



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ ОСТАЛИСЬ ЗА РАМКАМИ ЧАСТИ IV ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ

*Т. В. ПЕТРОВА,
директор ООО "Патентная контора "ПАТРИС",
пат. поверенный РФ, оценщик ИС,
Санкт-Петербург*

часть IV ГК РФ (далее по тексту – Закон) порождает множество вопросов. В данном сообщении автор касается лишь некоторых проблем, связанных с такими объектами интеллектуальной собственности (ИС), как товарные знаки и знаки обслуживания, которые остались за рамками Закона.

Речь пойдет о зависимых товарных знаках, распоряжение правами на которые затруднено из-за отсутствия их урегулированности в Законе.

Термин "зависимые" применительно к товарным знакам, к сожалению, отсутствует в Законе, однако используется в патентном праве.

Так, в п. 2 ст. 1362 ГК РФ, регламентирующей порядок и условия предоставления принудительной лицензии на изобретения (ИЗ), говорится о выдаче такой лицензии в случае, если запатентованное ИЗ является зависимым по отношению к другому ИЗ или полезной модели (ПМ), существенные признаки которого полностью в нем использованы. То есть зависимым ИЗ является такое, которое полностью вобрало в себя, поглотило другое ИЗ или ПМ.

Похожие юридические конструкции содержит в себе и авторское право, которое оперирует понятиями "производные" произведения (переработки) и "составные" произведения (сборники). В п. 3 ст. 1260 ГК РФ говорится, что автор таких произведений осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения.

Аналогичные нормы содержит в себе раздел "Права, смежные с авторскими", а именно:

- "Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов исполняемых произведений"; "при использовании исполнения лицом, не являющимся его исполнителем, применяются те же правила" (п. 2 ст. 1315; п. 5 ст. 1317 ГК РФ);

- "Изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдением прав авторов произведений и прав исполнителей"; "при

использовании фонограммы лицом, не являющимся его изготовителем, применяются те же правила" (п. 2 ст. 1323; п. 4 ст. 1324 ГК РФ);

- "Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют свои права с соблюдением прав авторов произведений, и прав исполнителей, а в соответствующих случаях – обладателей прав на фонограмму и прав других организаций эфирного и кабельного вещания на сообщения радио- и телепередач" (п. 5 ст. 1330 ГК РФ).

После небольшого обзора авторского, смежного и патентного права, которые выделяют случаи использования в одном охраняемом объекте права другого охраняемого объекта права, дают таким объектам специальные названия и устанавливают базовое правило использования этих объектов, вернемся к товарным знакам.

В каких случаях товарные знаки можно считать зависимыми и на что это влияет при использовании и распоряжении правами на такие знаки?

Во-первых, к зависимым знакам относятся сложные знаки.

Сложные знаки – это не какие-либо объективно существующие разновидности обозначений в смысле ст. 1482 ГК РФ, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков: словесные, изобразительные, объемные, другие виды или их комбинации. Сложный знак – это особый правовой статус.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Такая формулировка нормы Закона означает, что нет юридических препятствий для регистрации одним лицом товарного знака, полностью включающего другой знак, ранее уже зарегистрированный или поданный им на регистрацию. Подобные знаки в рамках данной статьи будем называть сложными в отличие от комбинированных или других видов товарных знаков, предусмотренных Законом.

То есть сложные знаки – это зарегистрированные обозначения, включающие в себя другие зарегистрированные обозначения. При этом сложные знаки могут быть различного вида: словесные, изобразительные, объемные и другие или комбинированные. Более того, на практике встречаются целые серии сложных знаков, в которых каждый следующий знак включает в себя предыдущий (см. примеры 1, 2). Такая ситуация не нарушает прав потребителей на рынке до тех пор, пока эти знаки принадлежат одному правообладателю.

Во-вторых, к зависимым знакам относятся знаки – варианты на тему одного обозначения.

Варианты также, как и сложные знаки, не являются разновидностями обозначений в смысле ст. 1482 ГК РФ, регистрируемых в качестве товарных знаков (знаков обслуживания).

