Отказ в регистрации может просто отражать какие-то предубеждения администрации регистрационной службы. Более того, в связи с постоянным изменением морали, такое основание для отказа может привести к нестабильности законодательства о товарных знаках. Представляется, что, по мере развития терпимости во взглядах на мораль и уменьшения роли государства в XXI в. относительно небольшому числу товарных знаков будет отказано в

регистрации по этому основанию.

По российскому законодательству к обозначениям, противоречащим по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, рисунки порнографического характера, оскорбительные надписи, воинствующие или расистские призывы и лозунги и т.п. На практике отказы в регистрации обозначений в качестве товарных знаков по указанным выше соображениям встречаются крайне редко.

и. Знаки, вводящие в заблуждение

Вопрос о знаках, вводящих в заблуждение, особой сложности не представляет. Такой, например знак для алкогольных напитков, производимых не из винограда, а из картофеля, как «Brandyssimo», несправедлив как в отношении потребителей, так и в отношении конкурентов. Государство не только не должно способствовать использованию такого товарного знака, обеспечивая ему правовую охрану, напротив, оно должно по закону о защите прав потребителей преследовать тех, кто этот товарный знак использует. Дело в том, что сам по себе отказ от регистрации товарного знака не служит препятствием для его использования. По законодательству большинства стран факт отказа в регистрации связан с отсутствием охраны прав на него и преследования за их нарушение. В этом отношении США являются исключением, потому что по американскому праву незарегистрированные товарные знаки охраняются законом. Но даже в США суд вряд ли примет к рассмотрению дело о вводящем в заблуждение знаке.

Знак может вводить в заблуждение в вопросе о месте происхождения товара. Духи, имеющие знак «Paris», могут заставить покупателя подумать, что они произведены в столице парфюмерии. Существование этого товарного знака будет принижать силу утверждений других парфюмеров о том, что их товар произведен именно в Париже. Но при этом, напомним, марка пива «Антарктика» никого в заблуждение не вводит, поскольку вряд ли кто-то может подумать о том, что это пиво произведено в Антарктике. Проводя эту мысль дальше, можно сказать, что использование географических названий в качестве товарных знаков допустимо, если товар по своим свойствам не может ассоциироваться с названием, как местом его происхождения. Так, марка пива «Париж», никого не заставит думать, что оно произведено в Париже, поскольку этот город никогда не славился производством пива. Поэтому товарный знак пива «Париж» может быть зарегистрирован во многих странах.

В Российской Федерации не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя. Не подлежат, в частности, регистрации знаки, содержащие вымышленные дату основания фирмы или имя ее основателя, ложные сведения о качествах и свойствах товара, месте его происхождения, полученных наградах и т.п.

к. Функциональные знаки

Охрана товарных знаков как формы интеллектуальной собственности не должна совпадать с патентной охраной. Для получения последней необходимо доказать новизну и изобретательский уровень изобретения. Исключительные патентные права чрезвычайно сильны, но срок их охраны сравнительно недолог, обычно это 20 лет с даты подачи заявки. Было бы неверно предоставлять равные исключительные права и на товарный знак при отсутствии ограничений срока их действия при том, что товарный знак не должен отвечать критериям патентоспособности. Специфическая проблема возникает в связи со свойствами и качеством товара, маркированного товарным знаком. Если разные производители в одной области производства не могут достигнуть уровня конкурентоспособного товара, имеющего товарный знак, то тот, кто им обладает, может претендовать на патентные права. По законодательству многих стран «уникальному» товару может быть отказано в регистрации товарного знака. В 1989 г. была издана Директива ЕС «О сближении законодательства стран—членов ЕС в отношении товарных знаков». Этой Директивой была запрещена регистрация «знаков, которые состояли исключительно из:

- обозначений, непосредственно указывающих на отрасль промышленности, к которой принадлежит товар, входящий в действующий классификатор товаров;
- обозначений, необходимых для получения технического результата;
- обозначений, которые существенно повышают ценность товара».

В регистрации товарного знака в США может быть так же отказано по доктрине, запрещающей функциональные знаки.

Е. Регистрация товарных знаков и экспертиза заявки

1. Соотношение вопросов регистрации и охраны товарных знаков

В подавляющем большинстве стран действует положение о том, что регистрация товарного знака является непременным условием для наступления охраны.

Исключением в этом плане являются Соединенные Штаты Америки, страна, где в соответствии с общим правом и законодательством штатов охраняются и не зарегистрированные, но вошедшие в обиход товарные знаки. Тем не менее даже в этой стране настоятельно рекомендуется товарные знаки регистрировать, поскольку законом в их отношении предусматривается значительно более высокий уровень охраны. В отличие от ситуации с охраной авторских прав, которая автоматически осуществляется без всяких формальностей по всему миру, товарные знаки, как правило, охраняются только в тех странах, где они зарегистрированы, хотя в соответствии с Парижской конвенцией охрана предоставляется общеизвестным знакам даже в тех странах, где они не зарегистрированы. По мере развития международной торговли для компаний, проводящих по всему миру маркетинг своей продукции, становится все более неудобным соблюдать формальности систем регистрации товарных знаков в десятках различных стран. Ситуация усложняется, когда возникает проблема реального становления товара на рынке разных стран. По этой причине ст. 25 Соглашения ТРИПС вводит положение, снимающее требование предварительной регистрации товарного знака:

«3. Страны — участницы Соглашения могут проводить регистрацию знака находящегося в обороте товара. Реальное использование товарного знака не должно быть непременным условием заявки на регистрацию. До истечения трехлетнего срока с даты подачи заявки не может быть отказано в регистрации товарного знака исключительно на том основании, что предполагавшееся использование товарного знака не имело места».

В Российской Федерации обозначение товара признается товарным знаком лишь с момента его государственной регистрации. Регистрацией знаков занимается Патентное ведомство РФ, в компетенцию которого, среди прочего, входит принятие и рассмотрение заявок на товарные знаки, а также выдача соответствующих правоподтверждающих документов. Факт регистрации знака имеет правоустанавливающее значение, поскольку с этого момента заявитель признается его единственным правомочным пользователем.

