

АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА «ФБК»

Департамент стратегического анализа

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ЗАЩИТА БРЭНДОВ В РОССИИ

III ФБК®

Москва – 2001 г.

Первоначальный вариант доклада был подготовлен к конференции
«ЗАЩИТА БРЭНДОВ В РОССИИ»
(Москва, 13 июля, 2001 г.)

Организаторы конференции:
ФБК, журнал «ЭКСПЕРТ», Европейский деловой клуб

Содержание

Введение	4
Роль брэндов в современной рыночной экономике	5
Общая характеристика ситуации, сложившейся в России.....	10
Российская специфика	13
Терминология	13
Регистрация товарных знаков.....	20
Правовая охрана общеизвестных знаков	29
Аннулирование «советских» товарных знаков	33
Модели недобросовестного поведения	35
Контрафакция	36
Регистрация чужой торговой марки в качестве товарного знака	37
Регистрация чужого товарного знака по неиспользуемым классам	39
Аннулирование регистрации известного товарного знака.....	41
Столкновение товарного знака и иных объектов промышленной собственности	42
Столкновение товарного знака и доменных имен	44
Способы защиты от недобросовестного поведения	46
Законодательство	46
Процедуры.....	48
Организации.....	50
Рекомендации по комплексной защите брэндов	62

Введение

В исследовании представлены результаты комплексного анализа ситуации, сложившейся в области защиты брендов в России. Потребность в работе такого рода обусловлена тем, что практически все ранее опубликованные материалы, освещающие те или иные аспекты заявленной темы, имеют узкоспециализированную (юридическую, маркетинговую или патентоведческую) направленность и представляют достаточно ограниченный интерес с точки зрения практического менеджмента предприятий. Отсутствие единого понятийного аппарата затрудняет понимание сути существующих проблем и механизмов их разрешения менеджерам российских и иностранных компаний, не обладающим специальными знаниями в области патентного права.

Опыт ФБК показывает, что в настоящий момент даже у достаточно крупных участников российского рынка отсутствует системное представление об особенностях создания, использования и правовой охраны брендов в России. Неграмотностью и неосведомленностью представителей бизнеса с успехом пользуются многочисленные недобросовестные предприниматели, специализирующиеся на интеллектуальном «пиратстве». Непонимание сути системы отношений, связанных с созданием, использованием и защитой прав на товарные знаки, приводит к тому, что многие компании вынуждены постоянно менять своих внешних партнеров, ответственных за создание, продвижение и защиту брендов, так до конца и не осознав, в чем, собственно, кроется причина неудач.

Исходя из вышесказанного, ФБК рассматривает бренд-консультирование (как составную часть консультирования по вопросам интеллектуальной собственности) в качестве одного из важнейших направлений современного управленческого консалтинга. Несмотря на высокий и постоянно растущий спрос на комплексное консультирование по вопросам создания, продвижения и правовой охраны брендов, данное направление практически не представлено на российском рынке аудиторско-консалтинговых услуг. Попытка дать в исследовании общую характеристику процессов, связанных с защитой брендов, - первый шаг в направлении обеспечения прозрачности правил игры на российском товарном рынке для их реальных пользователей – менеджеров российских и иностранных компаний.

Роль брендов в современной рыночной экономике

Бренд – воплощение в знаковой, вербальной, музыкальной и др. формах устойчивого положительного образа предприятия и/или производимой продукции (выполняемых работ и оказываемых услуг), сформировавшегося у участников рынка.¹

Выполняя функцию рыночного сигнала, бренд является одним из важнейших институтов современной рыночной экономики, выгоды от использования которого имеют многосторонний характер.

С точки зрения потребителя, положительная роль бренда заключается в том, что он, указывая на конкретные потребительские свойства товаров или услуг, существенно упрощает процесс их выбора. Однажды попробовав и запомнив марку понравившейся продукции, потребитель имеет возможность не прибегать в дальнейшем к сложной и затратной процедуре поиска. Упрощение процедуры поиска позволяет потребителю экономить денежные средства и время.² Кроме того, необходимость поддерживать репутацию бренда со стороны производителя гарантирует потребителю надлежащий контроль за качеством и другими характеристиками (свежесть, полезность, натуральность, калорийность и др.) маркированной продукции. В результате снижаются издержки измерения качества продукции для покупателя.

С точки зрения производителя, бренд является средством и объектом дифференциации продукции, позволяющим выделить продукт фирмы среди аналогичных (схожих) продуктов конкурентов. Предприятие, дифференцируя свою продукцию, получает определенные рыночные полномочия, а, следовательно, возможность использования эффективных стратегических и оперативных маркетинговых инст-

¹ В дальнейшем при указании на товары, выполненные работы, оказанные услуги используется термин продукция.

² В условиях, когда товар невозможно идентифицировать по внешним признакам, для определения его качества и иных характеристик необходимо каждый раз обращаться к экспертам или мириться с потерями от приобретения некачественной продукции.

рументов, проведения гибкой ценовой и рекламной политики.³ Многочисленные исследования показывают, что товары и услуги, продаваемые под известными брендами, стоят значительно дороже немаркированных аналогов.

Использование брендов позволяет многократно увеличить эффективность таких взаимосвязанных маркетинговых инструментов как продвижение, реклама, PR. Интегрируя в себе деловую репутацию производителя и/или производимой продукции, бренд является средством и объектом продвижения, рекламы, PR. Фактически в условиях, когда этап ценовой конкуренции на многих рынках сменяется конкуренцией брендов, последние становятся основным стратегическим орудием конкурентной борьбы.

Сообщая потребителю информацию о характеристиках предприятия и/или продукции, бренд превращается в информационный капитал, которому в условиях рыночной экономики может быть дана денежная оценка. По данным компании Interbrand по состоянию на 2000 год стоимость бренда Coca-Cola составила 72,5 млрд. долл. Чуть в меньшую сумму оцениваются бренды Microsoft (70,2 млрд. долл.) и IBM (53,2 млрд. долл.).⁴ Таким образом, для современной фирмы бренд является ценным нематериальным активом, который в условиях рыночной экономики может быть многосторонне использован в хозяйственных операциях (купли-продажи, лицензирования, залога и др.).

Сокращение издержек поиска и измерения качества продукции означает возможность (и готовность) потребителя заплатить большую сумму денег за маркированный товар. Процесс обращения соответствующих издержек в денежную форму («монетизация» цены продукта) сопровождается ростом налоговых поступлений в виде НДС и налога на прибыль предприятия.⁵

³ См. например Э.Чемберлин «Теория монополистической конкуренции». М.: Экономика, 1996.

⁴ Источник: www.interbrand.com

⁵ В экономике с развитой системой брендов потребитель «покрывает» издержки поиска деньгами, а не временем поиска и субъективным риском

В экономической теории доказывается, что при отсутствии системы рыночных сигналов в форме брэндов сокращается количество сделок между продавцом и потребителем (некоторые товары просто не находят своего покупателя и наоборот), в результате чего сужаются границы экономического обмена со всеми вытекающими отсюда последствиями: сужением товарооборота и сокращением налоговых поступлений.

Система брэндов, обеспечивающая поддержание и воспроизводство рыночных сигналов, имеет большое социальное значение, поскольку содержит встроенный механизм контроля качества продукции (каждый производитель-владелец брэнда экономически заинтересован в поддержании своей репутации и не станет выводить на рынок некачественную продукцию). В результате действия системы брэндирования снижаются риски, связанные с угрозой для здоровья и жизни потребителей. Уникальность такой системы контроля качества продукции заключается в том, что она имеет частный характер и предполагает наименьшую степень прямого вмешательства со стороны государства по сравнению, например, с системами сертификации и лицензирования.

Вместе с тем институт брэндов не может эффективно функционировать без поддержки со стороны государства. Эта поддержка должна заключаться, прежде всего, в установлении прозрачных правил игры на товарном рынке, четкости и своевременности идентификации нарушений и необратимости наказания нарушителей этих правил. Предоставление соответствующих гарантий со стороны государства стимулирует разнообразие на товарных рынках, тем самым, увеличивая множество доступных потребителю экономических благ.

Гарантии со стороны государства необходимы как отечественным так и зарубежным производителям. Защита национальных брэндов повышает конкурентоспособность отечественных товаров в России и за рубежом. Предоставление гарантий иностранным вендорам⁶ означает рост поступлений в государственный бюджет в виде налоговых платежей и таможенных пошлин.

⁶ вендор - владелец брэнда

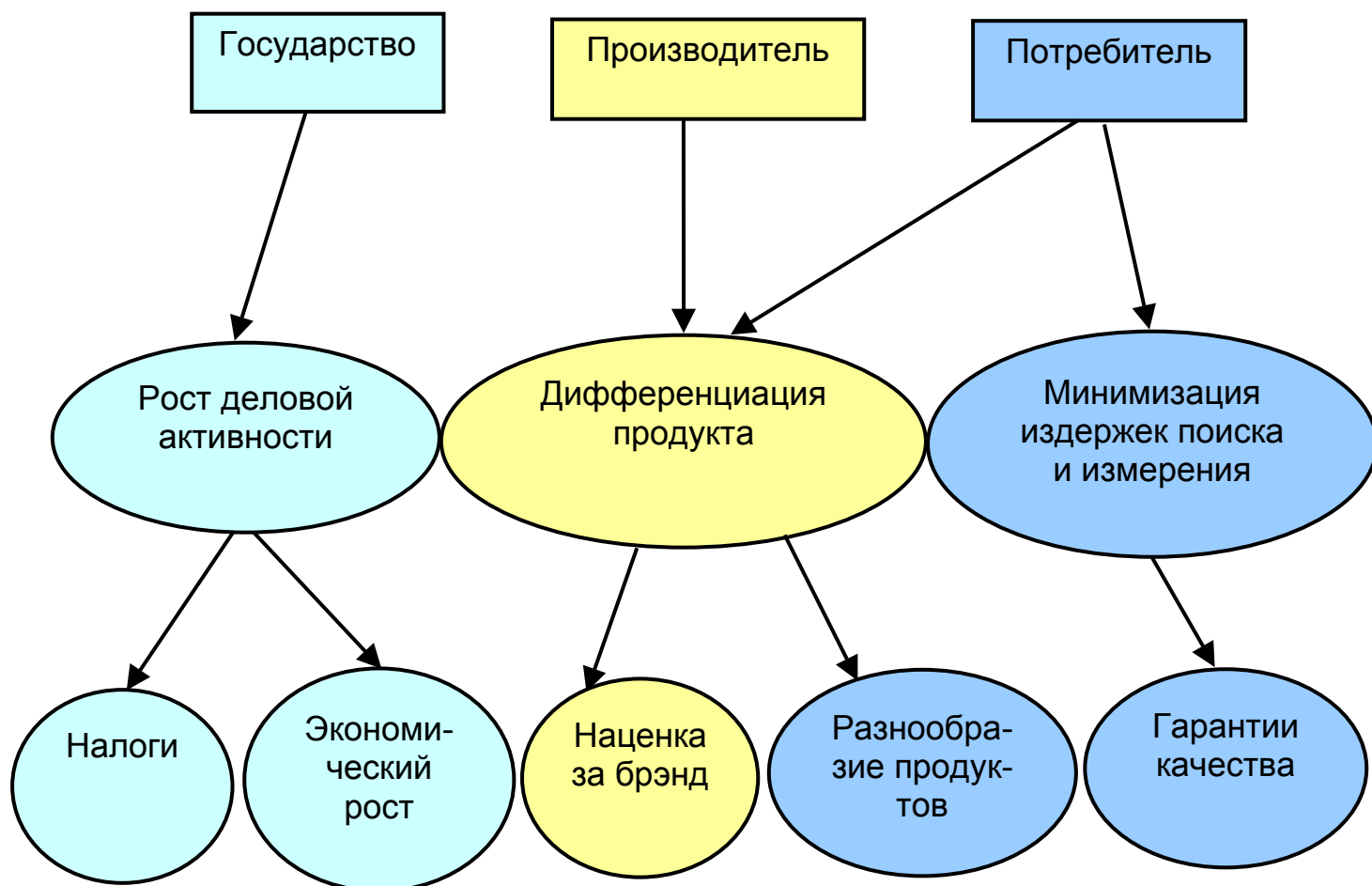
Выгоды от функционирования системы брэндов для различных экономических агентов представлены на схеме 1.