Однако на практике все сталкивались с тем, что в качестве товарных знаков (знаков обслуживания) регистрируются, например, одни и те же словесные знаки в кириллице и в латинице; на белом фоне черными буквами и на черном фоне белыми буквами; слова и словесные сочетания в различном шрифтовом исполнении; изобразительные обозначения в позитивном и негативном виде; одни и те же знаки, выполненные в различных цветах или цветовых сочетаниях (см. примеры 3-8).

Кроме того, существует масса зарегистрированных групп товарных знаков, у которых в основу обозначения положено либо слово, либо графический элемент, носящий в знаке доминирующий характер и имеющий для правообладателя важное значение, т.к. он либо совпадает с его фирменным наименованием, либо с его символом, либо характеризует целую линию продукции. То есть товарные знаки в таких группах являются вариантами на тему базового обозначения и являются сходными до степени смешения между собой, что допускается Законом и не нарушает прав потребителей на рынке до тех пор, пока эти знаки принадлежат одному правообладателю.

В-третьих, к зависимым знакам можно отнести товарные знаки, зарегистрированные по письму-согласию.

Согласно п. 6 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РФ с более ранним приоритетом на имя другого лица, а также с общеизвестными в РФ товарными знаками в отношении однородных товаров. Такая регистрация допускается только с согласия правообладателя.

При этом согласие может быть получено по разным причинам, например:

- экономические интересы правообладателя и заявителя не пересекаются по территории предпринимательской деятельности;
- экономические интересы правообладателя и заявителя не пересекаются по видам товаров и/или услуг, т.е. правообладатель не использует свой ТЗ в отношении части товаров и услуг, которые интересуют заявителя. В такой ситуации со стороны заявителя возможна угроза в аннулировании регистрации (полной или частичной) при отказе в предоставлении письма-согласия;
- хорошие личные отношения представителя заявителя с руководителем правообладателя, его заместителем, юристом и пр. (возможна взятка).

То есть, если правообладатель зарегистрированного или общеизвестного товарного знака по какой-либо причине не возражает против регистрации сходного до степени смешения знака на имя другого лица в виде письма-согласия, то такая регистрация возможна.

При этом может оказаться, что на рынке однородные товары и/или услуги маркируются знаками, принадлежащими разным лицам, но сходными между собой до степени смешения, что может вводить потребителя в заблуждение, т.к. потребитель ничего не знает о письме-согласии (см. примеры 9, 10).

Во всех трех видах групп товарных знаков (знаков обслуживания), рассмотренных выше, – сложных знаков, знаков-вариантов на тему одного обозначения и сходных знаков, зарегистрированных по письму-согласию, – товарные знаки являются сходными, создают на рынке похожий узнаваемый потребителем образ, т.е. являются зависимыми. Такая ситуация допускается Законом и не нарушает прав потребителей на рынке до тех пор, пока эти знаки принадлежат одному правообладателю.

Основные коллизии возникают при передаче правообладателем прав на некоторые из зависимых товарных знаков другим лицам, а именно:

- когда правообладатель сложного товарного знака предоставляет права на этот знак и входящие в его состав знаки с самостоятельными регистрациями разным хозяйствующим субъектам, причем в одно и то же время, на пересекающейся территории и в отношении однородных товаров;
- когда правообладатель группы товарных знаков, являющихся вариантами на тему одного обозначения с самостоятельными регистрациями, предоставляет права на знаки-варианты разным хозяйствующим субъектам в одно и то же время, на пересекающейся территории, в отношении однородных товаров.

При этом одному лицензиату может быть предоставлена простая лицензия, другому – исключительная, а третьему – вообще уступлен знак, входящий в состав переданных знаков по обеим лицензиям, или знак-вариант. На первый взгляд такая ситуация кажется абсурдной, однако обращение к нормам Закона и к практике подтверждает ее реальную возможность.

В случае регистрации товарного знака по письму-согласию предполагается, что лицо, выдавшее такое согласие, себе не враг, учло ситуацию на рынке и не допускает возможного столкновения своих экономических интересов с интересами другого лица, которому оно выдало согласие на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения со своим.

Однако со временем ситуация может измениться. Например, бывший заявитель может расширить сферу деятельности и выйти со своей продукцией, которую он маркирует зарегистрированным по письму-

согласию знаком, на территорию, где осуществляет предпринимательскую деятельность лицо, выдавшее ему когда-то письмо-согласие (правообладатель), в результате чего их экономические интересы столкнутся на этой территории. Или бывший заявитель может расширить сферу своей деятельности по видам товаров и/или услуг, в результате чего его экономические интересы столкнутся на рынке с интересами лица, выдавшего ему когда-то письмо-согласие (правообладателем).