2. Регистрационные формальности

Договор 1994 г. о законодательстве по товарным знакам имеет целью /прощение процедуры регистрации и устранение излишних формальностей. Договором строго ограничиваются те требования, которые могут предъявляться к заявке на регистрацию. В приложениях к Договору приведены стандартные формы заявок. Все страны, вступившие в Договор, должны принимать к рассмотрению заявки, сделанные по данной форме. Число стран, присоединившихся к Договору, быстро растет. Но вне зависимости от того, присоединилась страна к Договору или нет, есть два основных элемента, которые должна содержать заявка на регистрацию товарного знака. Ими являются образец обозначения знака и перечень товаров или услуг, для которых испрашивается регистрация. Это та основная информация, которая позволяет регистрационному органу провести экспертизу заявленного знака на его соответствие требованиям новизны.

Процедура регистрации товарных знаков в общих чертах урегулирована Законом РФ о товарных знаках и более детально регламентирована Правилами, принятыми Патентным ведомством. Основанием для регистрации товарного знака служит заявка, составленная по установленным правилам. Экспертиза проводится в два этапа: вначале проверяется наличие всех необходимых документов заявки и правильность их заполнения (предварительная экспертиза), а затем заявленное обозначение исследуется на предмет его соответствия требованиям, предъявляемым к товарным знакам (экспертиза по существу). По результатам экспертизы принимается решение о регистрации товарного знака либо об отказе в регистрации. При несогласии заявителя с решением экспертизы он вправе подать возражение в Апелляционную палату Патентного ведомства РФ, затем — жалобу в Высшую патентную палату Роспатента, а в последующем, опираясь на ч. 2 ст. 11 ГК, обратиться в суд.

В случае положительного решения экспертизы Патентное ведомство РФ производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ и выдает заявителю свидетельство на товарный знак.

За подачу заявки, проведение экспертизы, регистрацию и выдачу свидетельства на товарный знак, продление срока действия свидетельства и совершение иных юридически значимых действий,

связанных с товарными знаками, взимаются государственные пошлины, размеры которых определяются Положением о пошлинах за патентование от 12 августа 1993 г.

3. Опубликование, опротестование, отмена регистрации товарных знаков

Крупные компании тратят большие деньги на собственные товарные знаки. Они постоянно обеспокоены тем, что кто-нибудь зарегистрирует знак, похожий на их собственный или полностью идентичный ему. Поэтому они нуждаются в эффективных мерах, способных им помочь выиграть в конкурентной борьбе. Эти особенности рыночных отношений нашли отражение в ст. 15(5) Соглашения ТРИПС, в которой говорится:

«Страны-участницы публикуют заявку на регистрацию каждого товарного знака и либо до, либо сразу после регистрации в разумной форме реагируют на заявления об отмене регистрации. Кроме этого страны-участницы могут предусмотреть процедуры подачи возражений против регистрации товарного знака».

После опубликования информации о заявке на регистрацию товарного знака она размещается частными информационными службами в их компьютеризированных базах данных (например, в такой широко известной базе, как <http://www.thomson-thomson.com/>). За определенную плату эти службы могут уведомлять заинтересованные компании о попытках зарегистрировать сходные знаки. Затеять процедуры подачи возражений против регистрации или процедуры по ее отмене могут себе позволить лишь крупные, с большими финансовыми средствами компании, ибо у них есть деньги на оплату дорогостоящих юридических и технических экспертиз, которые зачастую определяют успех в этих делах.

Ж. Срок действия права на товарный знак

В отличие от ограничений на срок действия патентного или авторского права сроки действия права на товарный знак могут продлеваться неограниченно. В ст. 18 Соглашения ТРИПС указывается:

«Первичная регистрация товарного знака и каждое новое ее продление должны осуществляться на срок не короче семи лет. Количество продлений не ограничено».

И пока товарный знак служит выполнению своей основной функции идентификации товара как товара определенного производителя, нет причин для прекращения срока его действия. Когда оканчивается срок действия охраны объекта авторским правом и он становится общественным достоянием, каждый может начать ставить пьесы Шекспира, не вступая в долгие переговоры о праве постановки или об уплате авторских гонораров, поскольку срок действия охраны объекта истек. Конкурирующие производители телефонных аппаратов могут также без уплаты вознаграждения авторам изготавливать свою продукцию, поскольку истек срок патентной охраны. При этом в отношении товарных знаков обществу нет пользы от перевода знака в разряд объектов всеобщего использования. Потребители, привыкшие к определенным качествам и свойствам, скажем, кока-колы, будут весьма разочарованы, если разные производители начнут выпускать отличающиеся вкусовыми данными напитки под этой же маркой. По этой причине срок действия товарного знака не ограничивается во времени. Однако если бы срок действия охраны товарного знака продлевался автоматически, то возникала бы проблема с неиспользуемыми знаками, которые будут оставаться в реестрах, мешая другим производителям регистрировать свой товар в этой же нише. Если зарегистрированный товарный знак не использовался никогда или не использовался в течение длительного периода времени, очень мала вероятность того, что новое использование этого знака кем-то другим введет потребителя в заблуждение. Одним из способов очистки реестров от неиспользуемых знаков является правило о периодическом обновлении права на их использование. Это может быть также хорошей возможностью пополнения бюджета регистрационных служб за счет взимания пошлин за продление срока действия охраны товарного знака. В некоторых странах (как еще одна форма избавления реестров от неиспользуемых знаков) требуется письменное подтверждение продолжения использования товарного знака. Статья 19 Соглашения ТРИПС по этому поводу гласит:

«Если для поддержания силы товарного знака требуется продление регистрации, то регистрация может быть отменена только по истечении не менее чем трехлетнего непрерывного периода времени, когда знак не использовался, при условии отсутствия обоснованных причин, по которым обладатель прав на товарный знак им не пользовался и представил соответствующие доказательства. Обстоятельства чрезвычайной силы, которые не

зависят от воли обладателя прав на товарный знак, например, государственные ограничения на импорт или иные требования, предъявляемые к товарам или услугам, охраняемым товарным знаком или знаком обслуживания, должны признаваться в качестве достаточных причин неиспользования знака».

Юридические и физические лица, зарегистрировавшие на свое имя товарный знак, приобретают право на его использование на всей территории РФ в течение десяти лет. При этом указанный срок рассматривается законом лишь в качестве начального периода охраны, который связывается с первичной регистрацией обозначения. В принципе же срок охраны может быть сколь угодно длительным, поскольку действие свидетельства на товарный знак может неоднократно продлеваться в порядке, установленном ст. 16 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Сущность права на товарный знак состоит в возможности его неограниченного хозяйственного использования для обозначения производимых и реализуемых товаров. Использованием товарного знака считается прежде всего применение его на товарах, для которых он зарегистрирован, и/или на их упаковке. При наличии уважительных причин использованием знака может быть признано также применение обозначения в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и т.п.