В то же время следует отметить отрицательные внешние эффекты, связанные с поддержанием системы брэндов.

С точки зрения производителя функционирование такой системы связано с дополнительными затратами ресурсов на регистрацию товарных знаков и судебные тяжбы. Использование монопольных прав на коммерческие обозначения ставит в неравные условия производителей, прочно закрепившихся на рынке, и фирмы, входящие на рынок с новой продукцией. В результате высокие издержки «новичков» на продвижение продукции снижают их конкурентоспособность по сравнению с известными транснациональными корпорациями.

Существование этих и других внешних эффектов свидетельствует о необходимости проведения осмысленной государственной политики в области использования и защиты брэндов.

Схема 1. Экономические выгоды от использования брендов



Общая характеристика ситуации, сложившейся в России

С точки зрения предпринимателей, ситуация, сложившаяся в России в области защиты брендов, характеризуется многочисленными рисками. Среди огромного множества проблем, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности в России, особую обеспокоенность зарубежных представителей деловой элиты традиционно вызывают контрафакция продукции и незащищенность общеизвестных (знаменитых) брендов.⁷

Официальная статистика свидетельствует об огромных масштабах распространения контрафакции. По данным Торгово-промышленной палаты Российской Федерации доля фальсифицированной продукции в общем объеме реализации товаров народного потребления в 2000 году достигла почти 30%. По тем же данным, объем фальсифицированной одежды и обуви составляет около 40%, парфюмерии, косметики и синтетических моющих средств – 50%, рыбных и мясных консервов – 35%, масла сливочного, маргарина – 40% - 45%, винно-водочных изделий - до 60%.

По оценкам ГУБЭП МВД России, в 2000 году доля контрафактной видеопродукции на российском рынке составила 50%, аудиопродукции – 64%, промышленных и продовольственных товаров – 10 – 50%.

Социально-экономические потери от контрафакции продукции можно разбить на три основные группы.

- Потери владельцев товарных знаков (производителей и продавцов), возникающие из-за того, что часть потенциальных потребителей бренда переходит на потребление фальсифицированной продукции.

⁷ Контрафакция – (от французского contrefaçon - подделка) – нарушение прав интеллектуальной собственности с целью извлечения доходов от производства и реализации товаров, сходных с товарами известных фирм.

- Потери бюджета в виде недополученных налогов и сборов, возникающие из-за перемещения части сделок в теневой сектор.
- Потери покупателей, приобретающих некачественную продукцию.

Расчеты, произведенные в 2000 г. аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte&Touch для международного объединения Brand Protection Group (BPG), показали, что потери от контрафакции продукции на российском рынке только для членов этой группы, в которую входят такие известные компании как Nestle, Procter & Gamble, Philip Morris, Unilever и др., составляют около \$473 млн. в год при суммарном объеме продаж в России около \$6 млрд.

Общие потери бюджета от распространения контрафактной продукции, по оценке западных консультантов, составляют более \$1 млрд. в год. Несмотря на то, что, по нашему мнению, цифры, представленные в отчете, несколько завышены, в целом они вполне отражают сложившуюся ситуацию.

Значительно сложнее оценить в цифрах потери потребителей. Однако, даже косвенные свидетельства указывают на серьезность проблемы. По официальным данным, обнародованным Торгово-промышленной палатой России, большая часть (53,6%) прироста всей смертности в стране приходится на отравления «контрафактным» алкоголем. При этом опасные тенденции усиливаются: по тем же данным за первое полугодие 2000 года от алкогольного отравления умерло почти в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период 1999 года.

Наряду с высоким уровнем контрафакции и проблемами общеизвестных знаков опасения западных инвесторов вызывает инициированный Российским агентством по патентам и товарным знакам процесс аннулирования т.н. «советских» знаков, т.е. знаков, находившихся в советский период в совместном пользовании нескольких предприятий.

Сложившаяся ситуация с защитой брендов негативно влияет на инвестиционный климат в России и ее международный имидж. Известно, что одним из условий членства в ВТО является обеспечение минимального уровня стандартов, заложенных в Соглашении по Торговым Аспектам Интеллектуальной Собственности

(TRIPS). Высокий уровень контрафакции (наряду с проблемами общеизвестных знаков) является одним из основных препятствий на пути вступления России в ВТО.

Контрафакция продукции является далеко не единственным правонарушением в области интеллектуальной собственности. Специфика российского законодательства, а также особенности применения отдельных его положений в судебной практике создают возможности для использования многочисленных изощренных способов обогащения путем использования обозначений, сходных до степени смешения с известным товарным знаком, регистрацией в качестве товарного знака чужого обозначения и др.

В то же время все проблемы, возникающие у предпринимателей, работающих на российском рынке, не следует сводить к несовершенству действующего законодательства и правоприменительной практики: одной из основных причин является незнание или недооценка специфики ведения бизнеса в России.

Российская специфика

Терминология

Непонимание предпринимателями российской специфики в части, касающейся правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, в значительной степени связано с отсутствием универсального понятийного аппарата. В результате при совместном обсуждении одних и тех же проблем бизнесмены и патентоведы разговаривают на разных языках: в ответ на вопрос западного предпринимателя о способах защиты брэнда или торговой марки в России специалист Роспатента рассказывает об особенностях правовой охраны товарных знаков. При этом достигнуть взаимопонимания бывает достаточно сложно. Для того, чтобы в полной мере разобраться в различиях между понятиями брэнд, торговая марка и товарный знак, необходимо не только иметь специальные знания в области маркетинга и экономической теории, но и хорошо ориентироваться в российском законодательстве по охране товарных знаков.

Кто же прав: маркетолог, оперирующий понятиями «брэнд» и «торговая марка» или патентовед, считающий единственно верным понятие «товарный знак»?

В англоязычной литературе (как маркетинговой, так и юридической) для обозначения средств индивидуализации предприятий и производимой ими продукции используются два понятия: «brand» и «trademark». Эти понятия связывает достаточно простое соотношение: «brand» - это раскрученный, узнаваемый, получивший известность и признание «trademark».

В России полного аналога института «trademark» (которое в зависимости от контекста переводят как «торговая марка» или «товарный знак») с юридической точки зрения просто не существует. Закрепленное в отечественном законодательстве понятие «товарный знак» обозначает несколько иное по своей природе явление, которое иначе используется в хозяйственной деятельности и, самое главное, охраняется по-особенному. Что же касается таких понятий как «торговая марка» и «брэнд», то они вообще не являются легитимными и в зависимости от вкладываемого смысла, в каждом конкретном случае могут иметь самые разные значения.

С учетом того, что терминологический аспект имеет принципиальное значение для корректного анализа проблем, связанных с защитой интеллектуальной собственности в России, следует более подробно остановиться на вопросах соотношения различных понятий и категорий, используемых в юридической и деловой практике.

В соответствии с российским законодательством средства индивидуализации приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности. Абзац 1 ст.138 ГК РФ гласит: «В случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.)».

Отношения, связанные с охраной и использованием прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров регулируются Законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее Закон РФ «О товарных знаках», Закон). Специального закона, касающегося фирменных наименований, в России нет, хотя известные на территории России фирменные наименования, а также фирменные наименования, зарегистрированные в качестве товарных знаков, охраняются Законом РФ «О товарных знаках». Кроме того, правовая охрана фирменных наименований предусмотрена «Основами Гражданского законодательства Союза ССР и республик» от 31 мая 1991 г.⁸

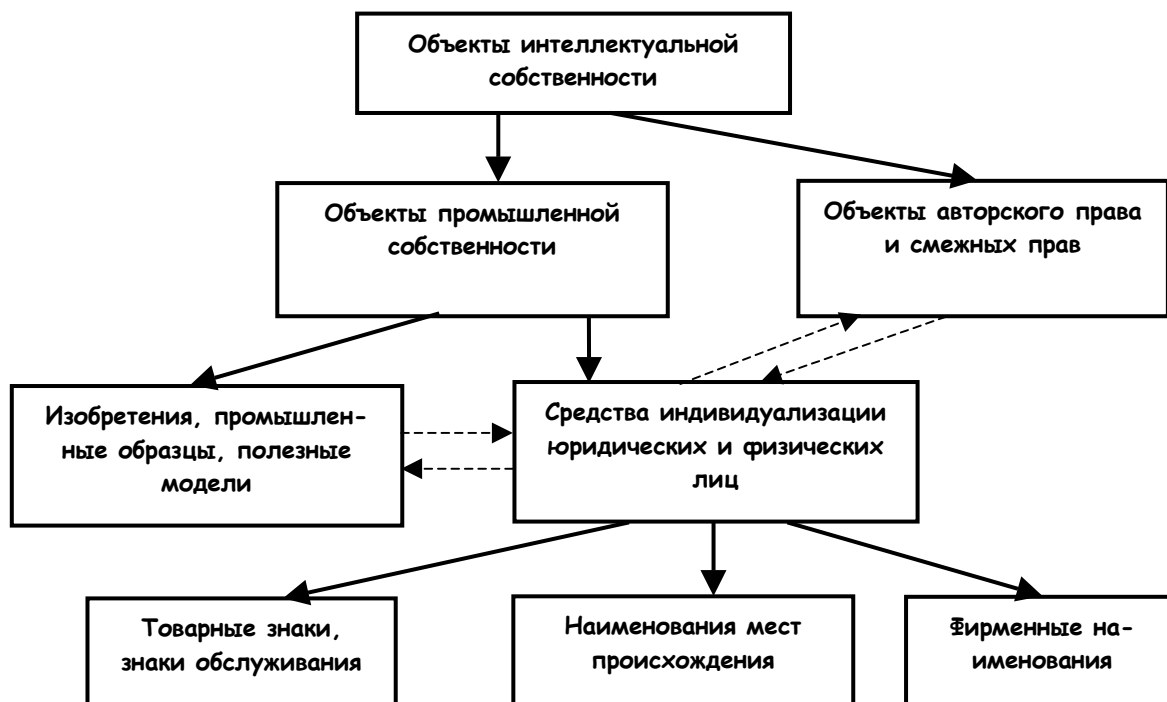
⁸ Статья 149 «Право на фирменное наименование» «Основ Гражданского законодательства» гласит: «Фирменное наименование юридического лица подлежит регистрации путем включения в государственный реестр юридических лиц.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

В соответствии с законодательством правовая охрана на территории РФ предоставляется именно товарным знакам, а не брэндам или торговым маркам. Это обстоятельство имеет принципиальное значение. В Законе товарный знак и знак обслуживания определяются как обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг (далее - товары) других юридических или физических лиц. Однако, как следует из последующих положений Закона, называться товарным знаком может не всякое обозначение, обладающее отличительными характеристиками, а лишь то, которое зарегистрировано в соответствии с установленными процедурами в Роспатенте. Только в этом случае обозначение можно считать охраноспособным. Таким образом, товарный знак – обозначение, используемое для различения товаров или услуг различных производителей или продавцов, зарегистрированное в патентных органах в соответствии с установленной российским законодательством процедурой.

Лицо, использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Схема 2. Классификация объектов интеллектуальной собственности



Парадокс заключается в том, что представителями бизнеса (менеджерами, маркетологами) приведенная выше классификация практически не используется. Понятными для них обозначениями средств индивидуализации предприятий и производимой ими продукции являются совсем другие понятия: «торговая марка» и «бренд».

