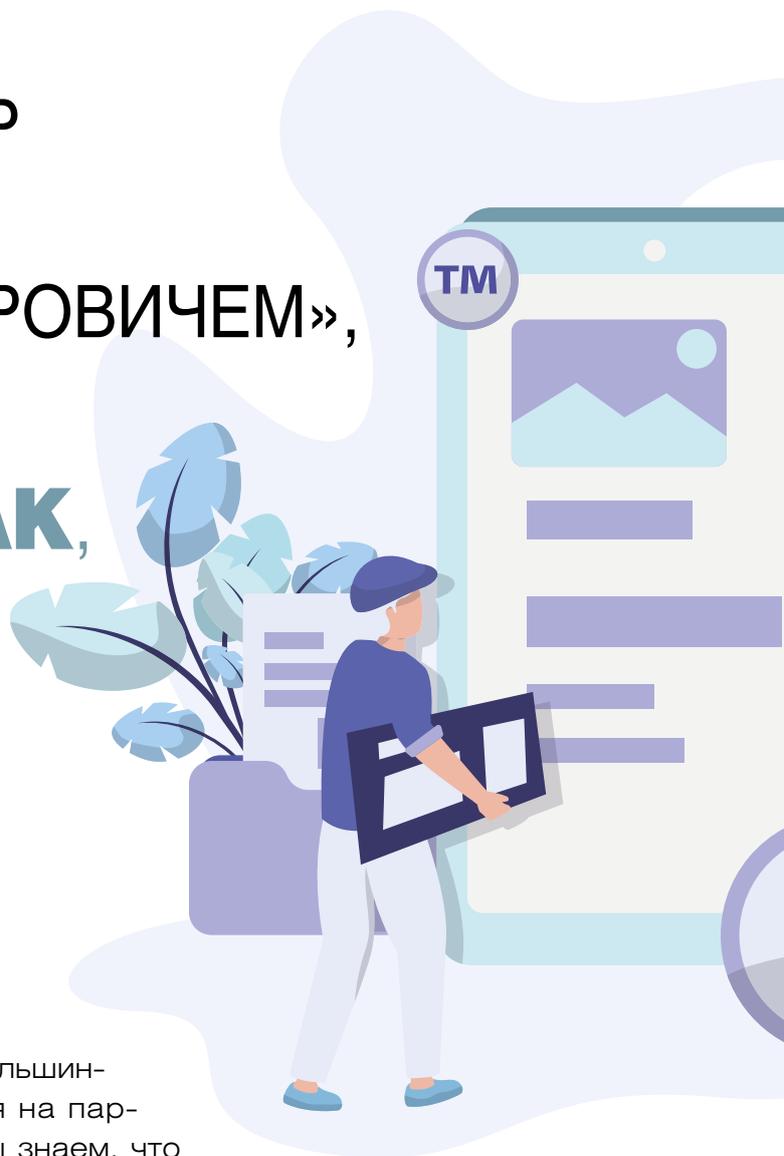


# «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ», КАК ОНИ ДЕЛИЛИ **ТОВАРНЫЙ ЗНАК**, И ЧТО ДЕЛАТЬ ИХ КОНТРАГЕНТАМ



**Ирина ОЗОЛИНА**,  
адвокат, патентный  
поверенный РФ,  
евразийский патентный  
поверенный.  
Патентно-правовая фирма  
«А. Залесов и партнеры»

Успешный бизнес в большинстве случаев строится на партнерстве: с детства мы знаем, что один в поле не воин, что веник можно по прутику переломать, а «без друзей меня чуть-чуть...» Но партнерство — это не только бизнес, это еще и отношения людей, единые цели и ценности. С течением времени люди меняются: меняется отношение к бизнесу, к жизни, к поиску контрагентов, к новым инструментам развития. И, к сожалению, часто это приводит к распаду компании, не всегда мирному. И одними из самых ценных и самых сложных для разделения активов становятся средства индивидуализации (то, по чему потребители и контрагенты отличали этот бизнес на рынке среди конкурентов): фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак или товарные знаки.

**Е**сли товарные знаки были до конфликта зарегистрированы на общее юридическое лицо — сложностей меньше, поскольку знаки будут следовать судьбе всего имущества компании. Если товарный знак изначально был зарегистрирован на одного из учредителей как на индивидуального предпринимателя — скорее всего, при распаде проекта

остальные партнеры будут чувствовать несправедливость, но с точки зрения права будет абсолютная определенность: товарный знак останется у учредителя — индивидуального предпринимателя, и, если ему удастся наладить новый проект и продолжить использовать этот знак, правовых оснований для спора по этому поводу не будет.