Право на товарный знак является *абсолютным и исключительным* субъективным правом. Это означает, что только его владелец обладает монопольной возможностью использовать товарный знак и распоряжаться им, а также запрещать использование товарного знака другими лицами. Использование товарного знака рассматривается законом не только как право, но и как обязанность его владельца. Если товарный знак не используется без уважительных причин в течение пяти лет, его регистрация может быть прекращена досрочно по требованию любого заинтересованного лица.

При использовании товарного знака рядом с обозначением может проставляться *предупредительная маркировка*, указывающая на то, что применяемое обозначение является товарным знаком (М, ТМ, Reg. ТМ и т.п.). Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в РФ товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, образует уголовное преступление (ст. 180 УК РФ).

3. Вопросы взаимоотношений работодателя и работника в связи с охраной товарного знака

Сложные взаимоотношения, возникающие между работником и работодателем в области охраны коммерческой тайны, объектов авторского права или объектов патентной охраны, как правило, несвойственны охране товарных знаков. Обычно права на изображение товарного знака, созданного работником в ходе исполнения им его служебных обязанностей, принадлежат работодателю. Главное предназначение товарного знака состоит в том, чтобы дать потребителю инструмент определения товара, производимого работодателем, поэтому использование прав на товарный знак работником только запутывало бы потребителя.

Российское законодательство не закрепляет авторских прав на товарные знаки за их конкретными разработчиками. Обозначения, регистрируемые в качестве товарных знаков, могут отвечать всем требованиям, предъявляемым к объектам авторского права. Однако если их авторы дают согласие на использование созданных ими произведений в качестве товарных знаков, они не приобретают в связи с этим дополнительных прав или преимуществ. Охрана их личных и имущественных интересов ограничивается сферой авторского права, гарантирующего неприкосновенность достигнутого ими творческого результата, который может стать товарным знаком только с их согласия и на согласованных с ними условиях. Но на сам товарный знак как объект промышленной собственности его создатели никаких прав не приобретают.

II. Лицензирование товарного знака

1. Введение

В отношении лицензирования товарного знака возникает несколько важных вопросов

юридического характера. Действующее в отдельных странах законодательство по вопросам лицензирования товарных знаков создавалось на базе различных философских воззрений нескольких школ права. В соответствии с одними взглядами, задача товарного знака — гарантировать потребителю качество товара с тем, чтобы выработать у него доверие к определенной марке. В соответствии с другими взглядами, товарный знак — это указатель имени производителя, который объясняет потребителю, на кого он может жаловаться, когда не удовлетворен качеством товара. Поэтому согласно первой позиции, если обладатель прав на товарный знак разрешает его использование и при этом не контролирует качество товара, он бросает свой товарный знак на произвол судьбы. И вопрос здесь фактически только один: контроль качества товара.

По второй позиции, как правило, требуется обязательная регистрация лицензии на использование товарного знака. Тогда теоретически потребитель может узнать, на кого жаловаться в случае неудовлетворительного качества товара. Поскольку первая позиция, как представляется, основана на более реалистичном предположении о поведении потребителя (когда он просто полагается на качество марки товара), она превалирует над второй позицией, основанной на менее реалистичном предположении о том, что потребитель будет выискивать в реестрах нового обладателя права на лицензионный продукт.

Есть и другие совсем не похожие на указанные, причины, по которым в разных странах требуется регистрация лицензий на товарные знаки. Например, это могут быть подозрения относительно того, что лицензионные пошлины, отчисляемые обладателю прав на товарный знак, служат (когда лицензия не зарегистрирована) способом ухода от валютного контроля и от уплаты подоходного налога. Это могут быть опасения, что лицензии, содержащие ограничительные условия, могут вступить в противоречие с антимонопольным законодательством. Обладатель прав на товарный знак должен внимательно отнестись к соблюдению требований законодательства во всех тех странах, где по лицензии на его товарный знак производится продукция. Вопросом чести в деловой практике является осуществление контроле качества производимого товара с данным товарным знаком, вне зависимости от того, требуют этого положения законодательства или нет. Кроме того, очень важно в тех странах, где требуется обязательная регистрация лицензий на использование товарного знака, соблюдать все Необходимые формальности, какими бы неразумными они ни казались-, чтобы не утратить охрану своего товарного знака. Поскольку лицензионное использование товарного знака служит указателем на имя производителя и гарантией качества, принудительное лицензирование представляется неприемлемым, потому что товарный знак не сможет выполнять все указанные функции. По этому поводу в ст. 21 Соглашения ТРИПС указывается, что «не разрешается принудительное лицензирование товарных знаков».

Распоряжение товарным знаком согласно действующему российскому законодательству охватывает собой уступку товарного знака (ст. 25 Закона РФ о товарных знаках) и предоставление лицензии на использование товарного знака (ст. 26).

Уступка товарного знака означает передачу прав на товарный знак его владельцем другому юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Подобная передача прав может осуществляться как на возмездных, так и на безвозмездных началах и производится на основании гражданско-правового договора. В силу данного договора, владелец товарного знака отказывается от дальнейшего его использования и передает все права на знак приобретателю, который, в СВОЮ очередь принимает на себя все права и обязанности владельца товарного знака и предоставляет отчуждателю встречное удовлетворение, если оно предусмотрено договором. На практике уступка товарного знака обычно обусловлена предстоящей ликвидацией и_и изменением профиля деятельности владельца товарного знака. Либо увязана с уступкой прав на иные объекты промышленно и собственности, например на изобретения или промышленные образцы.

Действующее законодательство содержит лишь одно, но существенное ограничение для совершения подобных договоров. Согласно ч. 2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя. Хотя указанное ограничение достаточно неопределенно и в принципе позволяет блокировать почти любой договор об уступке товарного знака, его наличие в законе представляется вполне оправданным из-за необходимости охраны прав потребителей, в частности ограждения их от некачественных

товаров. Поэтому, например, если в результате уступки товарного знака, который ассоциировался у потребителей с высоким качеством товаров определенного вида, им начинает маркироваться заведомо низкокачественная продукция, такой договор как вводящий потребителей в заблуждение может быть признан недействительным.

Наряду с уступкой товарного знака его владелец может предоставить право на использование товарного знака другому лицу *по лицензионному договору*. В отличие от договора об уступке товарного знака лицензионный договор предполагает предоставление лицензиату права на использование товарного знака на оговоренный в договоре срок. При этом сам владелец (лицензиар) сохраняет право на знак и несет все обязанности его владельца. Напротив, на лицензиата каких-либо дополнительных обременений, кроме обязанностей, принятых им на себя по лицензионному договору, обычно не возлагается.