Получается, что при регистрации товарного знака по письму-согласию может случиться, что бывший заявитель и лицо, выдавшее ему когда-то письмо-согласие (правообладатель), окажутся на одной и той же территории с однородными товарами и/или услугами.

Кроме того, они могут предоставить на эти сходные между собой знаки лицензии, или осуществить полное либо частичное отчуждение исключительных прав третьим лицам, чьи экономические интересы также могут столкнуться на рынке.

То есть при регистрации товарного знака по письму-согласию также может оказаться, что на рынке однородные товары и/или услуги будут маркироваться сходными до степени смешения знаками, принадлежащими разным лицам.

Таким образом, зависимые знаки ставят перед правообладателями, пользователями и потребителями сложные вопросы юридического и экономического характера, т.к. в тех случаях, когда права на них оказываются принадлежащими разным лицам и используются в отношении однородных товаров и услуг, они перестают выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализацию товаров определенных производителей (ст. 1477 ГК РФ). Чтобы этого не происходило, при распоряжении правами на такие знаки должна учитываться их зависимость друг от друга.

В ст. 1488 ГК РФ существует требование, что "отчуждение исключительного права на товарный знак не должно вводить в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя".

Однако это требование касается только уступки знака, а в отношении лицензионных договоров Закон ограничивающих условий не содержит.

Кроме того, при регистрации договоров отчуждения исключительного права на товарные знаки и лицензионных договоров на использование товарных знаков Роспатент не проводит экспертизы в отношении состава обозначения зарегистрированного знака и возможного наличия самостоятельных регистраций на его составные части, не проводит экспертизы на наличие зарегистрированных товарных знаков-вариантов, не исследует также знак на наличие письма-согласия при его регистрации (т.е. на наличие зарегистрированного сходного с ним до степени смешения товарного знака другого лица).

Таким образом, при регистрации договоров отчуждения исключительного права на товарные знаки и лицензионных договоров

Роспатентом зависимые товарные знаки не выявляются и никаких соответствующих пометок в договорах не производится. В результате этого не защищаются интересы лиц, получающих права на такие зависимые товарные знаки, в частности, на знаки, входящие в сложный товарный знак, или на сам сложный товарный знак в целом; на знак, являющийся вариантом другого знака, оставшегося у правообладателя; или на знак, сходный со знаком, на который было предоставлено письмо-согласие. В дальнейшем, при использовании указанных знаков, интересы таких владельцев и лицензиатов могут придти на рынке в столкновение, а потребитель может быть введен в заблуждение.

Таким образом, налицо отсутствие правового регулирования вопросов использования зависимых товарных знаков.

Для построения возможной конструкции урегулирования указанной проблемы представляется целесообразным провести аналогии со смежными институтами права, рассмотренными ранее – зависимыми патентами на изобретения, полезные модели в патентном праве, производными и составными произведениями в авторском праве, исполнениями, фонограммами, передачами организаций эфирного и кабельного вещания в смежных правах.

Кроме того, ГК РФ содержит некоторые требования для ситуаций, аналогичных рассматриваемой. Так, для случая купли-продажи товара (аналог договора уступки на товарный знак) существует требование ст. 460 "Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц", за исключением случая, когда покупатель согласен принять товар с обременением. Для договора аренды имущества (аналог лицензионного договора на товарный знак) в ГК РФ есть ст. 613 "Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество", в которой говорится, что "при заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество (сервитуте, праве залога и т. п.). Неисполнение арендодателем этой обязанности дает арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора и возмещение убытков".

По аналогии закона имеет смысл ввести понятие договора с обременением при регистрации лицензионного договора или договора отчуждения на один или несколько товарных знаков из группы зависимых.