Понятием «торговая марка» традиционно оперируют маркетологи. Этот термин, калька с английского «trademark», возник и закрепился после появления в России первых переводов на русский язык знаменитых западных учебников по маркетингу, т.е. до принятия Закона РФ «О товарных знаках». После вступления в силу Закона не признанное легитимным понятие «торговая марка» приобрело профессионально жаргонное звучание и с тех пор используется, как правило, по отношению к маркетинговым проблемам (создание торговой марки, продвижение торговой марки, усиление торговой марки и др.).⁹

⁹ «Продвигают», как правило, торговые марки, а правовую охрану предоставляют товарным знакам.

Означает ли отсутствие в Законе определения понятия «торговая марка» необходимость полного отказа от использования данного термина? По мнению консультантов ФБК, термин торговая марка вполне корректно использовать по отношению к обозначениям, которые фактически служат для различения товаров или услуг, но не зарегистрированы в Патентном агентстве, а, следовательно, не могут считаться «товарными знаками».¹⁰ В целом же торговые марки – зарегистрированные и незарегистрированные обозначения, используемые для различения товаров или услуг различных производителей или продавцов.

В западной практике по отношению как к зарегистрированным, так и незарегистрированным обозначениям, используется термин «trademark», который на русский язык переводится в зависимости от контекста: либо как товарный знак (в случае, когда важно подчеркнуть «юридический статус», охраноспособность соответствующего обозначения), либо как торговая марка (в случае, когда на первый план выдвигаются не юридические, а, например, маркетинговые проблемы). Возможность логического объединения этих понятий объясняется тем, что охраноспособность «trademark» в странах прецедентного права не так тесно связана с фактом регистрации обозначения как в России. В случае, когда факт регистрации требуется подчеркнуть, используется выражение “registered trademark”¹¹.

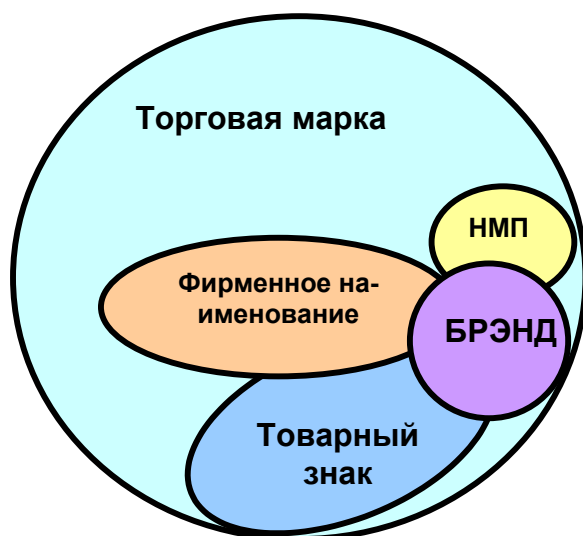
Понятие «бренд» вообще невозможно обнаружить ни в одном словаре современного русского языка и в настоящий момент оно является исключительно жаргонным. В узком смысле бренд – это «раскрученная» торговая марка. В широком смысле – это совокупность характеристик материального и нематериального свойства, обеспечивающих узнаваемость соответствующего производителя или его продукции покупателем. Понятно, что далеко не всякая торговая марка (и, тем

¹⁰ Иногда в этом случае используется формулировка «незарегистрированные обозначения, используемые в качестве товарных знаков».

¹¹ С точки зрения русского языка «зарегистрированный товарный знак» - тавтология, т.к. в соответствии с законодательством товарным знаком может называться лишь зарегистрированное обозначение. По сути, «registered trademark» - это торговая марка, зарегистрированная в качестве товарного знака.

более, товарный знак) является брэндом. Однако, и не каждый брэнд является товарным знаком в строгом юридическом смысле, поскольку не все узнаваемые потребителем обозначения зарегистрированы в Роспатенте.

Схема 3. Соотношение между торговой маркой, брэндом, товарным знаком, фирменным наименованием и наименованием мест происхождения (НМП)



Различия между брендами и товарными знаками становятся принципиальными, при рассмотрении вопросов правовой охраны. В западных странах, как правило, бренды (brands) защищены со стороны законодательства значительно сильнее, чем просто товарные знаки (trademarks). С точки зрения охраноспособности в западной практике основное разграничение проходит по критерию известности, узнаваемости. В российском законодательстве такое разграничение проходит по факту регистрации обозначения (незарегистрированные товарные знаки обладают ограниченной охраноспособностью).¹² В результате этих концептуальных различий в правовых подходах, многие вопросы, связанные с защитой брендов в России, остаются неурегулированными.

¹² Эти знаки неохраноспособны с точки зрения Закона «О товарных знаках», однако, в ряде случаев, правовая охрана может предоставляться на основании Закона «О конкуренции».

Проблема заключается в том, что в отличие от правил, регулирующих использование и правовую охрану «товарных знаков», аналогичных четких правил по отношению к «trademarks» и «brands» в России нет. В результате у зарубежных предпринимателей остается два выхода: либо соглашаться играть по российским правилам и превращать свои «trademarks» и «brands» в товарные знаки в соответствии с процедурами, установленными российским законодательством, либо признавать, что их нематериальные ценности находятся вне существующего в России правового поля и добиваться для них особенной формы защиты. Возможно, второй путь является перспективным с точки зрения долгосрочной перспективы, однако, в случае, когда необходимо действовать «здесь и сейчас», полезно знать технологии, необходимые для реализации первого пути.

Регистрация товарных знаков

В мировой практике известны две основные системы предоставления правовой охраны товарным знакам.

В странах англо-саксонского (обычного, прецедентного) права, таких как США, Англия, Канада, правовая охрана предоставляется не по факту регистрации товарного знака (фирменного наименования), а по факту его первого использования (преждепользования). При этой системе правовым статусом априори обладает любое придуманное и используемое в хозяйственной деятельности обозначение (под использованием понимается также использование в рекламе, хранение на складе и т.д.). В случае возникновения конфликтов между обладателями тождественных или схожих до степени смешения обозначений, окончательное решение по урегулированию конфликта, выносит суд (причем соответствующее решение может быть максимально гибким)¹³. При данной системе оптимально реализуется идентификационная функция товарного знака.

Процедура регистрации в этих странах также существует, но ее основная цель с точки зрения заявителя – оповещение третьих лиц о наличии в хозяйственном обороте соответствующего знака. Кроме того, факт регистрации товарного знака одной из сторон конфликта является весомым аргументом при вынесении положительного судебного решения в случае возникновения конфликта.

Фактически в странах с системой преждепользования акцент сделан не на предупреждении конфликтов, а их разрешении по мере возникновения, в результате чего основная часть издержек по обеспечению прав собственников ложится на судебную систему. В то же время с точки зрения предпринимателей, значительно меньше регистрационные издержки.

Поскольку процедура регистрации товарного знака во многих странах является факультативной, некоторые известные зарубежные фирмы, выходя на российский

¹³ Степень защиты товарного знака определяется судами в зависимости от его объективных характеристик (общеупотребительные, описательные, ассоциативные, фантазийные).

рынок, по инерции продолжают использовать товарные знаки без регистрации, тем самым обрекая себя на многочисленные проблемы.

В России, как и в ряде других стран континентального (кодифицированного, гражданского) права (Италии, ФРГ, Франции) действует регистрационная система, при которой правовая охрана предоставляется товарному знаку по факту регистрации, а не по факту использования. Законом РФ «О товарных знаках» установлены требования к регистрируемому обозначению. В частности, в соответствии со ст.6 «Абсолютные основания для отказа в регистрации» не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

- не обладающих различительной способностью;
- представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения;
- вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Также не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

- являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
- противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии со статьей 7 «Иные основания для отказа в регистрации» не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

- с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров;
- с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации;
- с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законом Российской Федерации, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием;
- с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке.

Также не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие:

- известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров;
- промышленные образцы, права на которые в Российской Федерации принадлежат другим лицам;
- названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников;
- фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Следует заметить, что в России, в отличие от многих стран с регистрационной системой, в которых факт использования товарного знака хотя и не имеет правоустанавливающего значения, но может повлиять на решение о регистрации, данная система представлена в наиболее ортодоксальном варианте. В России обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, может гарантированно не использоваться в течение пяти лет (после пяти лет отсутствия фактического использования любой заинтересованной стороной может быть подан иск об аннулировании знака) с сохранением правовой охраны. По мнению консультантов ФБК, существующая система правил создает стимулы для недобросовестного предпринимательства в форме регистрации «мертвых знаков» с целью их последующей перепродажи, а также регистрации чужих обозначений, не зарегистрированных в установленном порядке.

В результате использования регистрационной системы на регистрирующие органы ложится огромная нагрузка, что приводит к существенному увеличению продолжительности процедуры регистрации. В результате возникает очередность заявок, и появляются стимулы для возникновения системы неформальных торгов.

Многие специалисты отмечают несостоятельность существующей в России практики и ратуют за переход к системе преждепользования. В связи с этим хочется обратить внимания на два момента.

Во-первых, принцип преждепользования может быть реализован лишь в странах с нормально функционирующей судебной системой. Россия к таковым, разумеется, не относится: не существует патентных судов, а арбитражные суды не обладают должной квалификацией и не в состоянии рассмотреть все возникающие патентные споры. Однако, в свете ожидаемой судебной реформы актуальность проблемы перехода к системе преждепользования может возрасти.

Во-вторых, при осуществлении перехода от одного состояния к другому возникает проблема, известная в институциональной экономической теории, как «проблема зависимости от пройденного пути». Слом старой системы и образование новой влечет за собой значительное изменение институциональной структуры, а значит, существенные социальные издержки. В связи с этим, для определения

экономической целесообразности перехода необходим скрупулезный предварительный анализ издержек и выгод, возникающих в результате соответствующего институционального преобразования.

Ниже приведены основные статистические данные, отражающие процессы, связанные с регистрацией товарных знаков в России.

Таблица 1. Динамика подачи заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания в России

Подача по годам	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Всего подано заявок на регистрацию знаков в Российской Федерации	21403	24127	28157	28581	28995	42809
Из них российскими заявителями	11829	13513	15998	15583	18254	30338
Из них иностранными заявителями	9574	10614	12159	12998	10741	12471
По процедуре Мадридского соглашения (из числа иностранных заявителей)	6886	6500	8176	8133	7331	8043

Источник: Годовые отчеты Российского агентства по патентам и товарным знакам, 1999 г., 2000 г.

Представленные в Таблице 1 данные по регистрации товарных знаков и знаков обслуживания свидетельствуют о том, что достаточно высокие темпы роста подачи заявок наблюдались в 1995-1997 года, т.е. в докризисный период. В 1999 общее число поданных заявок со стороны иностранных заявителей по сравнению с предыдущим годом существенно сократилось, что связано с подрывом доверия к российской экономике и снижением конкурентоспособности иностранных товаров в результате августовского дефолта 1998 года.

В то же время количество заявок российских заявителей значительно возросло, что отражает общие благоприятные тенденции для российских производителей, связанные с девальвацией национальной валюты и повышением конкурентоспособности товаров отечественных производителей.

В 2000 году количество поданных заявок резко возросло, что в целом соответствует общему росту экономической активности и начавшемуся экономическому росту. Вместе с тем следует отметить, что в то время как количество заявок, поданных отечественными заявителями, по сравнению с 1998 годом (докризисный период) увеличилось почти в 2 раза, количество заявок, поданных иностранными заявителями, даже не достигло своего докризисного уровня.

В 2000 году заявки иностранных заявителей составили 29% от общего количества поданных заявок. Обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство иностранных заявителей при подаче заявок прибегают к процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением¹⁴. Можно предположить, что именно по этой причине доля зарегистрированных заявок по отношению к поданным для иностранных заявителей значительно превышает аналогичный показатель для заявителей из России (см. Таблицу 2).

¹⁴ Данная процедура предусматривает подачу единой заявки при запрашивании правовой охраны в странах Мадридского соглашения.