Условия лицензионного договора определяются в целом самими сторонами. В частности, они сами решают вопрос о том, приобретает ли лицензиат исключительное право на пользование товарным знаком или нет, самостоятельно определяют размер и порядок уплаты вознаграждения, устанавливают срок действия договора и т.п. Однако законом введено два взаимосвязанных обязательных условия: лицензионный договор должен предусматривать, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Указанные требования представляют собой известную гарантию для потребителей, ориентирующихся на уже известный товарный знак. В случае если маркируемые лицензиатом товары будут худшего качества, лицензиар не только вправе, но и обязан запретить дальнейшую маркировку товара переданным по договору знаком. Вопрос о досрочном прекращении лицензионного договора по данному основанию может быть поставлен и другими заинтересованными лицами, в частности государственными органами или общественными организациями по защите прав потребителей.

Закон предъявляет особые требования к форме договоров об уступке товарного знака и передаче права на его использование. Указанные договоры должны совершаться в письменной форме и регистрироваться в Патентном ведомстве РФ. Порядок регистрации определен Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, утвержденными Роспатентом 26 сентября 1995 г. В дальнейшем обязательной регистрации в Патентном ведомстве подлежат изменения, вносимые в уже заключенные договоры. Незарегистрированные договоры об уступке права на товарный знак или о предоставлении права на его использование, а также внесенные в них изменения считаются недействительными. За регистрацию договоров и изменений в них Патентным ведомством взимается пошлина, которая по соглашению сторон может быть уплачена любым из участников договора.

2. Франчайзинг

Франчайзинг — это, как правило, такая форма лицензии на использование товарного знака, которая сопровождается оказанием помощи со стороны обладателя товарного знака (франчайзера) лицу, владеющему предприятием, которое осуществляет свою деятельность на условиях заключенного с франчайзером договора (яркий пример — предприятия быстрого питания). Лицензионные франчайзинговые договоры несколько отличаются от других договоров о лицензировании товарного знака и в их отношении имеются важные вопросы правового характера. Эти договоры носят, как правило, более детализированный характер, уточняя все аспекты взаимоотношений между сторонами. К сожалению, существует множество «хитроумных» мошеннических схем франчайзинга, по которым франчайзер получает деньги по договору, рисуя несбыточные картины баснословных доходов. Поэтому действующие во многих странах законы и различные подзаконные акты, регулирующие соблюдение правил честного ведения бизнеса, направлены на то, чтобы строго соблюдались все обязательства, взятые на себя франчайзером в отношении будущего франчайзи. Вторая проблема связана с тем, что инвестиции, вкладываемые в новое предприятие, служат, главным образом, поддержанию доброй воли франчайзера, а отнюдь не поддержке самого предприятия. По этой причине в ряде стран действует ограничение на право франчайзера отказывать в продлении срока действия договора, несмотря на то, что такое ограничение идет вразрез с общими принципами свободного рынка.

В российском праве специальные правила о договоре франчайзинга, который официально

именуется *договором коммерческой концессии*, появились относительно недавно, с принятием части второй Гражданского кодекса **РФ**. Эти правила разработаны с учетом мирового опыта правового регулирования того комплекса отношений, который возникает в связи с предоставлением одним предпринимателем (правообладателем) другому (пользователю) права выступать в обороте под коммерческим именем правообладателя. Для этого пользователю предоставляется возможность использовать в своей хозяйственной деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, и в первую очередь — прав на средства индивидуализации правообладателя, включая и право на товарный знак.

С учетом того, что договор коммерческой концессии создает реальную опасность введения третьих лиц, в особенности потребителей, в заблуждение относительно личности лица, продающего им товары или оказывающего услуги, закон уделяет особое внимание защите их законных интересов. Правила ГК, посвященные этим вопросам, носят императивный характер и не могут быть отменены или изменены соглашением сторон. Так, в соответствии с ч. 8 ст. 1032 ГК пользователь обязан информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование и другие средства индивидуализации в силу договора коммерческой концессии. Конкретных форм такого информирования Кодекс не устанавливает, так как они зависят от характера и особенностей деятельности, осуществляемой пользователем. Но само указание на необходимость использования «наиболее очевидного» для потребителей способа информирования показывает, что на пользователя возлагается бремя ответственности за любое вольное или невольное введение потребителей в заблуждение по поводу прав на пользование фирмой.

Целям защиты интересов потребителей служит и ряд других правил, в частности о субсидиарной ответственности правообладателя по предъявленным к пользователю претензиям о качестве товаров (работ, услуг) (ст. 1034 ГК), о праве и обязанности правообладателя контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии (ст. 1031 ГК), и др.

Договор коммерческой концессии может заключаться на любой оговоренный сторонами срок либо без указания срока. В связи с тем, что пользователи вкладывают собственные силы и средства в продвижение фирменных наименований правообладателей на рынке, за теми из них, кто надлежащим образом исполнял свои обязанности по договору, закрепляется преимущественное право на заключение договоров на новый срок на тех же условиях.

Особые требования предъявляются законом к форме заключения и прекращения договора коммерческой концессии. Согласно ст. 1028 ГК он должен быть заключен в письменной форме, причем при несоблюдении этого требования договор считается ничтожным. Помимо этого договор подлежит регистрации в органе, осуществившем государственную регистрацию правообладателя. Если правообладатель зарегистрирован в иностранном государстве, регистрация договора коммерческой концессии осуществляется органом, осуществившим государственную регистрацию пользователя.

К. Права владельца товарного знака

1. Как помешать другим лицам использовать товарный знак

Право препятствовать другим пользоваться товарным знаком или знаком обслуживания на сходные товары или услуги является одним из наиболее важных прав его правообладателя. В ст. 16 (1) Соглашения ТРИПС говорится:

«Субъекты прав на зарегистрированный товарный знак имеют исключительное право ходатайствовать о запрещении третьим лицам, не имеющим согласия правообладателя, использовать в коммерческой практике идентичные или сходные знаки на товары или услуги с товарами или услугами, в отношении которых и был зарегистрирован товарный знак, если подобное использование способно вызвать их смешение. Способность вызвать смешение использованием похожих знаков на похожие товары или услуги предполагается сама собой. Вышеуказанное право должно использоваться без ущерба ранее возникшим правам и не должно влиять на возможность стран-участниц предоставлять права на товарные знаки, возникшие в практике их использования».