Для правового урегулирования проблемы осуществления прав на зависимые товарные знаки, **предлагается следующее:**

1. В часть IV ГК РФ, главу 76, параграф 2 "Право на товарный знак и право на знак обслуживания", в соответствующие статьи ввести следующие понятия: "зависимые товарные знаки"; "сложные товарные знаки"; "товарные знаки-аналоги"; "товарный знак, зарегистрированный по письму-согласию"; "лицензионный договор или договор отчуждения исключительных прав на товарный знак с обременением (при наличии зависимых знаков)".

2. В бланк заявления о государственной регистрации товарного знака ввести специальную графу для зависимого обозначения с указанием входящих в него самостоятельных товарных знаков или других знаков-вариантов заявителя (ранее зарегистрированных или поданных на регистрацию).

3. В свидетельстве на зависимый товарный знак ввести графу "Наличие зависимых товарных знаков" с обязательной отметкой одного из вариантов записи:

- "зависимые знаки того же правообладателя (свидетельства №№...)" – применительно для сложных товарных знаков и знаков-вариантов);
- "регистрация по письму-согласию (свидетельство №...)".

4. При регистрации лицензионного договора или договора отчуждения исключительного права на товарный знак обязать Роспатент проводить экспертизу этого товарного знака на предмет выявления зависимых товарных знаков лицензиара (для сложных знаков и знаков-вариантов) и сходных знаков лица, предоставившего в свое время лицензиару для регистрации письмо-согласие. В штампе Роспатента о регистрации договора ввести отметку о наличии зависимых знаков с указанием их №№ свидетельств.

5. Осуществлять регистрацию лицензионного договора или договора отчуждения исключительного права на зависимый (сложный или из группы знаков-вариантов) товарный знак, либо при одновременной передаче лицензиаром прав на все другие зависимые с ним зарегистрированные товарные знаки, либо при письменном согласии лицензиата (возможно в самом договоре) на приобретение права на зависимый товарный знак с обременением.

Осуществлять регистрацию лицензионного договора или договора отчуждения исключительного права на товарный знак, регистрация которого была произведена по письму-согласию, только при письменном согласии (возможно в самом договоре) лицензиата или лица, приобретающего права на такой товарный знак.

6. Предусмотреть определенные санкции (штрафы, возмещение убытков, расторжение договора в одностороннем порядке) по отношению к правообладателю при отсутствии в договоре указания на зависимый характер товарного знака (сложного знака, знака из группы знаков-вариантов, знака, зарегистрированного по письму-согласию), права на который предоставляются этим договором.

В конце хотелось бы еще раз отметить, что отсутствие четкого правового урегулирования вопросов использования и распоряжения зависимых товарных знаков приводит на практике к злоупотреблениям, недобросовестной конкуренции и затяжным спорам о праве. Поэтому считаю целесообразным внесение указанных изменений и дополнений в ГК РФ и Административные регламенты по товарным знакам.

ПРИМЕРЫ ЗАВИСИМЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

1. СЛОЖНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

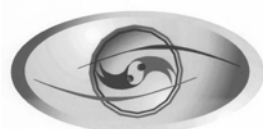
Пример 1:

а)



Свидетельство № 187243

в)



Свидетельство № 187445

д)



Свидетельство № 186337

б)



Свидетельство № 187242

г)

ИДЕАЛЬНЫЙ МИР

Свидетельство № 168522

Пример 2

а)



Свидетельство № 168317

в)



Свидетельство № 164988

д)



Свидетельство № 153111

б)



Свидетельство № 174357

г)

БАЛТИКА

Свидетельство № 141924

е)



Свидетельство № 150849

2. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ-ВАРИАНТЫ

Пример 3

а)

VERAS

Свидетельство № 92587

б)

ВЕРАС

Свидетельство № 92607

Пример 4

а)

А 16 Б АМРОС

Свидетельство № 241384

б)

**КАМА
ALBATROS**

Свидетельство № 204568

Пример 5



Свидетельство № 195619

Пример 6



Свидетельство № 238116

Пример 7



Свидетельство № 224060

Пример 8



Свидетельство № 82758



Свидетельство № 82755



АЛБАТРОС
Свидетельство № 133000



Свидетельство № 304896



Свидетельство № 224061



Свидетельство № 82757



Свидетельство № 96535

3. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПО ПИСЬМУ-СОГЛАСИЮ

Пример 9



Свидетельство № 169485

Пример 10



Свидетельство № 236507



Свидетельство № 296942



Свидетельство №