Таблица 2. Динамика регистрации знаков

	1998 г.	1999 г.	2000 г.
Зарегистрировано знаков			
в том числе:	17701	19507	21725
- на имя российских заявителей	7791	9181	11421
- на имя иностранных заявителей	9910	10326	10304
- из них по международной регистрации	6691	6574	6667
Всего регистраций на конец года	107561	117920	130674

Источник: Годовые отчеты Российского агентства по патентам и товарным знакам, 1999 г, 2000 г.

Данные Таблицы 3 показывают, что среди иностранных заявителей почти половина заявок приходится на заявителей из Германии, Франции и США. Это примерно соответствует инвестиционной активности соответствующих государств по отношению к России. Рост инвестиционной привлекательности российской экономики, по-видимому, будет сопровождаться еще большей активностью заявителей из этих стран.

Таблица 3. Подача заявок иностранными заявителями из 15 стран с наибольшим количеством заявок в 1999 г.¹⁵

Страна-заявитель	Общее количество заявок	Рейтинг	
		1999	1998
Германия	2160	1	1
Франция	1325	2	3
США	1300	3	2
Швейцария	935	4	4
Италия	803	5	5
Нидерланды	540	6	6
Великобритания	392	7	7
Испания	313	8	8
Финляндия	253	9	11
Бельгия	237	10	9
Австрия	225	11	10
Польша	192	12	13
Украина	173	13	15
Швеция	171	14	12
Япония	142	15	14
Остальные	1580	-	-
Всего	10741	-	-

Источник: Годовой отчет Российского агентства по патентам и товарным знакам, 1999 г.

¹⁵ Официальные данные за 2000 год отсутствуют.

Несмотря на общую положительную динамику регистраций, обращает на себя внимание весьма незначительное общее число товарных знаков, зарегистрированных в России: на конец 2000 года в Российской Федерации было зарегистрировано всего 130674 товарных знаков. Этот факт связан, прежде всего, с тем, что в абсолютном выражении количество заявок, подаваемых в Роспатент, значительно уступает количеству заявок, подаваемых в патентные ведомства экономически развитых и крупных развивающихся стран (см. Таблицу 4).

Таблица 4. Количество поданных заявок в некоторых зарубежных странах в 1999г

Страна	Количество поданных заявок		
	Всего	Резиденты	Нерезиденты
Австралия	58789	36193	22596
Аргентина	65243	46511	18732
Великобритания	70880	49825	21055
Германия	85770	71563	14207
Индия	66378	60985	5393
Испания	85742	70834	14908
Китай	165122	140620	24502
Корея	87332	71262	16070
Мексика	46146	29489	16657
США	260766	229721	31045
Франция	100560	80020	20540
Япония	121861	104252	17609

Источник: Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (<http://www.wipo.int/ipstats/en/>)

Правовая охрана общеизвестных знаков

В соответствии с существующими международными договоренностями в большинстве развитых стран общеизвестные товарные знаки охраняются *без регистрации*.¹⁶ Привлекательность статуса общеизвестного знака заключается в том, что его владелец может быть освобожден от прохождения формальных процедур в национальных патентных агентствах при сохранении гарантий защиты бренда.

В мировой прецедентной практике принято различать две степени известности знаков: «общеизвестность» и «мировая известность». В соответствии со ст. 6 bis Парижской Конвенции «*общеизвестным*» знакам предоставляется правовая охрана без регистрации по отношению к идентичным и сходным товарам. Правовая охрана «*мировых*» знаков, известных за пределами национального рынка не прописана законодательно, поэтому решение соответствующих вопросов отводится судам. Как правило, правовая охрана мировым знакам предоставляется без регистрации по всем 42 классам Международной классификации товаров и услуг. Критерием при определении степени правовой охраны является наличие связи между товарным знаком и конкретным производителем.

Понятно, что соответствующий статус не присваивается какой-либо организацией, а просто *констатируется* как факт при принятии соответствующих судебных решений. Статус известности нельзя купить или получить, пройдя определенную процедуру, необходимо, чтобы соответствующий товарный знак был действительно известен.

В условиях прецедентного права данная система действует следующим образом. Предположим, в Англии или США происходит конфликт между аналогичными обозначениями, используемыми различными фирмами по отношению к однородным товарам. Предположим также, что первое из этих обозначений зарегистриро-

¹⁶ В соответствии с Конвенцией по охране промышленной собственности от 20.03.1883, участником которой является Российская Федерация, запрещается применение товарного знака, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным.

вано в установленном порядке, а второе – нет. В условиях системы преждепользования конфликт может быть разрешен в пользу второго обозначения, если в суде будет доказано, что соответствующее обозначение было общеизвестным на момент регистрации первого. Если конфликт касается неоднородных товаров, придется доказывать уже всемирную известность второго обозначения. Решение об общеизвестности (мировой известности) выносится судами на основании существующих прецедентов и специфики ситуации, что обеспечивает гибкость и одновременно преемственность данной системы.

В России известные бренды иностранных компаний оказались под угрозой. На протяжении последних лет постоянно возникали громкие конфликты, касающиеся общеизвестных и мировых товарных знаков («Smirnoff», «Aspirin», «Kodak» и др.). Характерным примером последнего времени является организация производства пива под маркой «WINDOWS 99» Петербургской компанией «Профессор Солонин».

Причина, по которой известные иностранные бренды в России оказались незащищенными, кроется в особенностях правовой системы. Несмотря на то, что российским законодательством предусмотрена охрана общеизвестных товарных знаков, критерии отнесения коммерческих обозначений к общеизвестным знакам до последнего времени не были установлены. Этот факт является чрезвычайно важным с точки зрения кодифицированного права. В условиях прецедентного права отсутствие централизованно выработанных правил и критериев не является проблемой, – суды на основании существующих прецедентов сами определяют, является данное обозначение общеизвестным или нет. Однако, в условиях действующего в России кодифицированного права суды не создают правила, они их выполняют. И до тех пор, пока не существовало единых Правил признания товарных знаков общеизвестными (т.е. вплоть до 2000 года), суды не брали на себя ответственность по наделению того или иного знака соответствующим статусом. Соответственно, охрана общеизвестных товарных знаков в России формально провозглашалась, но, знаков, признанных общеизвестными – не было, а знаменитые иностранные бренды оказывались незащищенными.

Такое положение дел в области защиты общеизвестных знаков являлось серьезным препятствием вступления России в ВТО. Наконец, в условиях форсирования процесса вступления в ВТО приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38 были утверждены Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, а также подготовлен проект федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в котором отдельная глава посвящена общеизвестным товарным знакам.¹⁷ Однако вновь дала о себе знать российская специфика. В соответствии с нововведениями общеизвестность знака не является данностью, а определяется и устанавливается Роспатентом после прохождения компанией – заявителем процедур, установленных Правилами. Получается, что для того, чтобы называть свой знак общеизвестным, необходимо пройти дополнительную регистрацию, хотя нужен этот статус именно для того, чтобы обеспечить защиту без регистрации!

Имеет ли смысл получать статус общеизвестности для незарегистрированных обозначений, используемых в России в качестве товарных знаков? Только в том случае, если процедура получения этого статуса проще и дешевле, чем получение обыкновенной регистрации. Однако, это не так. В соответствии с утвержденными Правилами для подтверждения факта общеизвестности рекомендуется представлять в числе прочих следующие данные:

- среднегодовое количество потребителей товара;

¹⁷ В соответствии с Правилами «общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и знаком обслуживания (далее - товарный знак) может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании государственной регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в силу международного договора Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, которые в результате интенсивного использования приобрели в Российской Федерации широкую известность среди соответствующих групп населения в отношении товаров определенного изготовителя».

- положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики;
- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- о результатах опроса потребителей товаров, проведенного специализированной независимой организацией с учетом требований, установленных Регламентом опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака.

По мнению консультантов ФБК, проведение одного только социологического опроса, предусмотренного Правилами, будет стоить предпринимателю значительно дороже, чем вся процедура обычной регистрации.

В результате оказывается, что получение статуса общеизвестного знака в России является, прежде всего, PR-акцией, причем весьма дорогостоящей и, потому не очень привлекательной. Данный вывод подтверждает тот факт, что с начала действия процедуры признания товарных знаков общеизвестными, таковыми признаны по состоянию на июнь 2001 года всего два знака, при общем количестве заявок 34.

Удовлетворяют ли происходящие процессы требованиям ВТО? По нашему мнению, лишь отчасти. В конечном счете, требования Всемирной торговой организации сводятся не к необходимости разработки Правил признания товарных знаков общеизвестными, а к необходимости обеспечения правовой охраны общеизвестных знаков без факта регистрации. А по факту в России по-прежнему для того, чтобы обозначение охранялось, необходима регистрация в Роспатенте либо по обычной процедуре, либо по процедуре, предусматривающей получение статуса общеизвестности.

Вместе с тем, в принятии Правил можно найти один безусловный плюс. Несомненно, достижением является возможность использования и трактовки соответствующих правил судами (при участии или без участия Роспатента). При этом, чрезвычайно важно, чтобы суды считали общеизвестными не только те знаки, которым присвоил этот статус Роспатент, но и те, которые, по мнению судов, удовлетворяют предъявляемым Правилам, но не были проведены через формальные бюрократические процедуры. При таком подходе известные товарные знаки по-

лучили бы реальную правовую охрану без дополнительных неоправданных регистрационных издержек.

Что же касается мировых товарных знаков, то такой статус не предусмотрен российским законодательством. Однако проект федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» допускает возможность распространения правовой охраны общеизвестного товарного знака на неоднородные товары «при условии, что использование другим лицом тождественного или сходного до степени смешения товарного знака или обозначения в отношении неоднородных товаров будет указывать на их взаимосвязь с владельцем общеизвестного в Российской Федерации товарного знака и может нанести ущерб его интересам». Соответствующая норма призвана обеспечить защиту «мировым» товарным знакам.

Аннулирование «советских» товарных знаков

В специальной литературе «советскими» принято называть товарные знаки, которые в советский период использовались одновременно несколькими предприятиями без соответствующего юридического оформления отношений (например, сигареты «Прима», пиво «Жигулевское», водка «Столичная», масло «Крестьянское», конфеты «Мишка косолапый» и др.). Возможность совместного использования товарных знаков вытекала из особого характера системы отношений между хозяйствующими субъектами, существовавшей в Советском Союзе. При этой системе товарные знаки не играли роли указателей на особые характеристики товара или его качество, а, скорее, представляли собой видовые обозначения (например, определенный сорт масла «Крестьянское»). При этом товары, производимые разными производителями под аналогичными товарными знаками, могли существенно различаться по качеству и вкусовым характеристикам. Роль брэнда в традиционном понимании выполняли, скорее не товарные знаки, а название продукта вместе с наименованием производителя. Например, водка «Столичная» завода «Кристалл» представляла собой сильный раскрученный брэнд, а водка «Столичная» какого-нибудь провинциального завода таковым не являлась.

После начала рыночных реформ предприятия «наперегонки» начали регистрировать на свое имя знаки, прежде находившиеся в коллективной собственности, и пытаться запрещать их использование остальным производителям. В результате многие «опоздавшие» предприятия лишались возможности производить продукцию под тем знаком, под которым ее привыкли распознавать потребители.

В качестве инструмента разрешения потенциального конфликта между владельцами советских товарных знаков, в российском законодательстве был предусмотрен институт коллективного товарного знака. Однако по целому ряду причин этот институт так и не начал эффективно функционировать и конфликты, связанные с использованием советских товарных знаков, во многих случаях решались с использованием неформальных методов.

Первой серьезной вспышкой явилось аннулирование товарного знака «Жигулевское», ранее зарегистрированного на Самарский пивоваренный завод (ныне компания "Жигулевское пиво"). Соответствующее решение было принято после обращения в Апелляционную палату Роспатента рязанского АО "Русская пивоваренная компания", выпускающего пиво под аналогичной маркой, но не желающего платить лицензионные платежи самарскому заводу. В ответ на это самарские юристы подали иск с требованием аннулировать регистрацию более 30 известных знаков, которые в советский период использовались одновременно несколькими производителями.