Самым ярким примером нарушения прав обладателя товарного знака, конечно, является

использование аналогичного знака на аналогичный товар. Такое использование часто носит название «подделывания товарного знака». Товарные знаки должны быть охвачены охраной не только от прямых подделок. Она должна быть шире и распространяться также и на похожие знаки. При этом ответа требует вопрос о способности вызывать смешение, а именно: схожи ли знаки и товары в такой степени, что это введет значительное число потребителей в заблуждение и они перепутают знаки.

2. Меры против «размывания» товарного знака

Статья 16 (3) Соглашения ТРИПС содержит положения, касающиеся вопросов охраны товарных знаков от их «размывания». Статья гласит:

«Статья 6bis Парижской конвенции (с дополнениями 1977 года) применяется также к товарам и услугам, не похожим на те, в отношении которых зарегистрирован знак, при условии, что использование данного товарного знака в отношении непохожих товаров или услуг будет служить указанием на наличие связи между этими товарами и услугами и правообладателем на зарегистрированный товарный знак и что при этом возможно причинение ущерба интересам правообладателя».

Концепция «размывания» товарного знака возникла в Англии в связи с делом, в котором владельцы известного товарного знака «KODAK» выиграли по иску против компании, производившей велосипеды «KODAK». Но наибольшее развитие эта концепция получила в США. После введения соответствующего положения в Соглашение ТРИПС она распространяется и по всему миру. Специалисты часто говорят о двух разновидностях «размывания» товарного знака: о так называемой «утрате блеска» и о «запятнании репутации». В США рассматривалось одно дело, в котором производитель инсектицидов использовал слова, сходные с теми, что были использованы в известном товарном знаке пива, чем ослабил блеск знака. И хотя покупатели, конечно, знали разницу между ядом для тараканов и пивом, реклама товаров компании, производящей инсектициды, могла бы вызвать подсознательную ассоциацию яда с пивом. Был целый ряд дел о случаях «размывания» знака, когда в Интернете открывался сайт одной компании, носящий имя другой хорошо раскрученной фирмы. И даже несмотря на то, что в сайте не было никаких негативных упоминаний об этой фирме, слава известной марки «размывалась». И фирма смогла успешно добиться запрещения использования своего имени в Интернете.

Борьба с «размыванием» вступает в прямое противоречие с практикой регистрации товарных знаков и знаков обслуживания на целые категории товаров и услуг. Следующие виды противоречий сразу возникают между двумя товарными знаками, регистрируемыми в отношении различных категорий товаров, когда:

- 1) более молодой (т.е. позднее зарегистрированный) знак становится известным, тогда как зарегистрированный раньше — нет;
- 2) ранее зарегистрированный знак становится известным, более молодой — нет;
- 3) оба знака становятся известными.

Решения этой проблемы пока не найдено, и есть вероятность, что в судебной практике разных стран она будет решаться по-разному.

3. Использование необремененного знака

Некоторые страны стараются защитить свои внутренние интересы за счет введения ограничений на использование всемирно известных марок, требуя, например, сопрягать в названии местную и мировую марки. Однако в ст. 20 Соглашения ТРИПС говорится:

«Использование в торговле товарного знака не должно безосновательно обременяться специальными требованиями, такими, как требование использовать знак в сочетании с другим, использовать знак в особой форме или манере, вредной для его различительной способности относительно одних товаров или услуг от других. Этим не исключается требование, предписывающее использование товарных знаков, способствующих определению их производителей и различению их от других товаров или услуг».

В некоторых случаях может возникнуть конфликт между законодательством о товарных знаках и законодательством об охране окружающей среды или охране исторических памятников. Например, сеть ресторанов может иметь свой товарный знак в виде какого-то уродливого изображения или обозначения. Статью 20 Соглашения ТРИПС не следует понимать как

запрещающую государственным органам удалять огромные уродливые знаки из исторических районов городов. Ограничение на использование таких знаков не носит дискриминационного характера, а потому нормальный контроль над знаками с точки зрения законодательства вполне допустим.

Л. Ограничение прав владельца товарного знака

Права обладателя товарного знака не являются неограниченными. В ст. 17 Соглашения ТРИПС говорится:

«Страны-участницы могут вводить изъятия из объема прав обладателей товарного знака, касающиеся использования описательных элементов знака, при условии, что такие изъятия делаются с учетом законных интересов правообладателя и третьих лиц».

Как правило, ограничения прав либо вводятся законодательством о товарных знаках, либо они рождаются судебной практикой и касаются в основном описательных элементов знака, знаков на «частично утратившие свойства товары» и использования знаков в рекламе сравнительного характера.

1. Использование товарных знаков применительно к товару, частично утратившему свои свойства

Если розничный торговец продает настоящие товары, он свободно может использовать их товарный знак в своей рекламе. И, как правило, владельцы прав на товарный знак против этого не возражают, поскольку рост объема продаж означает увеличение прибыли производителя. Вопросы возникают, когда речь идет о товарах не того качества, если это поврежденные или подержанные товары. Международное право в области товарных знаков не дает четкого ответа на вопрос, может ли оригинальный товарный знак использоваться в таких ситуациях.

2. Использование товарных знаков в рекламе сравнительного характера

В прошлом некоторые страны запрещали использование товарных знаков даже в правдивой рекламе сравнительного характера. Например, несмотря на справедливость оценок, производителю пленок «Fujii» запрещалось писать в рекламе что «цвета пленок «Fujii» ярче, чем цвета пленок «Kodak». Постепенно пришло понимание того, что подобные запреты носят антипотребительский характер, потому что лишают потребителя возможности получать важную информацию о сравнительных качествах товара и о ценах на них. В некоторых странах запреты на сравнительную рекламу породили судебные дела, которые рассматривали подобные запреты как нарушения конституционных гарантий на свободу слова. В 1977 г. Комиссия ЕС приняла Директиву, разрешающую широкое использование сравнительной рекламы. Эта Директива означает, что страны, входящие в ЕС, должны будут изменить свое законодательство, чтобы легализовать сравнительную рекламу. Но в то же время эта резолюция потребует и введения определенных ограничений. Так, Директивой запрещается реклама, дискредитирующая или очерняющая товары конкурента, а также запрещается реклама товара, который представляет собой имитацию товара конкурента. Таким образом, сравнительная реклама будет более свободной, чем раньше, но не такой свободной, как в США, где не существует ограничений на использование товарного знака конкурента в правдивой рекламе сравнительного характера. Существование таких отличающихся национальных подходов к вопросу о сравнительной рекламе может создать серьезные проблемы для тех компаний, которые хотят использовать товарный знак конкурента в своей рекламной кампании мирового масштаба.

