

Л.Л. Кирий,
заместитель руководителя Роспатента

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Законодательство России в области правовой охраны товарных знаков постоянно развивается под воздействием международных соглашений и национальной практики, а также с учетом международных тенденций.

Принятый в 1992 году Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), по оценке специалистов, на тот момент соответствовал самым передовым тенденциям в области правовой охраны товарных знаков, решая задачу регулирования отношений в условиях новой рыночной экономики.

Серьезные изменения Закон о товарных знаках претерпел в 2002 году, в том числе под влиянием Договора о законах по товарным знакам, участницей которого Россия стала в мае 1998 года, а также во многом – под влиянием Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, соблюдение положений которого является обязательным условием для стран, имеющих намерение вступить в ВТО. При подготовке изменений Закона по товарным знакам были учтены выработанные под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) рекомендации по многим аспектам правовой охраны товарных знаков – в отношении регистрации лицензий, охраны общеизвестных знаков, охраны товарных знаков в Интернете.

Дальнейшее развитие законодательства по товарным знакам нашло отражение в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), вступившего в силу 1 января 2008 года.

Казалось бы, не так много времени применяются нормы Кодекса, однако уже сегодня ясно, что многие из этих норм должны быть уточнены, изменены и дополнены. Направления изменений Кодекса определяют практика, международные обязательства России, международные тенденции.

Как известно, Российская Федерация в 2009 г. присоединилась к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам (далее - Сингапурский договор).

Российское законодательство, в основном, соответствует положениям Сингапурского договора. Вместе с тем, с целью создания равных условий для национальных и иностранных заявителей и правообладателей товарных знаков следует внести ряд изменений как в Кодекс, так и в подзаконные акты.

Одно такое изменение, направленное на расширение прав заявителей товарных знаков, внесено в статью 1501 Кодекса Федеральным законом Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 17-ФЗ. Изменение привело к увеличению с двух до шести месяцев срока для подачи заявителем ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос экспертизы и срока для подачи возражения на решение экспертизы.

Сингапурский договор предусматривает упрощение требований для регистрации лицензий, устанавливая запрет для ведомства требовать представления самого договора и указания финансовых условий договора. Упрощению процедур регистрации способствует возможность использования стандартных бланков, прилагаемых к Инструкции к Сингапурскому договору.

Для приведения Кодекса в соответствие с положениями Сингапурского договора достаточно предусмотреть в Кодексе запрет для Роспатента требовать представление лицензионного договора в отношении товарного знака при регистрации лицензии. Вместе с тем, учитывая логику построения части четвертой Кодекса, содержащей в главе 69 общие положения в отношении всех объектов интеллектуальных прав, представляется целесообразным распространить подход, заложенный в Сингапурском договоре, как на другие объекты интеллектуальных прав, так и на другие виды договоров – договоры отчуждения, залога, коммерческой концессии.

В Кодексе целесообразно установить исчерпывающий перечень требований к документам, которые должны представляться сторонами для целей регистрации перехода прав по договору или без договора и регистрации предоставления права использования по договору.

Такой подход потребует внесения изменений в статью 1232 и еще целый ряд статей главы 69 Кодекса, которыми установлены требования к договорам о распоряжении исключительным правом.

Более того, следует отметить, что в Сингапурском договоре речь идет о регистрации лицензии, а не лицензионного договора. Фактически, регистрировать

следует изменения в отношении права на товарный знак. В случае отчуждения права по договору или без договора будет зарегистрирован переход права. В случае лицензии будет зарегистрировано предоставление права использования товарного знака. Последствием несоблюдения требования о государственной регистрации перехода исключительного права или предоставления права использования товарного знака должно быть не признание договора недействительным, а признание несостоявшимся перехода исключительного права или предоставления права использования. Данный подход найдет свое закрепление в п. 6 статьи 1232 Кодекса.

Другие направления совершенствования законодательства определяются, прежде всего, практикой Роспатента.

Следует отметить, что, чаще всего, возникающие в практике Роспатента вопросы требуют оперативных решений. По таким вопросам Роспатент готовит информационные письма для экспертов с целью обеспечения применения единообразных подходов. Например, в свое время вышли информационные письма, касающиеся установления заинтересованности лица при рассмотрении возражений в палате по патентным спорам, требований к «письмам-согласия». В дальнейшем проверенные практикой подходы по разрешению проблемных вопросов должны найти отражение в нормативных документах. Кроме того, в системе Роспатента проводятся научно-исследовательские работы, в ходе которых обобщается практика и готовятся предложения по внесению изменений в законодательство. Немаловажное влияние на формирование предложений по изменению Кодекса оказали процессы гармонизации законодательства и практики патентных ведомств под эгидой ВОИС, стремление максимально эффективно реализовать международные обязательства России. При формулировании изменений норм Кодекса учитываются также требования к предоставлению государственных услуг федеральными органами исполнительной власти, сформулированные в Концепции административной реформы, в том числе:

- повышение качества и доступности государственных услуг;
- обеспечение прозрачности деятельности ФОИВ;
- оптимизация деятельности органов исполнительной власти в новых условиях;

- повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества, в том числе путем использования современных средств связи и коммуникации.

Как известно, в настоящее время Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства совместно с Исследовательским центром частного права при Президенте Российской Федерации осуществляется подготовка изменений законодательства об интеллектуальных правах. Подготовленные специалистами Роспатента предложения по совершенствованию Части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации переданы в соответствующую рабочую группу и большинство из них обсуждены и приняты за основу при доработке Кодекса.

