GORODISSKY РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Вы добились отмены регистрации товарного знака?

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

Да, можно было бы пойти по пути признания незаконности регистрации товарного знака, но такой подход имеет ряд изъянов, в том числе и для нашего клиента. Потому что тогда бы товарный знак терял защиту, пришлось бы заново его регистрировать, а это чревато как временными, так и денежными потерями. Поэтому мы избрали другую тактику: регистрацию договора об отчуждении права на товарный знак.

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

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

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

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

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

ТЕКСТ **Дмитрий Егоров**
ФОТО **«Юридическая фирма „Городисский и партнеры“»**