М. Гражданско-правовые средства охраны товарных знаков

1. Доказывание нарушения права на товарный знак

В гражданских исках по вопросам нарушения прав на товарный знак правообладатель должен доказать, что ответчик использовал тот же самый или похожий знак на такие же или аналогичные товары таким образом, что это вполне может вызвать их смешение. Выше уже

говорилось о том, что Соглашением ТРИПС предусматривается презумпция смешения при использовании одинаковых знаков на одинаковые товары. Сложность в доказывании нарушения возникает в тех случаях, когда товарный знак, сам товар или они оба похожи, но не идентичны. Законодательство о товарных знаках может содержать перечни факторов, которые должны приниматься во внимание в таких случаях. В некоторых странах определение таких факторов происходит на основании судебного толкования и прецедентов. Например, в США в судебных решениях, содержащих толкование Федерального акта о товарных знаках, указывается перечень обстоятельств, которые подлежат рассмотрению: 1) юридическая сила товарного знака истца, 2) сходство между двумя знаками, 3) сходство товаров, 4) вероятность того, что первый правообладатель на товарный знак заполняет данную товарную нишу, 5) реальность смешения знаков, 6) добросовестность намерений обладателя второго знака в его использовании, 7) качество «более молодого товара», 8) потребительский опыт покупателей и 9) сравнение ущерба, который может быть причинен сторонам, если использование второго знака не будет запрещено. Все перечисленные факторы, за исключением фактора реальной возможности смешения знаков, не являются прямыми методами выявления возможности смешения знаков. Более прямой метод, используемый в некоторых странах, состоит в научном социологическом обследовании репрезентативных групп потребителей. Результат, показывающий значительный процент смешения знаков покупателями, является достаточным свидетельством реальной угрозы смешения знаков. И наоборот, если никто или малое количество опрошенных будет введено в заблуждение схожестью знаков, значит, угрозы их смешения нет. Данные таких опросов куда более убедительны, нежели анекдотические истории об отдельных покупателях.

Согласно п. 2 ст. 4 Закона РФ о товарных знаках *нарушением прав владельца товарного знака* признается несанкционированное изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. Как видим, закон указывает лишь на наиболее типичные виды нарушений прав на товарный знак. Их объединяющим признаком является введение товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, в хозяйственный оборот. Если такой цели лицо, использующее товарный знак или товар, маркированный знаком, не преследует, его действия нарушения не образуют. Так, например, само по себе хранение товара, маркированного чужим товарным знаком, когда хранитель лишь предоставил складские помещения для хранения товара, который собирается пустить в оборот другое лицо, нарушением прав владельца товарного знака со стороны хранителя не является. Напротив, если хранение продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, осуществляется с целью введения такой продукции в хозяйственный оборот, оно признается нарушением прав на товарный знак.

Нарушением прав владельца товарного знака является как несанкционированное использование третьими лицами тождественного обозначения товаров, так и использование обозначений, сходных с зарегистрированным товарным знаком. *Тождественным* признается обозначение, которое во всех своих элементах совпадает с уже известным товарным знаком и при этом относится к одному и тому же классу товаров независимо от различия в их перечне. Обычно установление тождественности обозначений не вызывает больших затруднений.

Гораздо сложнее решается данный вопрос тогда, когда речь идет о *сходных обозначениях*. В самом Законе РФ о товарных знаках лишь указывается на недопустимый уровень близости заявляемого обозначения к уже известному — наличие между ними сходства до степени смешения (ст. 7). Согласно п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Хотя данное указание носит в значительной мере абстрактный характер, оно все же вносит некоторую ясность. В частности, очевидно, что совпадение отдельных элементов обозначений само по себе не может служить причиной отказа в регистрации товарного знака. Поскольку товарный знак ориентирован прежде всего на потенциальных покупателей товара, оценка сходства обозначений должна производиться не с профессиональных позиций, например с позиции дизайнера, художника, графика и т.п., которые способны отметить мельчайшие различия, а с точки зрения простого покупателя (потребителя), который не имеет специальных знаний и навыков в соответствующей области.

Иными словами, экспертные решения должны приниматься с учетом среднего уровня подготовки и развития потребителей в конкретной стране. При этом задача сравнения двух образов исходя из среднего уровня знаний лишь внешне является простой. На самом деле путь от субъективного мнения до объективного подхода лежит через системный анализ решений экспертизы в течение десятилетий.

На практике оценка степени сходства обозначений проводится с учетом ряда факторов, отраженных в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Так, например, при сравнении словесных обозначений выявляется звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство.

Выявленные в ходе сравнения тождество или сходство до степени смешения охраняемого в России товарного знака и используемого третьим лицом обозначения не служат, однако, безусловными основаниями к признанию факта нарушения прав владельца товарного знака. Нарушением считается лишь использование тождественного или сходного до степени смешения символа для обозначения однородных товаров. Это, в частности, означает, что обозначение, давно применяемое для маркировки товаров определенного вида, по отношению к другим товарам может обладать новизной. Поэтому важным моментом при исследовании вопроса о нарушении права на товарный знак выступает сопоставление товаров, по отношению к которым используется тождественное или сходное до степени смешения обозначение. При установлении однородности товаров, разумеется, принимается во внимание подразделение товаров (работ, услуг) на важнейшие родовые и видовые понятия, закрепленное действующей Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ). Однако решающее значение придается существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

2. Доказывание «размывания» товарного знака

В исках по делам о «размывании» товарного знака закон, как правило, требует от истца доказывания того, что его товарный знак — это известная марка. Выше уже говорилось, что «размывание» знака возникает, когда у потребителей смешиваются представления о производителе товара истца и товара ответчика, даже несмотря на то, что это совершенно разные товары. Но если марка товара истца не является известной, то маловероятно, что потребитель, увидев товарный знак ответчика, спутает производителей.

