

Владимир Трей,
патентный поверенный РФ,
партнер «Юридической фирмы
„Городисский и партнеры“»

«В целом патентные тролли — это ведь не только российская проблема. Она существует везде»

ка хочет предотвратить такой импорт, потому что он возражает против того, чтобы именно данный импортер перемещал продукцию, связанную с его товарным знаком. И этот серый импортер, чтобы не потерять свои доходы, получив претензию, обращается в суд с просьбой аннулировать у компании-производителя регистрацию товарного знака на данной территории. Стратегия проста: шансы выиграть невелики, но, возможно, со мной захотят договориться.

— Проще говоря, откупиться?

— Да. Некоторые компании, и такое было в нашей практике, когда сталкиваются с некими подобными действиями против себя, предпочитают договариваться, чтобы не тратить время. К тому же любой иск влечет за собой такие судебные расходы, появление неких слухов, риски репутационных потерь и так далее. Хотя повторюсь: договариваться с мошенниками не надо. К счастью, большинство компаний в таких ситуациях поступают принципиально и идут до конца.

Например, у нас было дело, когда добросовестная компания столкнулась с неким юридическим лицом, зарегистрировавшим на себя больше 3 тыс. товарных знаков, элементарно используя популярные слова, такие как «футбол», «коровка», «корова». Естественно, вероятность, что когда-то тот или иной производитель эти слова в своем товарном знаке будет использовать, огромна. И он тут же получит иск о нарушении прав на товарный знак.

В нашем случае клиент использовал слово «футбол» и не думал, что такой товарный знак зарегистрирован. Он, конечно, должен был провести экспертизу на оригинальность, но ему и в голову не пришло, что может быть такая ситуация. В итоге получил иск.

— Как вы вышли из этой ситуации?

— Мы отбили от этих исков на основании недобросовестности. Доказали, что данное юридическое лицо зарегистрировало такое количество товарных знаков совсем не для того, чтобы производить продукцию, а для недобросовестного использования в ущерб реальным производителям. Мы успешно выиграли дело, параллельно вызы-

скав с этих так называемых правообладателей судебные расходы, которые были весьма значительными.

Причем такая аргументация вполне правомерна. Одно аналогичное дело, которое вели наши коллеги, в итоге дошло до Верховного суда, который подтвердил, что в такой ситуации не должен быть защищен товарный знак, зарегистрированный для причинения вреда и предъявления претензий производителем. То есть, если кто-то на себя что-то зарегистрировал в целях поживиться, это вовсе не означает, что он в дальнейшем сможет этим ущемлять права реального производителя или поставщика.

Суды чаще используют концепцию недобросовестности для разбирательства аналогичных конфликтов. Тем более что в данном случае мы видим откровенную недобросовестность. И хотя на первый взгляд с формальной точки зрения у таких компаний есть право на товарный знак, суд на это говорит: это подпадает под категорию недобросовестности. Хотя, конечно, надо эту недобросовестность основательно доказать. А это бывает достаточно проблематично.

— С чем это связано?

— Чаще всего с отсутствием достаточного объема доказательств, которые может представить производитель. Многие производители легкомысленно относятся к этой сфере, полагая, что это все и без документов очевидно. Но документы необходимы, причем по всей цепочке производственной деятельности. Это, кстати, можно рассматривать как наш совет производителям.

— Как складывается практика с другим видом нарушений прав на товарные знаки, я имею в виду киберсквоттеров, регистрирующих на себя домены известных производителей для последующего шантажа?

— Даже, такое доменное имя у недобросовестного лица можно отобрать. Если оно совпадает с названием уже существующей на рынке компании или ее товарным знаком и если доказано, что оно было зарегистрировано в недобросовестных целях. С доменными именами на самом деле легче, чем с товарными знаками, потому что товар-

ный знак, если он зарегистрирован и находится в реестре, то там действует большой блок правовых норм. А доменное имя не является объектом исключительного права. Доменное имя может нарушать право на товарный знак, может нарушать право на фирменное наименование — и это уже два независимых основания для претензий со стороны добросовестной компании.

— То есть приоритет имеет товарный знак и фирменное наименование?

— Именно.

— Что происходит со спорами вокруг недобросовестного присвоения и использования товарных знаков?

— На самом деле в России количество таких споров уменьшается. Например, в начале 2000-х годов пиратство в отношении товарных знаков было куда более распространено, и споров, например, по неиспользованию товарных знаков было в разы больше. Просто постепенно в России стали наводить в этой сфере правовой порядок, стали законодательно вводить более цивилизованные методы ведения бизнеса. Сегодня у нас гораздо больше юридических инструментов для защиты прав и интересов добросовестных производителей и правообладателей.

— Российское законодательство в этой области как-то отличается от мировой практики?

— По сути, нет. У нас достаточно хорошо проработаны правовые механиз-

мы, российские суды учитывают в том числе мировой опыт, на хорошем уровне разбираются в сути конфликта.

— Что бы вы в первую очередь порекомендовали законным правообладателям товарных знаков, рискующих столкнуться с претензиями недобросовестных заявителей?

— Первый и главный совет — вовремя регистрировать права на свои товарные знаки, должным образом оформлять все документы. Следить за своими товарными знаками, вносить все необходимые изменения. Использовать товарные знаки строго в том виде, в котором они зарегистрированы. Оперативно получать права на новые линейки товарных знаков, если они появляются. В принципе вести себя активно.

И еще: следить за тем, чтобы использование товарного знака и его защита осуществлялись строго в рамках юрисдикции страны использования. Потому что в России — один стандарт доказательства, в США — другой. То есть если вы работаете в разных странах, то нужно обязательно консультироваться с юристами по соответствующим юрисдикциям. Чтобы для вас не стало неожиданным сюрпризом появление судебных исков. Позиция, что ведь мы известная компания и у нас известный бренд, судами как аргумент не воспринимается, так как любое обстоятельство, на которое ссылается сторона, должно быть подтверждено надлежащими доказательствами. ●



ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