Самые сложные ситуации возникают, когда товарный знак не был зарегистрирован, пока все шло хорошо. Был сайт, при этом доменное имя зарегистрировано, чаще всего, либо на учредителя, либо на системного администратора, были потребители, которые прекрасно знали «бренд». И когда начался раздел бизнеса, один из партнеров решил зарегистрировать этот «бренд» в качестве товарного знака на себя, а после регистрации предъявил претензию ко второму партнеру, который точно так же продолжил использовать «бренд» уже для своего проекта. Чаще всего в первом письме-претензии просят сразу 5 000 000 рублей компенсации — иногда обоснованно, а иногда — для устрашения. И хорошо, если сначала направят претензию: иногда пишут сразу заявление в полицию о привлечении к ответственности по статье 180 УК РФ. Обоснованы ли такие требования? Пока товарный знак действует — обоснованы. Можно ли сразу требовать компенсации, не предупредив о наличии товарного знака до этого? Да, можно. Предприниматель несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав без вины. Неужели ничего нельзя сделать? Можно и нужно.

Дело в том, что регистрация товарного знака защищает не только бизнес от конкурентов, но и потребителей — от создания смешения. Общество заинтересовано в том, чтобы мы могли отличить товар одного производителя от другого. И если потребитель привыкает к тому, что под определенным брендом производится товар определенного производителя определенного качества, то задача общества — не допустить, чтобы этот бренд был зарегистрирован на кого-то другого. В таких случаях Роспатент должен отказать в регистрации товарного знака со ссылкой на то, что регистрация товарного знака будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товара, что не допускается пунктом 1 части 3 статьи 1483 ГК РФ.

А если бренд использовался несколькими производителями длительное время, и потребители привыкли к тому, что бренд используется, скорее, для обозначения каких-то характеристик товара, а не в связи с конкретным производителем, то такой бренд потерял различительную способность и тоже не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака — такая регистрация запрещается частью 1 статьи 1483 ГК РФ.

Если зарегистрирован ваш логотип — его изобразительный элемент охраняется авторским правом: вам только надо найти

либо свои эскизы, если придумывали его вы, либо договор с дизайнером и его результат, если вы заказывали разработку изобразительного элемента у кого-то еще. Включение в товарный знак охраняемого объекта авторского права без согласия автора — тоже основание для признания знака недействительным.

Регистрация знака компании — обладателя товарного знака в стране Парижской конвенции дистрибьютором на себя также запрещена без согласия такой компании, ну и, конечно, фирменное наименование, коммерческое обозначение — все вам в помощь при оспаривании недобросовестной регистрации бывшим партнером (именно фирменное наименование ООО «Альбана» помогло в оспаривании товарного знака № 609611 конкурентом — дело СИП-354/2019).

Регистрацией товарных знаков занимается Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Роспатент при проверке очередной заявки далеко не всегда может проверить, существовал ли бренд ранее на рынке, производились ли под ним товары, и связан ли новый заявитель со старым производителем (производителями).

Если вы узнаете о подаче заявки вашим бывшим партнером, дистрибьютором или конкурентом до даты принятия решения о регистрации или до отказа в регистрации, — вы можете подготовить и направить в Роспатент обращение о том, что регистрация знака по новой заявке будет противоречить закону, и обосновать, почему так считаете. К этому обращению нужно приложить документы, показывающие, что заявленный на регистрацию знак — это именно ваш бренд, вы использовали его совместно с партнером многие годы до подачи заявки, и потребители ассоциируют его с вашей компанией или с вами. Эксперт, рассматривающий заявку, не будет переписываться с вами, не будет обосновывать, почему он согласился или не согласился с вашими доводами, но ваши доводы должны быть учтены при проведении экспертизы и принятии решения, зарегистрировать ли товарный знак или нет.

Но если вы не узнали о поданной заявке вовремя, не успели подать такое обращение и товарный знак все же был зарегистрирован — неужели все потеряно? Вовсе нет, закон предусматривает возможность в течение всего срока действия товарного знака доказать, что знак был зарегистрирован незаконно, так как вводит потребителей в заблуждение, либо не способен отделить товары одного производителя

от товаров другого (не обладает различительной способностью). Есть специальная процедура — подача возражения в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку. К возражению предъявляются определенные формальные требования и требования по существу, но смысл его в следующем: вам нужно объяснить, почему вы считаете, что знак не должен был быть зарегистрирован, и чем вы это доказываете. Доказать незаконность должны именно вы — правообладатель имеет право доказывать обратное, но не обязан это делать.

Возражение рассматривается специальным отделением входящего в структуру Роспатента ФГБУ «ФИПС» — Палатой по патентным спорам, с участие сторон: лицо, подавшее возражение, и правообладатель уведомляются о назначении заседания по рассмотрению возражения, правообладатель должен предоставить свои аргументы против доводов возражения, и в ходе устного рассмотрения доводов и контрдоводов в ходе одного или нескольких заседаний Палата по патентным спорам объявляет свое заключение: должен ли товарный знак быть признан действительным, то есть, как будто не существовавшим с самого начала, или нет. После этого в течение двух месяцев Палата по патентным спорам готовит письменное заключение, почему коллегия экспертов пришла к такому выводу, и на основании этого заключения Роспатент выносит решение: согласиться ли с заключением коллегии Палаты по патентным спорам и, соответственно, признать товарный знак недействительным или отказать в удовлетворении возражения, или не согласиться и отправить возражение на новое рассмотрение. В подавляющем большинстве случаев Роспатент соглашается с заключением Палаты по патентным спорам и выносит соответствующее решение, которое вступает в силу в момент его принятия Роспатентом. То есть, если вам говорят, что Палата по патентным спорам согласилась с доводами возражения и признала товарный знак недействительным, а в Реестре зарегистрированных товарных знаков этой информации еще нет, — скорее всего, Роспатент еще не вынес решение на основании заключения коллегии Палаты по патентным спорам. До вынесения решения Роспатентом о признании знака недействительным знак действует, но вряд ли кто-то решится предъявлять претензии о его нарушении в этот период: такие действия можно признать злоупотреблением правом, поскольку правообладателю известно, что есть неустранимые сомнения в действительности знака.