В результате Роспатент по сути оказался перед выбором: либо отменить регистрацию соответствующих товарных знаков либо признать ошибочным решение относительно товарного знака «Жигулевское».

Предвидя целую волну новых конфликтов, Роспатент предусмотрел в Проекте федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» процедуру аннулирования регистрации знаков, совместно используемых в советский период несколькими предприятиями и зарегистрированных после 1992 года на одно из них (всего более 200 знаков). Соответствующие обозначения получают статус т.н. знаков соответствия, лицензии на использо-

вание которых будет выдавать государство. По мнению Роспатента, меры по аннулированию советских знаков, поставят всех претендентов на советские товарные знаки в абсолютно равные условия.

Понятно, что в случае принятия Закона в числе пострадавших окажется множество российских предприятий, которые лишатся исключительных прав на свои брэнды. Некоторые из этих компаний уже сейчас выражают намерения отстаивать свои права в международных судебных органах.

Модели недобросовестного поведения

Наиболее распространенными вариантами недобросовестного поведения в области интеллектуальной собственности являются следующие.

- Непосредственное использование третьими лицами товарного знака известной компании или обозначения, сходного с ним до степени смешения (контрафакция).
- Регистрация третьими лицами незарегистрированной торговой марки известной компании.
- Регистрация третьими лицами известных товарных знаков по классам товаров, не используемых в производстве владельцем брэнда.
- Аннулирование регистрации раскрученного товарного знака иностранной компании с последующим неограниченным использованием российскими фирмами.
- Захват доменных имен («киберпаразитизм»). Регистрация доменного имени тождественного или схожего до степени смешения с известным иностранным товарным знаком.

Отдельной проблемой является столкновение товарного знака и иных объектов интеллектуальной собственности.

Контрафакция

Контрафакция продукции - наиболее грубое и примитивное, но, в то же время, самое распространенное правонарушение в сфере интеллектуальной собственности. Многие недобросовестные предприниматели охотно идут на фальсификацию товаров и услуг известной фирмы с целью захвата доли рынка знаменитого брэнда без затрат на его создание, продвижение и защиту.

В России жертвами контрафакции становятся, как правило, всемирно известные транснациональные корпорации («Coca-Cola», «Adidas», «Reebok»), а также крупные алкогольные («Кристалл», «Топаз») и кондитерские компании («Красный Октябрь», «Бабаевское»). При высоком уровне контрафакции знаменитые фирмы теряют не только часть прибыли, но и репутацию производителей высококачественной продукции.

Борьба с контрафакцией осуществляется при участии органов внутренних дел России, антимонопольных органов (при установлении факта недобросовестной конкуренции) и таможенных органов (при перемещении контрафактного товара через границу).

Одним из вариантов контрафакции является имитация известного товарного знака при помощи сходного названия или дизайна. В начале 90-х российский товарный рынок заполнили напитки «ФАНТАзия», и «Spring», магнитофоны «Akaiwa» и «Panasonic», кроссовки «Reedok» и «Abidas». Наиболее ярким последним примером такого рода является производство кондитерской фабрикой «Славянка» из Старого Оскола шоколада «Алена», внешний вид упаковки которого весьма напоминает известный брэнд «Красного Октября» «Аленку».

В этом случае идентификация правонарушения усложняется субъективностью понятия «схожесть до степени смешения». Например, упаковка конфет «Мишка» кондитерской фабрики Nestle имеет некоторое сходство с оберткой «Мишки ко-солапого» «Красного Октября». Однако, доказать сходство до степени смешения в этом случае достаточно сложно: необходимо оценить, может ли данное сходство ввести потребителя в заблуждение относительно принадлежности и качества товара.

По нашему мнению, в случае обнаружения фактов имитации бренда «потерпевшей стороне» с учетом сложной системы доказательств целесообразно обращаться непосредственно в судебные органы, которые к участию в рассмотрении дел такого рода в последнее время привлекают экспертов из Роспатента. Однако, и в этом случае с учетом субъективного фактора предсказать исход соответствующих споров бывает достаточно сложно.

Наиболее известный пример конфликта между сходными обозначениями связан с исковым заявлением в Арбитражный суд Московской области корпорации «Филип Морис Продакс Инк.» к компании «Инвест-Траст» на предмет сходства оформления сигаретных пачек «Союз Аполлон» и «Bond» с используемыми ответчиком упаковками «Союз планета» и «Евро». Арбитражным судом было вынесено достаточно спорное, на наш взгляд, решение в пользу российской компании.

Регистрация чужой торговой марки в качестве товарного знака

В зависимости от целей регистрации чужого коммерческого обозначения возможны два варианта недобросовестного поведения.

1. Регистрация коммерческого обозначения известной компании ее российским дилером. В этом случае регистрация производится с целью «привязать» к себе производителя, обеспечив статус эксклюзивного дилера.

До последнего времени оспорить такую регистрацию пострадавшей стороне практически не представлялось возможным. Однако, в ближайшем будущем ситуация может измениться в лучшую сторону. Проект федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров в соответствии с существующими международными договоренностями России ограничивает возможность регистрации товарного знака на заявителя, имеющего агентские отношения с владельцем коммерческого обозначения. В частности, в соответствии с законопроектом «запрещается регистрация знака на имя агента или представителя лица, являющегося владельцем товарного знака в одной из стран-участниц меж-

дународного договора Российской Федерации, без разрешения этого владельца». Таким образом, при возникновении конфликтной ситуации соответствующую регистрацию можно будет оспорить в административном порядке.

2. Регистрация коммерческого обозначения известной компании третьей стороной. Существует ряд российских фирм (в частности, «Акорус», «Московское Патентное бюро», «Петербургское Патентное бюро» и др.), специализирующихся на регистрации товарных знаков известных компаний с последующей перепродажей их истинному владельцу. Известно, что таким фирмам как "Maston", "Texcom", "Crow", "Cotag", пришлось выкупать свои коммерческие обозначения у недобросовестных предпринимателей.

Схема такой неприглядной деятельности выглядит следующим образом. На выставках, конференциях, семинарах и прочих деловых мероприятиях российские «предприниматели» узнают о намерениях иностранной компании выйти на российский рынок, производят регистрацию коммерческого обозначения компании на свое имя и, далее, пытаются продать его истинному владельцу. Поскольку товарные знаки охраняются в России по факту регистрации, позиция этих «предпринимателей» становится фактически неуязвимой, что подтверждает существующая судебная и административная практика.

По мнению экспертов, подобной проблемы можно было бы избежать, выдвинув в качестве необходимого условия регистрации обозначения коммерческое использование знака в течении одного года и запретив регистрацию товарного знака на виды деятельности, не предусмотренные учредительными документами. Однако, в рамках действующего законодательства бороться с «пиратами» чрезвычайно сложно: практически единственным способом защиты бренда в этой ситуации является его своевременная регистрация в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.

Следует отметить, что проект федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» предусматривает возможность признания регистрации товарного знака недействительной, - если действия

владельца товарного знака признаны актом недобросовестной конкуренции. Серьезная проблема, однако, заключается в определении понятия «недобросовестная конкуренция». В частности, непонятно, являются ли действия по предложению к продаже только что зарегистрированного товарного знака актом недобросовестной конкуренции. По-видимому, нет, так как «пираты» чаще всего ничего не производят, а, следовательно, и не являются конкурентами по отношению к фирмам-производителям. По нашему мнению, недобросовестная конкуренция является лишь частным случаем недобросовестного поведения, а, следовательно, подход, предложенный Роспатентом, включает лишь частичное решение проблемы.

Регистрация чужого товарного знака по неиспользуемым классам

Возможность недобросовестного поведения такого рода возникает из-за того, что в соответствии с действующим законодательством правовая охрана товарного знака распространяется только на те классы товаров и услуг, для которых произведена регистрация. Классы, по которым будет зарегистрирован соответствующий товарный знак, указываются при подаче заявки и в дальнейшем обозначаются в свидетельстве.¹⁸ Поскольку стоимость регистрации возрастает при увеличении количества запрашиваемых классов, на полную регистрацию идут немногие заявители. Как правило, регистрация товарного знака осуществляется всего по нескольким классам. Пользуясь этим, недобросовестные предприниматели (в частности, компания «Информика» регистрируют аналогичное или сходное до степени смешения обозначение по некоторым из оставшихся классов.

В этом случае возможны два варианта недобросовестного поведения

1. Товарный знак регистрируется для неоднородных (с точки зрения Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)) товаров с целью последующего

¹⁸ В этих целях используется Международная классификация товаров и услуг, включающая 42 класса.

коммерческого использования и извлечения дополнительных доходов от использования известного бренда. Характерным примером является регистрация подмосковной фирмой «Метатабак» товарного знака, схожего до степени смешения с товарным знаком пивоваренной компании «Балтика», для табачных изделий с последующей организацией выпуска на мощностях предприятия сигарет "Балтика № 3" и "Балтика № 9". Обращение в Антимонопольные органы не увенчалось успехом, поскольку соответствующие товары (пиво и сигареты) не были признаны конкурирующими. В результате имел место продолжительный судебный процесс. Спасло известную пивоваренную компанию то, что некоторые существенные элементы дизайна товарного знака (в отличие от словесного обозначения) были зарегистрированы по более широкому перечню классов. Если бы не этот факт, исход судебного процесса мог быть иным.

2. Товарный знак регистрируется для сопутствующих услуг с последующим шантажом владельца. Зачастую подача заявки на регистрацию товарного знака осуществляется только по тем классам, которые определяют его непосредственное использование. При этом нередко по недосмотру заявителей товарный знак оказывается незарегистрированным по классам, включающим рекламу, розничную торговлю и т.п. Этим с успехом пользуются недобросовестные предприниматели. Зарегистрировав аналогичное или сходное до степени смешения обозначение по классам сопутствующих услуг, они пытаются запретить законному владельцу использование товарного знака в рекламе или торговле. В результате пострадавшей стороне приходится «выкупать» свой же товарный знак, зарегистрированный по другим классам. Как и в предыдущем случае, позиция нарушителя в соответствии с существующим законодательством является практически неуязвимой.

Зачастую недостаточным оказывается указания в заявке названия класса без перечисления конкретных товаров и услуг. Следует помнить, что в соответствии со статьями 3, 4 Закона РФ «О товарных знаках» правовая охрана товарного знака обеспечивается в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак. На практике это означает, что на часть товаров в рамках класса, по которому получена регистрация, правовая охрана может не распространяться. Соответственно, у недобросовестных предпринимателей появляется возможность зарегист-

рировать обозначение аналогичное ранее зарегистрированному по тому же самому классу. Такое положение дел закреплено в качестве прецедента из арбитражной практики.¹⁹

Аннулирование регистрации известного товарного знака

Неоднозначность некоторых норм российского законодательства и особенность практики его применения делают практически любой зарегистрированный товарный знак уязвимым с точки зрения возможности его аннулирования. В соответствии со статьей 28 Закона РФ «О товарных знаках» регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 2 и статьей 6 настоящего Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене - по основаниям, установленным статьей 7 настоящего Закона.

П.3. ст.2. гласит: «товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность». Статьей 6 и 7 устанавливаются соответственно абсолютные основания для отказа в регистрации и иные основания для отказа в регистрации (см. раздел «Регистрация товарных знаков»).

Схема недобросовестного поведения, связанного с аннулированием известного товарного знака, выглядит следующим образом. «Предприниматель» узнает о регистрации известного товарного знака и ждет, пока соответствующее обозначение в результате раскрутки становится известным и узнаваемым. Далее по каким-либо основаниям инициируется аннулирование регистрации товарного знака. После того, как регистрация товарного знака аннулируется, производство товара под соответствующим раскрученным обозначением может осуществлять любой же-

¹⁹ Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 июля 1997 г. N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак"

лающий.