В настоящем докладе считаю возможным обозначить некоторые из предложений.

Практика Роспатента выявила необходимость уточнения норм, касающихся оснований для отказа в государственной регистрации товарных знаков, установленных статьей 1483 Кодекса.

Так, перечень исключений из общего правила, сформулированного в п. 1 ст. 1483 Кодекса, должен быть дополнен с целью создания условий для регистрации в качестве товарных знаков обозначений, которые состоят только из неохраноспособных элементов, но обладают в целом различительной способностью (вне зависимости от их использования).

В п. 6 ст. 1483 Кодекса необходимо внести изменение, позволяющее исключить возможность противопоставления товарных знаков по всем заявкам, рассмотрение которых в соответствии с действующим законодательством завершено, в том числе по заявкам, по которым принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Кроме того, в п.6 необходимо уточнить норму, касающуюся так называемых «писем-согласия».

С целью защиты прав потребителей необходимо ограничить возможность регистрации товарного знака, сходного с другим товарным знаком, при наличии «письма-согласия», если такая регистрация способна вводить потребителя в заблуждение.

Кроме того, с целью защиты прав правообладателя товарного знака следует установить запрет на отзыв «письма-согласия».

Еще одно уточнение касается коллективных знаков. С целью исключения вероятности введения потребителя в заблуждение относительно качества товара, маркируемого коллективным знаком, необходимо установить запрет на регистрацию сходных до степени смешения с коллективным знаком обозначений, даже при наличии письма-согласия правообладателя коллективного знака. Такой запрет соотносится с установленным ст. 1510 Кодекса запретом на отчуждение прав на коллективный знак и предоставление лицензий.

Целесообразно также уточнить основания для отказа в регистрации товарного знака, обусловленные наличием более ранних прав на объекты, названные в п. 9 статьи 1483 Кодекса.

Речь идет, в частности, об объектах авторского права (произведения науки, искусства, литературы, персонажи и пр.), об именах, псевдонимах, а также – промышленных образцах и знаках соответствия. Целесообразно распространить запрет на регистрацию товарного знака не только тождественного названным объектам, но и сходного с этими объектами до степени смешения. Такое ограничение в отношении регистрируемых товарных знаков соотносится с полномочиями обладателей прав на включенные в п.9 ст. 1483 объекты и направлено на предотвращение использования прав или репутации других лиц без их согласия при регистрации товарных знаков.

Еще одно предложение о внесении изменений в статью 1483 касается установления запрета на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, элементом которого является «чужое» средство индивидуализации или объект авторского права, равно как и любой иной объект, названный в п. 9 данной статьи.

При этом целесообразно такой запрет распространить и на сходные с указанными объектами элементы. Данное предложение направлено на защиту прав других лиц в отношении широкого круга разнообразных объектов. В настоящее время при принятии решения об отказе в регистрации товарных знаков, включающих в качестве элемента чужой товарный знак, экспертиза искусственно применяет в качестве основания сходство до степени смешения с товарными знаками.

Требует уточнения также норма, касающаяся применения оснований для отказа в регистрации товарных знаков при решении вопроса о предоставлении правовой охраны товарным знакам по международным регистрациям.

В ее нынешней редакции норма ошибочно распространяет действие статьи 1483 на общеизвестные товарные знаки, правовая охрана которым предоставляется в соответствии со статьями 1508 и 1509 Кодекса.

В отношении товарных знаков по международным регистрациям требуется также внесение дополнений в статьи 1512 и 1514 Кодекса, устанавливающие основания для оспаривания предоставления и досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков.

Изменения направлены на создание условий для применения указанных статей в отношении товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему.

Практика применения нормы, содержащейся в подпункте 6 п. 2 ст. 1512 Кодекса, приводит к необходимости ее распространения и на товарные знаки, сходные до степени смешения с теми, предоставление правовой охраны которым признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом.

Такие изменения создают дополнительные механизмы борьбы с недобросовестными «торговцами товарными знаками» и с рейдерством.

В Кодексе целесообразно закрепить практику публикации Роспатентом сведений о заявках на товарные знаки, а также обязанность экспертизы учитывать при принятии решений замечания третьих лиц, содержащих доводы о несоответствии заявленных обозначений требованиям законодательства.

Такие изменения направлены на усиление обоснованности принимаемых Роспатентом решений и позволяют реализовать идею, лежащую в основе так называемой «процедуры оппозиции», с той же эффективностью, но в более короткие сроки и с меньшими для ведомства, заявителей и третьих лиц трудозатратами.

Ряд статей Кодекса в главах 69, 72 и 76 требуют изменения в связи с необходимостью уточнения административного порядка рассмотрения возражений и заявлений, касающихся оспаривания и досрочного прекращения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Учитывая отсутствие у палаты по патентным спорам полномочий принимать решения по

результатам рассмотрения указанных возражений и заявлений целесообразно в Кодексе исключить упоминание палаты по патентным спорам и указать федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в качестве органа, куда должны подаваться заявления и возражения.

Отмеченные изменения, а также ряд других, не упомянутых в настоящем материале, но требующих внесения в Кодекс, в случае их принятия найдут соответствующее отражение в подзаконных и ведомственных актах, регулирующих процедуры, связанные с правовой охраной товарных знаков.