3. Судебный запрет на использование товарного знака

В судебных процессах по вопросам использования товарных знаков одна из основных задач истца состоит в том, чтобы остановить использование знака ответчиком. В ст. 44 (1) Соглашения ТРИПС говорится, что «судебные власти полномочны принять постановление, предписывающее одной из сторон воздержаться от совершения нарушения...» Во многих странах судебные тяжбы могут тянуться годами до вынесения окончательного решения. За это время обладатель прав на товарный знак может понести серьезные убытки. И поэтому в Соглашение введено положение о применении временных мер, которые могут приостановить появление в торговле незаконного товара. Однако действие временных мер неэффективно в отношении пиратских товаров с фальшивыми товарными знаками. Торговцы такими товарами (особенно с лотков) просто погрузят их в машины, увезут и спрячут. Поэтому авторы Соглашения включили в него положение о том, что временные меры могут приниматься без уведомления той стороны, в отношении которой принято решение об их введении, особенно в тех «необходимых случаях, когда промедление может причинить непоправимый ущерб правообладателю либо когда существует реальный риск того, что могут быть уничтожены доказательства нарушения». В целях защиты нарушителя от произвола в Соглашение включено положение, гласящее, что «судебные власти имеют право требовать от истца, чтобы он привел разумные доказательства, с достаточной степенью убедительности показывающие, что именно он является законным правообладателем и что нарушены его права или что есть угроза их нарушения, а также потребовать от него гарантий обеспечения имущественных интересов ответчика, достаточных для защиты и для предупреждения произвола». Может случиться так,

что в некоторых странах указанные меры могут оказаться недостаточными для обеспечения справедливости судебных решений.

Сохраняется возможность того, что предполагаемый нарушитель, подвергнутый временным мерам, сможет доказать свою невиновность. Поэтому в Соглашение также включены положения, направленные на защиту прав ответчика. Суд может потребовать приведения истцом более веских доказательств в свою пользу и предоставления более надежных гарантий обеспечения имущественных интересов ответчика до вынесения постановления о принятии временных мер. Если решение о временных мерах принято без вызова в суд предполагаемого нарушителя прав обладателя товарного знака, он имеет право на незамедлительное поставление его в известность о вынесенном решении и право на представление своих объяснений суду в кратчайшие сроки. Суд имеет право вынести решение о компенсации в случае, когда временные меры были приняты при отсутствии совершения правонарушения или его угрозы со стороны ответчика.

Требование о прекращении дальнейшего незаконного использования товарного знака является наиболее распространенным способом защиты, вытекающим из нарушения права на товарный знак. По смыслу российского закона данное требование может быть заявлено и в целях предотвращения готовящегося правонарушения, когда, например, незаконно маркированный чужим товарным знаком товар лишь готовится к реализации или ввозу на территорию охраны. Судебная практика свидетельствует о том, что иски о пресечении незаконного использования товарного знака могут быть предъявлены к нескольким ответчикам как самостоятельно, так и в рамках одного дела, но каждый из них отвечает за свои неправомерные действия по введению товара, маркированного товарным знаком, в хозяйственный оборот. Так, часовой завод обратился в арбитражный суд с иском о пресечении нарушения прав на товарный знак к комиссионному магазину, выставившему на продажу часы, маркированные товарным знаком, принадлежащим заводу. Возражая против иска, ответчик сослался на то, что он не является изготовителем часов, а только занимается их реализацией. Поэтому, по его мнению, ответственность перед часовым заводом должен нести не он, а производитель данных часов, который незаконно маркировал их чужим товарным знаком. Суд с данным доводом ответчика не согласился, указав, что действия производителя часов и комиссионного магазина представляют собой самостоятельные нарушения прав владельца товарного знака, и последний решает сам, к кому из нарушителей он предъявляет иск.

К указанному способу защиты близко примыкает требование об удалении с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожении изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Иногда, однако, сделать это невозможно без причинения существенного вреда самому товару. Представляется, что по смыслу закона в этом случае подлежит уничтожению (переработке) сам товар.

Что касается мер обеспечительного характера, то, хотя Закон РФ о товарных знаках о них специально не упоминает, для их применения судом (например, для наложения ареста на изделия, незаконно маркированные чужим товарным знаком) нет никаких препятствий с учетом возможностей суда, предусмотренных процессуальным законодательством.

4. Возмещение ущерба

Нарушение прав на товарный знак может причинить различные виды убытков его обладателю. Правообладатель может понести убытки, а нарушитель его права незаконно обогатиться. В случае продажи правонарушителем товаров низкого качества может быть нанесен вред деловой репутации правообладателя. Потеря репутации может повлечь за собой снижение оборота и потребовать больших расходов на рекламу для восстановления репутации. Все эти убытки подлежат возмещению.

В тех случаях, когда вследствие незаконного использования чужого товарного знака его обладатель понес убытки, он имеет право на их возмещение в полном объеме. Основная трудность здесь заключается в обосновании истцом конкретного размера упущенной им выгоды. В известной степени эту задачу облегчает ч. 2 п. 2 ст. 15 ГК, гласящая, что «если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы».

Н. Меры административного характера

Пиратство в отношении товарных знаков приносит вред и потребителям, и конкурентам. Как уже говорилось, для защиты прав потребителей одних гражданско-правовых мер недостаточно. Недостаточно их и для защиты от конкурентов. Это особенно четко проявляется, когда конкуренты

из офшорных зон занимаются ввозом в страну товаров с пиратскими товарными знаками. Общества по защите прав потребителей считают возможным часть своих средств вкладывать в дело борьбы с обманом потребителей со стороны тех, кто выдает поддельные товарные знаки за настоящие. Важную роль в деле предотвращения ввоза фальсифицированных товаров могут играть таможенные власти. Соглашением ТРИПС предусматривается использование тех же административных процедур по задержанию на границе товаров с поддельным товарным знаком, какие применяются в отношении контрафактной авторской продукции. В п. 14(а) ст. 51 Соглашения фальшивые товары описаны следующим образом:

это «... любые товары, включая и упаковку, носящие без разрешения правообладателя товарный знак, который либо полностью идентичен законно зарегистрированному знаку по данной группе товаров, либо неотличим от него в основных элементах и который тем самым нарушает права его обладателя в данном вопросе по законодательству страны-импортера».

Положения Соглашения ТРИПС о задержании поддельных товаров на границе очень важны, поскольку пиратское использование товарных знаков очень часто осуществляется лицами, действующими из другой страны для того, чтобы избежать контактов с правоохранительной системой.