Характерным является пример с товарным знаком «Ideal» аргентинской компании «Molinos». В 1999 году при участии бывших российских партнеров «Molinos» питерской корпорации «Поликор» Апелляционной палатой Роспатента было принято решение об аннулировании товарного знака «Ideal». Палата постановила, что слово «идеал» имеет хвалебный характер, а, следовательно не может использоваться в России в качестве товарного знака. После принятия соответствующего решения выпуск масла «Ideal» начался на российских предприятиях. С нашей точки зрения, такое развитие событий в значительно большей степени способствует введению в заблуждение потребителя, нежели разрешение «Molinos», вложившему значительные деньги в раскрутку своего брэнда, продавать продукцию под известным узнаваемым обозначением.

Столкновение товарного знака и иных объектов промышленной собственности

В качестве товарного знака, как правило, регистрируются словесные или изобразительные обозначения. В соответствии с действующим российским законодательством эти же обозначения могут быть зарегистрированы как фирменные наименования, промышленные образцы, объекты авторского права, полезные модели. В результате возникают ситуации, когда одновременно могут существовать аналогичные обозначения, зарегистрированные как различные объекты промышленной собственности на различных субъектов.

Наиболее распространенным примером такого рода в настоящий момент является столкновение товарного знака и фирменного наименования. В соответствии с российским законодательством запрещена регистрация товарного знака, схожего с известным в России фирменным наименованием. Однако критерии известности на территории России не определены. Более того, в соответствии с международными договоренностями фирменные наименования должны охраняться вне зависимости от факта известности. Проблема усугубляется тем, что единая база данных по фирменным наименованиям в настоящий момент отсутствует, поэтому

при регистрации товарного знака осуществлять проверку на сходство с существующими фирменными наименованиями не представляется возможным.

Ряд специалистов в качестве способа разрешения проблем, связанных со столкновением товарного знака и иных объектов промышленной собственности, предлагают использовать принцип «старшего права», в соответствии с которым приоритет получает ранее зарегистрированный объект. В частности, в проекте федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» устанавливается, что «использование фирменного наименования, воспроизводящего зарегистрированный товарный знак, в отношении однородных товаров, не может рассматриваться как нарушение прав владельца товарного знака, если право на фирменное наименование получено ранее приоритета товарного знака.

По мнению консультантов ФБК, в целом применение этого принципа представляется целесообразным, однако, его использование в условиях отсутствия единой базы объектов промышленной собственности не исключает возможности конфликтных ситуаций. В частности, предприниматель, зарегистрировавший товарный знак, может вложить большие средства в его раскрутку, а затем обнаружить фирменное наименование с аналогичным названием, существующее более продолжительное время. В этом случае в соответствии с принципом старшего права должен последовать запрет использования товарного знака, что влечет за собой существенные потери со стороны предпринимателя.

С учетом вышесказанного целесообразным представляется установление единого порядка, координирующего процессы регистрации товарных знаков и фирменных наименований. Такое нововведение позволило бы снизить до минимума вероятность столкновения соответствующих объектов промышленной собственности.

Примером столкновения товарного знака и объекта авторского права является конфликт между Центром торговых марок (ЦТМ), владеющим магазином детских товаров «Винни», и компанией «Славекс», выпускающей под аналогичным коммерческим обозначением товары для детей. В отличие от ЦТМ, зарегистрировав-

шего товарный знак «Винни» в Роспатенте, «Славекс» получил права на использование данного обозначения по договору с обладателями авторских прав. Учитывая несовершенство действующего российского законодательства и практики его применения, предсказать исход данного конфликта практически невозможно.

Еще одним примером является конфликт между ООО "Позитив М", управляющим рестораном «Обломовъ на Пресне» и ООО "ИБГ&Ко", открывшим на полгода позже ресторан «Обломов» на Пятницкой и зарегистрировавшим соответствующее обозначение в качестве товарного знака. Аргументы представителей "Обломовъ на Пресне" строятся на том, что авторские права на вывеску "Обломовъ на Пресне" были переданы автором Александром Адабашьяном на использование ресторану.

Столкновение товарного знака и доменных имен

В последнее время распространение приобрел бизнес, связанный с регистрацией в качестве доменных имен словесных обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков известных компаний. Действующим законодательством прямо не регулируется подобная ситуация. Вместе с тем, по мнению специалистов, использование товарного знака в качестве доменного имени может рассматриваться как незаконное использование товарного знака в коммерческих целях, запрещенное Законом. Однако в этом случае доказать факт коммерческого использования довольно проблематично. В результате на имя недобросовестных российских предпринимателей были зарегистрированы такие доменные имена как www.playboy.ru, www.rolls-royce.ru, www.mars.ru, www.mosfilm.ru и другие.

Наиболее известный прецедент такого рода связан с регистрацией российским предпринимателем Александром Грундулом доменного имени www.kodak.ru, содержащего в себе словесное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака на имя корпорации Eastman Kodak. Интересен тот факт, что МАП России отказалось возбудить дело, не усмотрев признаков недобросовестной конкуренции в действиях ответчиков. В дальнейшем МАП России выступал по данному делу уже в качестве ответчика в арбитражных судах различных уровней.

В соответствии с проектом федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» «нарушением прав владельца товарного знака признается также несанкционированное использование товарного знака в компьютерной сети Интернет, в том числе в наименовании домена, если вследствие этого лицо, нарушившее право, получило или могло получить доходы, приобрело или могло приобрести какие-либо преимущества в деловом обороте».

Схожей проблемой является столкновение товарных знаков и названий СМИ. В соответствии с существующим законодательством любой желающий может зарегистрировать на свое имя название СМИ, а далее под угрозой запрета использования предложить выкупить это название истинным владельцам. В качестве примера можно привести регистрацию на имя отечественного «предпринимателя» товарного знака «Forbes».

Способы защиты от недобросовестного поведения

Законодательство

Основопологающим законодательным актом, регулирующим отношения, связанные с товарными знаками, является Гражданский кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым товарный знак, наряду с другими средствами индивидуализации, отнесен к объектам интеллектуальной собственности. Правовое регулирование отношений, связанных с товарными знаками, детализируется Законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

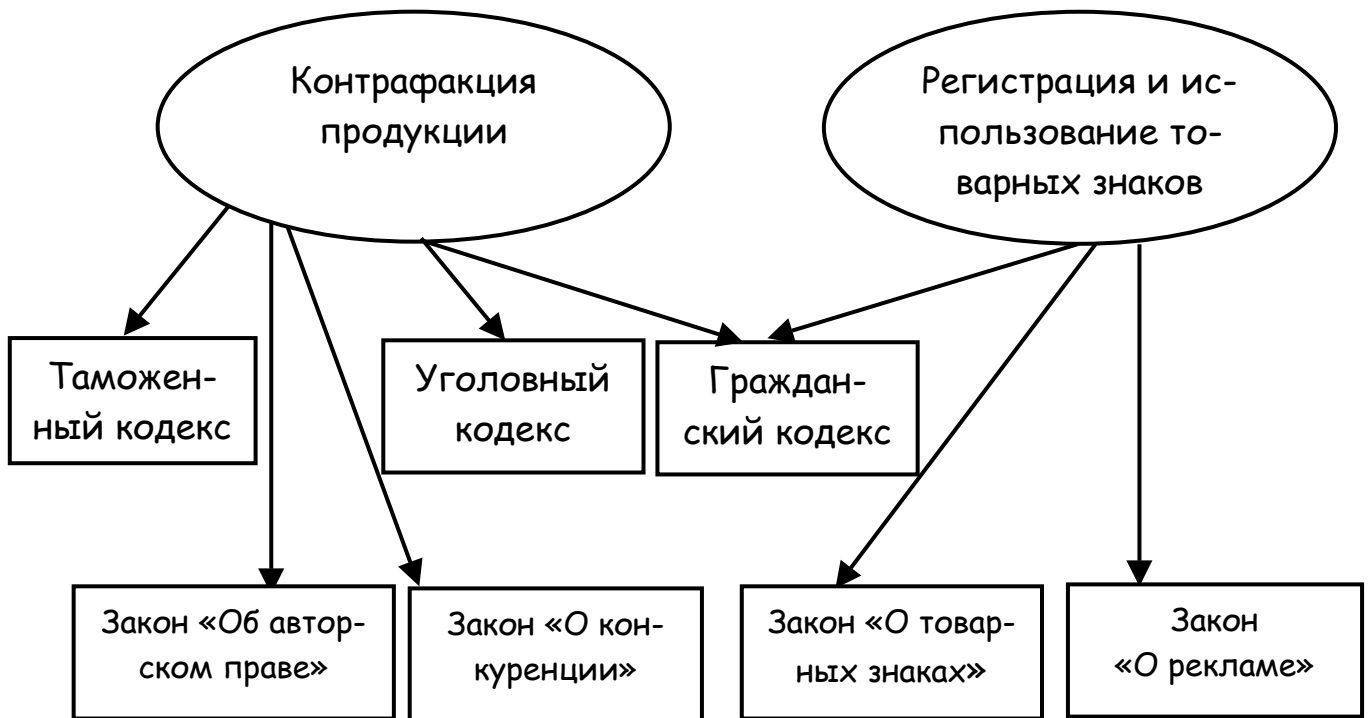
Ряд аспектов, связанных с защитой прав на товарные знаки, регулируются Законом РФ от 22 марта 1991 г. N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (далее – Закон РФ «О конкуренции»), Федеральным законом от 18 июля 1995 г. N 108-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон «О рекламе»), Уголовным кодексом Российской Федерации и Таможенным кодексом Российской Федерации. Следует отметить, что государственные органы, деятельность которых связана с защитой прав на товарные знаки, при принятии решений апеллируют к различным законодательным актам. В частности, Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства действует на основании Закона РФ «О конкуренции» и Закона РФ «О рекламе», Министерство внутренних дел Российской Федерации опирается на Уголовный кодекс Российской Федерации, Государственный Таможенный Комитет использует в своей деятельности Таможенный Кодекс. В условиях неполного соответствия вышеперечисленных законодательных актов подобная практика зачастую приводит к взаимной противоречивости и непредсказуемости решений, выносимых различными государственными органами.

Россия является участником ряда международных соглашений, основными среди которых является Парижская Конвенция по охране промышленной собственности, Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к Мадридскому соглашению. Следует отметить, что до последнего времени ряд по-

ложений международных договоров (касающихся, в частности, правовой охраны фирменных наименований и общеизвестных товарных знаков) не нашли отражения в Российской практике, в том числе по техническим причинам.

В настоящий момент на рассмотрении Государственной Думы Российской Федерации находится проект федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», некоторые положения которого также анализируются в данной работе.

Схема 4. Нормативно-правовая база, регулирующая отношения, связанные с созданием и использованием прав на товарные знаки



Процедуры

Существующая в настоящий момент система защиты прав на товарный знак включает административный, судебный и частный порядки.

Административный порядок предполагает следующие возможные действия потерпевшей стороны:

- обращение в Апелляционную палату, в Высшую патентную палату Роспатента;
- обращение в антимонопольные органы (федеральный – Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП) или его территориальные отделения);
- обращение в органы внутренних дел Российской Федерации;
- обращение в таможенные органы.

Выбор конкретной организации во многом зависит от содержания конфликта. В частности, при возникновении проблем, связанных с регистрацией товарного знака, целесообразно обращаться в Роспатент. В случае, если имел место факт недобросовестной конкуренции (незаконного использования товарных знаков конкурентами), имеет смысл обратиться в антимонопольный орган. Одним из вариантов защиты от контрафакции является обращение в органы внутренних дел. При обнаружении факта незаконного перемещения объектов интеллектуальной собственности через государственную границу может оказаться полезным обращение в Государственный таможенный комитет Российской Федерации (ГТК России).

Существенным недостатком административной практики защиты прав на товарные знаки является то, что в соответствии с действующим законодательством решения административных органов могут быть оспорены (и, как правило, оспариваются) в суде. Кроме того, вне компетенции административных органов находится решение вопроса о возмещении ущерба «пострадавшей стороне».

Судебный порядок предполагает возбуждение иска по факту незаконного использования товарного знака в хозяйственной деятельности. Обращение в судебные органы имеет существенное преимущество: в случае удовлетворения соответствующего иска может быть принято решение о взыскании ущерба с нарушителя в пользу истца. В то же время следует помнить, что по ряду вопросов (в частности, касающихся регистрации товарных знаков) обращение в суд возможно лишь после рассмотрения дела в административном порядке (т.е. после его прохождения через Апелляционную палату и Высшую патентную палату Роспатента). Фактически судебные органы ставят точку в конфликтах, связанных с правами на товарные знаки.

Следует отметить, что на практике взыскание ущерба с нарушителей трудноосуществимо: во-первых, из-за отсутствия у судебных органов навыков определения размера компенсаций, во-вторых, из-за того, что большая часть контрафактной продукции производится в теневом секторе, а, следовательно, существуют чисто технические проблемы исполнения судебного решения.

Частный порядок защиты предполагает создание в компаниях специализированных служб безопасности, выявляющих факты нарушения прав на интеллектуальную собственность, а также применение досудебных методов урегулирования конфликтов. В цивилизованной экономике преобладание частной формы разрешения конфликтов является следствием установления государством четких и непротиворечивых правил игры. В России, напротив, частные решения получили распространение вследствие невозможности разрешения конфликта прав собственности никаким иным способом. Появились даже частные агентства, предлагающие свои услуги по защите интеллектуальной собственности. В частности, на одном из Интернет-сайтов ООО «Альфа-Информ-99» рекламирует свои услуги «по выявлению и искоренению злостных нарушений и подделок». Предлагаемые услуги, в частности, включают:

- установление местонахождения продавцов и производителей контрафактной продукции;

- выявление схем поставок сырья и оборудования для производства поддельной продукции;
- организацию мероприятий по прекращению деятельности предприятий- производителей контрафактной продукции.

Наличие спроса на услуги подобного рода свидетельствует о высоких транзакционных издержках использования судебной и административной системы, что на практике означает перенесение процесса урегулирования конфликтов, связанных с использованием товарных знаков, в «теневую» сферу.

К настоящему моменту система органов, регулирующих отношения, связанные с использованием прав на товарные знаки, только формируется. Уровень координации и взаимодействия между различными государственными структурами оставляет желать лучшего.²⁰ Кроме того, соответствующие организации действуют на основании различных законов, отдельные положения которых могут противоречить друг–другу. В результате зачастую случается так, что, не добившись правды в одной организации, «потерпевшая сторона» обращается в другую, где нередко добивается положительного для себя результата. Данный факт свидетельствует о том, что компании, работающей на российском рынке, необходимо отчетливо представлять возможности всех основных организаций, деятельность которых связана с регулированием отношений в области товарных знаков.

Организации

Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент)

Российское агентство по патентам и товарным знакам - орган, предоставляющий от имени государства правовую охрану товарным знакам. Роспатент – это первая организация, с которой сталкивается (или, по крайней мере, должна сталкиваться)

²⁰ Отрядным примером в этом смысле представляется межведомственный План по усилению борьбы с фальсификацией товарных знаков, предотвращения поступления на рынок недоброкачественной продукции и обеспечению эффективной защиты авторских и смежных прав, подготовленный при участии Роспатента, МВД, Минэкономразвития, ГТК, ФСНП, МАП.

компания, желающая продвигать свой брэнд на российском рынке. Именно Роспатент в лице Федерального института промышленной собственности (ФИПС) в соответствии с действующим российским законодательством осуществляет регистрацию товарных знаков и лицензионных договоров.

Вынесенные решения о регистрации товарного знака или отказе в регистрации могут быть обжалованы в административном порядке в Апелляционную палату Роспатента и Высшую патентную палату.

В соответствии с Уставом Апелляционной палаты Роспатента, утвержденным Приказом Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 4 марта 1994 г. N 11, основными функциями Апелляционной палаты (применительно к товарным знакам) являются:

- Рассмотрение возражений на решения, принятые по результатам экспертизы, об отказе в принятии к рассмотрению заявок на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров.
- Рассмотрение возражений физических и юридических лиц против регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и выдачи свидетельств на право пользования наименованиями мест происхождения товаров.

Решения Апелляционной палаты могут быть обжалованы в Высшую патентную палату, к компетенции которой в соответствии с Законом «О товарных знаках» также отнесены следующие вопросы.

- Принятие решений о прекращении действия регистрации коллективного товарного знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками, действие регистрации может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Высшей патентной палаты, принятого по заявлению любого лица (ст. 21).
- Принятие решений о прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представлен-

ные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам (ст. 22).

Таким образом, при возникновении вопросов, касающихся регистрации товарного знака (а не, например, его неправомерного использования), следует обратиться в Роспатент. Следует учитывать, что поскольку Роспатент является административным органом, решения Апелляционной палаты и Высшей патентной палаты могут быть оспорены (и зачастую оспариваются) в суде.

Проектом федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» предусматривается создание Палаты по патентным спорам взамен существующих Апелляционной палаты Роспатента и Высшей патентной палаты Роспатента. К компетенции Палаты по патентным спорам, будут, помимо прочего, отнесены решения по признанию товарных знаков общеизвестными.

Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России)

Основные законы, на основании которых действует МАП России в области защиты брендов – Закон РФ от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и Федеральный закон от 18 июля 1995 г. N 108-ФЗ "О рекламе".

В соответствии со статьей 10 Закона РФ «О конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе:

- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
- введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества товара;

- продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг.

В соответствии со статьей 6 Закона РФ «О рекламе» не допускается недобросовестная реклама, которая:

- дискредитирует юридических и физических лиц, не пользующихся рекламируемыми товарами;
- содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром (товарами) других юридических или физических лиц, а также содержит высказывания, образы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию конкурента (конкурентов);
- вводит потребителей в заблуждение относительно рекламируемого товара посредством имитации (копирования или подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображений, музыкальных или звуковых эффектов, используемых в рекламе других товаров, либо посредством злоупотребления доверием физических лиц или недостатком у них опыта, знаний, в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной информации.

Перед обращением в МАП России следует помнить, что этот орган рассматривает дела, касающиеся только однородных товаров, т.е. только те случаи, когда товарный знак одного производителя используется на однородных товарах другого производителя. Если, скажем, МАП России будет предложено рассмотреть дело об использовании товарного знака «BMW» на канцелярских изделиях, он за него, скорее всего, не возьмется, поскольку карандаши и автомобили не являются конкурирующими товарами (хотя в принципе Парижская конвенция позволяет использовать расширительную трактовку понятия недобросовестная конкуренция).

Удачным примером результата работы МАП России (в то время - Государственного Антимонопольного Комитета Российской Федерации (ГАК России)), является вынесение предписания о запрете выпуска Московским заводом алкогольных

напитков "КиН" коньяка "Бержерак", напоминающего по форме бутылки и этикетке упаковку коньяка Martell.

Схема 5. Практика взаимодействия с антимонопольными органами



Санкциями по отношению к нарушителю со стороны МАП России является запрет незаконного использования товарного знака и денежный штраф (до 5000 МРОТ) в случае неисполнения предписания. Следует иметь в виду, что вне компетенции российского антимонопольного ведомства находятся вопросы, связанные с возмещением убытков потерпевшей стороне.

Кроме того, следует помнить, что МАП России является административным органом, и его решения могут быть оспорены (и нередко оспариваются) в суде. В результате, по мнению экспертов, защита прав с помощью МАП России зачастую превращается в тягучий, продолжительный процесс.

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

В настоящий момент вопросами, связанными с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, активно занимается структурное подразделение МВД России - Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП). Законодательная база, на основании которой действует МВД России при

борьбе с производителями контрафактной продукции – Уголовный Кодекс Российской Федерации.

Справедливости ради следует отметить, что борьбу с контрафактной продукцией в органах внутренних дел в основном рассматривают с точки зрения нарушения авторского права. Свидетельством тому является тот факт, что из более чем 2000 правонарушений, связанных с незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственности, выявленных в 2000 году, 1117 проходили по статье 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».

Привлечение к уголовной ответственности непосредственно в связи с нарушением прав на товарные знаки осуществляется по ст. 180 «Незаконное использование товарного знака». В соответствии с этой статьей «незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет».

В настоящий момент в Думе находится проект «О внесении изменений и дополнений в статью 180 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В соответствии с этим законопроектом незаконное использование товарного знака будет наказываться выплатой штрафа от 400 до 800 минимальных размеров оплаты труда, либо арестом от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы сроком до 5 лет.

Кроме того, возможно использование двух дополнительных статей: 159-ой "Мошенничество" и 200-ой "Обман потребителя". В соответствии со статьей 159 «мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере от двухсот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до семи месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до

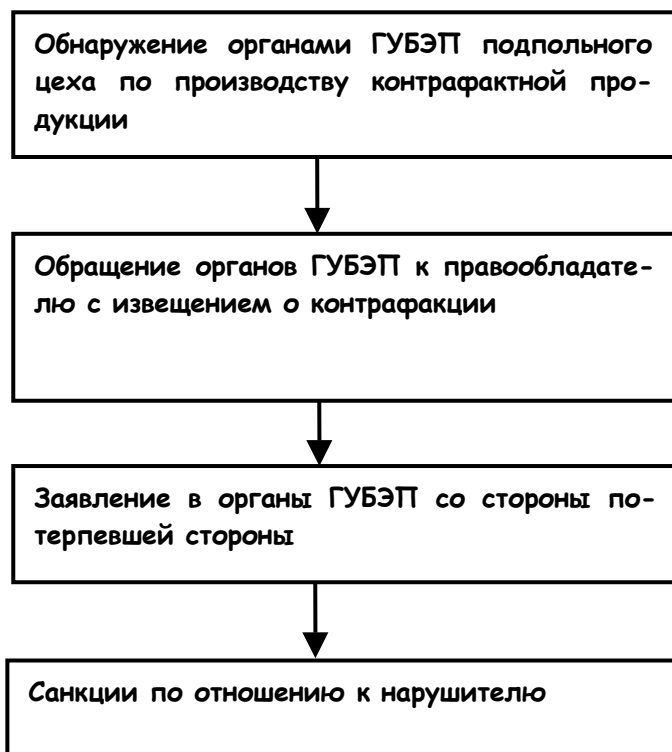
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет».

В соответствии со статьей 200 «... введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (услуги) или иной обман потребителей в организациях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг), если эти деяния совершены в значительном размере, наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет».

По данным ГУБЭП в 2000 году органами внутренних дел пресечена деятельность 534 подпольных производств, изъято из незаконного оборота продукции на сумму свыше 50 млн. долларов. В частности, были обнаружены нелегальные производства минеральной воды "Боржоми", "Вологодского" сливочного масла, моторного масла "Лукойл".

На практике сложилась следующая схема взаимодействия органами ГУБЭП.

Схема 6. Практика взаимодействия с органами внутренних дел



К сожалению, по признанию самих сотрудников ГУБЭП, представленная выше схема далеко не всегда работает идеально. Проблема заключается в том, что процедуры подачи заявлений и расчета причиненного ущерба зачастую связаны с выездом и работой в регионах, на что потерпевшая сторона, как правило, идет неохотно.