О. Уголовно-правовые меры охраны товарных знаков

В Соглашении ТРИПС говорится: «Страны-участницы должны применять меры уголовно-правового и уголовно-процессуального характера в случаях умышленной фальсификации товарных знаков... в коммерческих целях». Далее указывается, что «виды наказания должны включать лишение свободы и/или денежные штрафы, размер которых должен быть настолько значителен, чтобы удерживать других от подобных действий, и соразмерен строгости наказаний, предусмотренных за преступления соответствующей тяжести. В нужных случаях должны использоваться такие меры, как арест, изъятие и уничтожение фальсифицированных товаров и любых материалов и оборудования, которые были использованы при совершении данного правонарушения». Включение в Соглашение положения о санкциях уголовно-правового характера — это серьезный шаг по выходу за пределы традиционной ориентации международных договоров исключительно на инструменты гражданского права. Несомненно, что понятия преступления и наказания в разных странах неодинаковы. От страны к стране меняется положение в части возможностей использования сил правоохранительных органов в борьбе с пиратством в отношении товарных знаков. И конечно, будет усиливаться давление со стороны стран — экспортеров интеллектуальной собственности в вопросах преследования пиратства в области использования товарных знаков.

Российское законодательство рассматривает незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров не только в качестве гражданского правонарушения, но и как уголовно наказуемое деяние (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Но для квалификации данного деяния как преступления необходимы такие признаки, как неоднократность или причинение крупного ущерба. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. В качестве возможного наказания предусматриваются штраф в размере от 200 до 400 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Уголовная ответственность может последовать и за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в РФ товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (ч. 2 ст. 180 УК РФ).

II. Роль юриста в охране товарных знаков

1. Реестр товарных знаков и план их охраны

Юрист, консультирующий бизнесменов, должен иметь реестр всех существующих товарных знаков и уметь оставлять планы охраны действующих знаков и отмены недействующих. Подобный план должен состоять из нескольких элементов.

Товарный знак должен быть зарегистрирован в тех странах, куда вероятнее всего пойдут маркированные этим знаком товары. Юрист должен составить график подачи необходимых

документов и уплаты пошлин, включая график уплаты пошлин за поддержание знака. Должны быть установлены контакты со службами, осуществляющими мониторинг по товарным знакам в различных странах, с тем, чтобы знать, не предпринимаются ли попытки регистрации идентичных знаков, и быть в состоянии вовремя начать соответствующие защитительные процедуры. Соответствующие меры должны приниматься и в отношении незарегистрированных знаков. В тех странах, где пиратство представляет собой серьезную проблему, следует нанять местные фирмы для отслеживания пиратов и принятия требующихся правовых мер.

Одновременно следует уделять внимание товарным знакам, которые больше не используются. Если есть уверенность, что эти знаки больше не будут нужны, их регистрацию надо отменить, чтобы не тратить средства на ее поддержание. Если велика вероятность их активного использования в будущем, важно организовать необходимое минимальное их использование в настоящем, чтобы поддерживать регистрацию.

2. Выбор товарного знака

Роль юриста является гораздо более важной в деле отбора новых товарных знаков, нежели в других областях появления интеллектуальной собственности. Когда требуется товарный знак для нового продукта (или для старого продукта, которому придается новый «имидж»), обычно отделы продаж и рекламы данного бизнеса (или специально нанятые для этого специалисты) разрабатывают товарный знак, который, по их мнению, даст рост продаж. Как правило, многие из их предложений наталкиваются на препятствия правового характера. Рекламщики любят описательные знаки типа «фантастический вкус», поскольку в нем уже есть свой рекламный посыл. Но такому знаку, скорее всего, откажут в регистрации. Поэтому юрист должен посоветовать не выбирать этот знак.

При выборе знака может понадобиться помощь консультанта-лингвиста. Определенная последовательность букв имеет разное значение в разных языках. В некоторых языках значение может быть смешным или даже неприличным. Так, например, отдел «Chevrolet» компании «General Motors» выбрал товарный знак «NOVA» для своего самого дешевого автомобиля. В английском языке (как может быть, и в других языках) это слово несет смысл «самый новый». Но в испанском языке, втором по употреблению в Северной Америке, «no va» означает «не едет» или «не работает», что вряд ли можно считать удачным товарным знаком для дешевой машины. Если с учетом сказанного просмотреть список предложенных товарных знаков, то его можно значительно сократить, вычеркнув из него сомнительные знаки. Если на знак «покусались» нарушители, следует установить, кто из них был первым, если планируется использовать знак в мировом масштабе, поиск его предыдущего возможного использования надо провести по всему миру.

Если речь идет об использовании знака только в одной стране, поиск ограничится ее пределами.

Процесс поиска — это просто процедура изучения реестров регистрации товарных знаков. В ряде англоязычных стран, и прежде всего в США, правовая охрана распространяется и на незарегистрированные знаки. Во многих странах обладатель «конфликтной» торговой марки вполне может возразить против регистрации товарного знака. Отсюда необходимость охвата поиском и массива незарегистрированных знаков. Юристу следует помнить о статье 6bis Парижской конвенции, в соответствии с которой устанавливается охрана общеизвестных товарных знаков, о которых все знают и без их регистрации. Статья 16 Соглашения ТРИПС содержит очень широкую интерпретацию указанной статьи Парижской конвенции:

«2. Статья 6bis Парижской конвенции должна применяться *mutatis mutandis* и к знакам обслуживания. При определении того, является ли знак общеизвестным, страны — участницы настоящего Соглашения должны принимать во внимание известность данного товарного знака соответствующему слою населения, включая его известность в данной стране, которая была приобретена в результате продвижения этого знака на рынок.

3. Статья 6bis Парижской конвенции должна применяться *mutatis mutandis* также к товарам и услугам, которые не сходны с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, при условии, что использование данного товарного знака в отношении данных товаров и услуг может привести к заблуждению относительно связи между этими товарами и услугами и обладателем зарегистрированного товарного знака, а также при условии, что интересам правообладателя таким использованием может быть причинен вред».

Таким образом, даже при намерении использовать знак в одной стране следует провести поиск и по разряду общеизвестных товарных знаков.

Товарный знак, звучание которого созвучно существовавшему ранее знаку, не подлежит регистрации, даже если есть легкое различие в их написании. Поэтому поиск надо осуществить еще и по признаку звучания. Один юрист не в состоянии самостоятельно осуществить все указанные виды поиска. Для этого, как правило, привлекаются соответствующие фирмы, оказывающие платные услуги и имеющие в своем распоряжении необходимые банки данных

Неквалифицированный или неполный поиск может быть чреват существенным риском и потерей денег. Если в регистрации будет отказано по причине недостаточного учета всех требующихся формальностей, теряются деньги, уплаченные за регистрацию и рекламу отвергнутого знака. Даже если заявка на регистрацию принята, регистрация может быть отменена по правомерной жалобе известной иностранной фирмы. При регистрации знака в одной стране может оказаться невозможным его продвижение в другие страны, поскольку там он окажется не подлежащим регистрации.