Государственный таможенный комитет Российской Федерации (ГТК России)

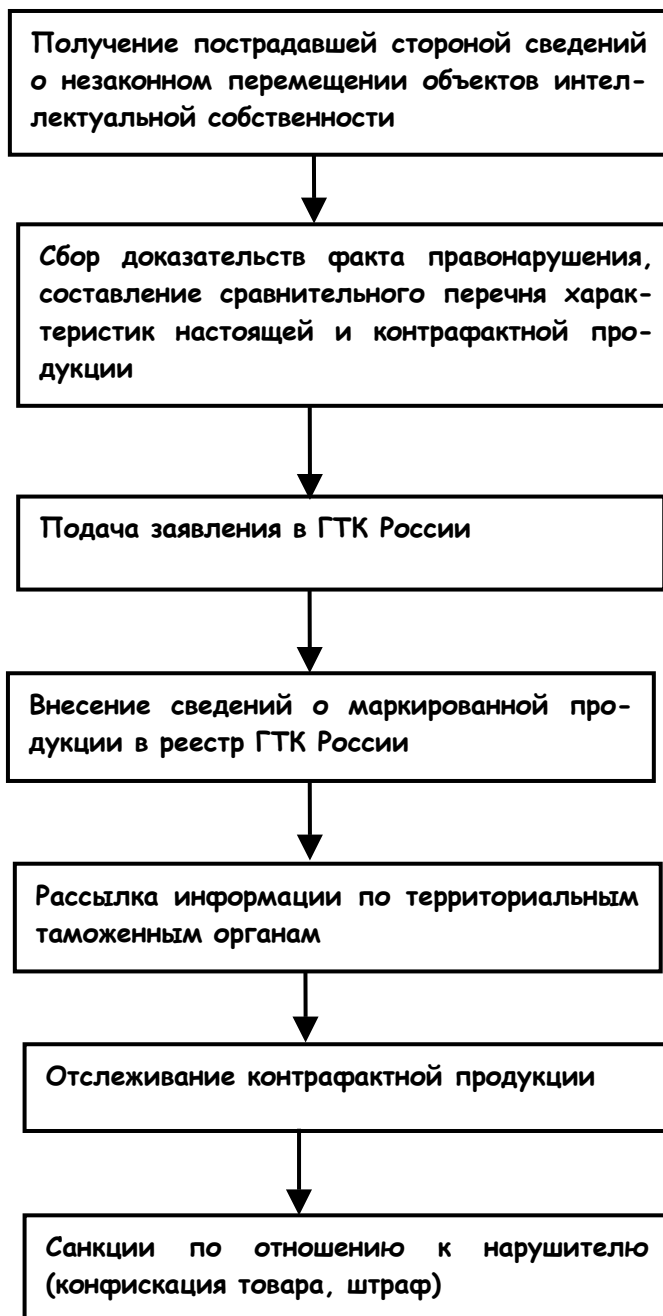
Одной из функций ГТК России является пресечение незаконного перемещения через таможенную границу объектов интеллектуальной собственности. ГТК действует на основании Таможенного кодекса Российской Федерации, Закон РФ «О товарных знаках».

ГТК России ведет собственный реестр объектов интеллектуальной собственности, который формируется по заявлениям владельцев товарных знаков. На основании данных реестра отслеживаются соответствующие правонарушения. В настоящий момент данный реестр содержит около 150 товарных знаков (среди которых такие знаки как «Ариель», «Блендамед», «Energizer» и другие.

При обнаружении факта нарушения таможенных правил таможенные органы применяют санкции в виде конфискации товаров и наложения штрафов. В частности, нарушение 278 статьи Таможенного Кодекса Российской Федерации «Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации с обманым использованием документов или средств идентификации» может повлечь за собой штраф в размере от ста до трехсот процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их конфискацией или с взысканием стоимости таких товаров и транспортных средств. В отдельных случаях материалы по признакам преступлений в области интеллектуальной собственности могут быть переданы в органы внутренних дел и прокуратуры.

Схема взаимодействия предпринимателей с таможенными органами выглядит следующим образом.

Схема 7. Взаимодействие с таможенными органами



Для начала работы по данной схеме заявителю необходимо представить следующие данные:

- сведения о правообладателе и документы, подтверждающие наличие и принадлежность прав на товарный знак;
- информация об объекте интеллектуальной собственности, о сроке, в течение которого правообладатель рассчитывает на содействие со стороны таможенных органов;
- описание товаров, маркированных товарным знаком.

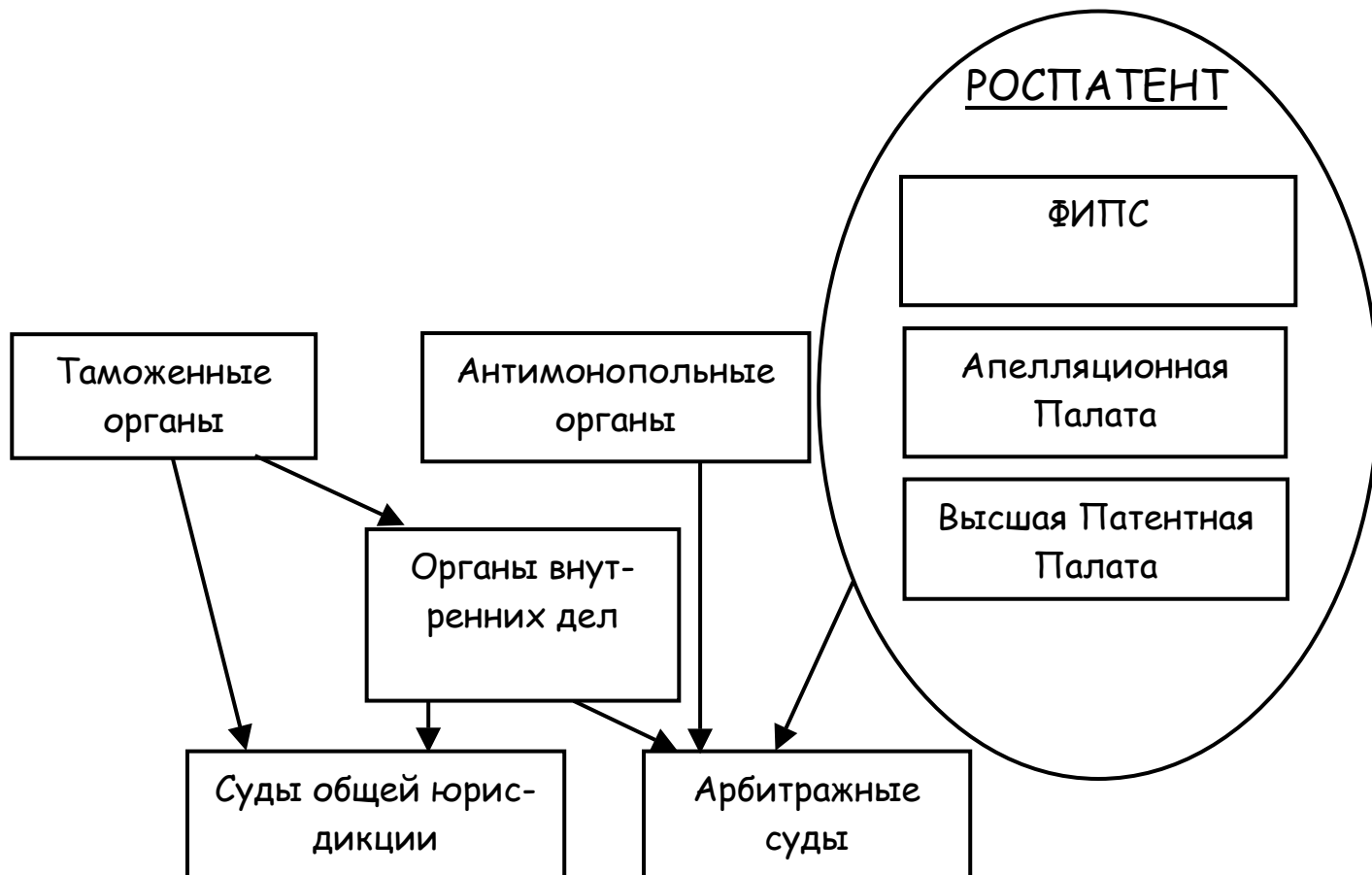
Кроме того, заявителю следует представить доказательства незаконного перемещения товара через таможенную границу.

По нашему мнению, тесное сотрудничество с таможенными органами целесообразно для компаний, страдающих от подделок из стран СНГ, Китая и др.

Судебные органы

Дела, связанные с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, рассматриваются арбитражными судами различных уровней. По мнению экспертов, именно обращение в суды, несмотря на существующие проблемы идентификации правонарушений и исполнения судебных исков, в большинстве случаев является наиболее эффективным способом защиты интеллектуальной собственности.

Схема 8. Основные организации, регулирующие отношения, связанные с созданием и использованием прав на товарные знаки



Рекомендации по комплексной защите брендов

Под комплексной защитой брендов мы понимаем не только защиту от недобросовестных конкурентов, но и выработку мер, позволяющих «застраховаться» от несовершенства российского законодательства и непредсказуемости практики его применения. Несмотря на то, что процесс выработки рекомендаций по комплексной защите бренда в каждом конкретном случае требует индивидуального подхода со стороны профессиональных консультантов, можно представить ряд рекомендаций общего характера.

- На этапе создания бренда необходимо выбрать сильное охраноспособное название. Название не просто должно удовлетворять требованиям, предъявляемым Роспатентом, но и отличаться оригинальностью, позволяющей в случае необходимости легко доказать факт имитации. В этом смысле наиболее охраноспособными являются фантазийные словесные обозначения, такие как Wimm-Bill-Dann, Kodak и др.
- Коммерческое обозначение необходимо регистрировать в Роспатенте. Следует помнить, что в России правовая охрана товарных знаков предоставляется исключительно по факту регистрации.
- На этапе регистрации товарного знака необходимо сделать правильный выбор в отношении запрашиваемых классов товаров и услуг. Следует помнить о необходимости регистрации товарного знака для сопутствующих услуг (рекламы, розничной торговли).
- Регистрацию словесного и изобразительного обозначения зачастую целесообразно производить сразу по нескольким направлениям (товарный знак, промышленный образец, объект авторского права). Комплексная правовая охрана позволит значительно эффективнее бороться с подделками.
- Защиту товарного знака в случае возникновения конфликта во многих случаях также целесообразно осуществлять по нескольким направлениям (обращаясь в

антимонопольные и таможенные органы, органы внутренних дел, судебные органы).

- Все действия по защите брэнда желательно сопровождать мощной PR-компанией. Тем самым, Вы укажете потенциальным нарушителям на серьезность своих намерений по защите брэнда.
- Страховая защита брэндов. По мнению консультантов ФБК, в условиях нестабильности российского правового поля перспективным видом защиты брэндов является их страхование. В этой связи важную роль в защите брэндов в ближайшем будущем могут сыграть страховые компании, которым удастся предложить рынку нетривиальные страховые продукты. Несмотря на то, что пока, к сожалению, российские страховые компании уделяют незначительное внимание данной проблеме, опыт консультантов ФБК показывает, что спрос на соответствующие виды услуг весьма значителен, а, значит, появится и предложение. В случае развития данного вида деятельности страхование может быть рассмотрено как еще один важный элемент комплексной защиты брэндов.
- Мониторинг брэнда. С учетом меняющейся институциональной среды на каждом этапе жизни брэнда необходимо осуществлять анализ и моделирование слабых сторон брэнда и возможных внешних угроз и разрабатывать (корректировать) на основе результата анализа эффективную стратегию защиты брэнда.

Компания «ФБК» основана в 1990 г., является международно-признанной и одной из крупнейших российских аудиторско-консультационных фирм.

Компания «ФБК» - член международной ассоциации РКФ International. При проведении аудита и предоставлении консультационных услуг «ФБК» руководствуется не только российскими, но и международными стандартами.

Основные виды профессиональных услуг

- ◆ аудит по российским и международным стандартам;
- ◆ трансформация отчетности в соответствии с международными стандартами;
- ◆ консультирование по вопросам бухгалтерского учета;
- ◆ налоговое планирование и оптимизация налогообложения;
- ◆ налоговый аудит;
- ◆ защита интересов клиентов в суде;
- ◆ управленческое консультирование;
- ◆ финансовый консалтинг;
- ◆ стратегический анализ и прогнозирование;
- ◆ услуги в области оценки;
- ◆ информационные технологии;
- ◆ брэнд-консультирование.

© ФБК, 2001

Россия, 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1

Тел: (095) 737-56-56, (095) 737-53-53 Факс: (095) 737-56-57

E-mail: fbk@fbk.ru, shulgai@fbk.ru

<http://www.fbk.ru>