Решение Роспатента может быть оспорено в Суде по интеллектуальным правам, но в большинстве случаев это решение будет действовать до признания его недействительным Судом, если такое решение Суд примет.

Есть и другой путь отстаивания своих прав: более долгий и сложный, но в ряде случаев более правильный и эффективный — доказать, что действия бывшего партнера по регистрации и использованию вашего знака являются недобросовестной конкуренцией. Такие действия запрещены статьей 14.4 Закона «О защите конкуренции», а спор рассматривают либо антимонопольные органы, либо Суд по интеллектуальным правам. Если антимонопольный орган или Суд по интеллектуальным правам соглашаются с вами в том, что регистрация и использование знака являются недобросовестной конкуренцией, то это решение должно быть направлено в определенном порядке в Роспатент,

который уже принимает решение о признании регистрации товарного знака недействительной (то есть, никогда не возникавшей).

Именно по этому пути идут многие предприниматели: например, именно этот путь использовали предприниматели — владельцы сети магазинов EVONA, когда два бывших сотрудника учредили свою компанию и зарегистрировали на себя товарный знак EVONA для аксессуаров и услуг по продвижению товаров третьих лиц. Детали судебного дела СИП-187/2020 можно посмотреть в картотеке арбитражных дел, и эта история очень показательна: предприниматели развивали сеть магазинов EVONA с 2007 г., им принадлежало доменное имя evonafashion.ru, ряд социальных сетей и успешный бизнес. В 2017 г. директор одного из магазинов совместно с другим бывшим сотрудником предпринимателей создают свое юридическое лицо и в тот же день, когда их компания зарегистрирована, подают в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака EVONA. После регистрации знака новые правообладатели предъявляют предпринимателям около 30 претензий с требованиями компенсации на общую сумму 15 000 000 руб. Спор длился более года и завершился в пользу предпринимателей, но потребовал от них множества усилий, финансовых, временных и — наверняка — эмоциональных затрат.

Итак, тот бренд, который вы планируете использовать, обязательно нужно регистрировать в качестве товарного знака, и желательно до того, как вы выпустили товар на рынок. Причем, в качестве товарного знака важно регистрировать не только ваш основной бренд, но и так называемые «суббренды» — линейки товаров, которые пользуются популярностью у потребителей.

К сожалению, даже крупные компании иногда не считают нужным регистрировать свои суббренды в качестве



товарных знаков, что приводит к длительным спорам, зачастую, со своими дистрибьюторами. Примером может быть спор за бренд ATTIVA, который развивался между двумя крупными игроками на рынке чулочно-носочных изделий, и после более чем двух лет административных и судебных разбирательств (решение суда первой инстанции два раза отменялось кассацией и направлялось на пересмотр) закончился мирным урегулированием (дело СИП-70/2016).

При этом один из актуальных примеров того, как сложно «отвоевывать» право на суббренды у своих конкурентов, — разворачивающийся сейчас в судах спор между Щигровской перо-пуховой фабрикой и ИП Волковым Вадимом Николаевичем, приобретшим торговый дом «Даргез» и зарегистрировавшим на свое имя товарный знак «ПРИМА» (заявка была подана 01.09.2020). Щигровская перо-пуховая фабрика же, по ее утверждению, с 2010 года выпускает линейку продукции домашнего текстиля «ПРИМА» в развитие своего основного бренда BELASHOFF, и, конечно, направление ей претензий от нового правообладателя и последующее предъявление иска, судя по всему, не считает ни справедливым, ни законным шагом. Спор о законности регистрации знака развивается в двух плоскостях: и путем

доказывания известности линейки «ПРИМА» потребителям до 2020 года в Роспатенте, и путем признания действий ИП

по регистрации и использованию знака недобросовестной конкуренцией в управлении Федеральной антимонопольной службы Ивановской области. 6 апреля 2023 года Суд по интеллектуальным правам обязал Ивановское УФАС повторно рассмотреть заявление фабрики о возбуждении дела (дело СИП-1052/2022).

К сожалению, споры между бывшими партнерами, дистрибьюторами, конкурентами отражаются на их контрагентах: пока идет спор, поставщики, подрядчики, покупатели каждой из сторон спора получают либо уведомительные письма, либо письма-претензии о нарушении прав на товарный знак. Как поступать в такой ситуации? Конечно, обычно подрядчикам и поставщикам хочется сохранить рабочие отношения с обеими сторонами спора. Однако совсем оставаться в стороне, скорее всего, не получится: либо вам нужно заручиться письменными гарантиями от обеих сторон (в особенности — от формального правообладателя) о том, что до разрешения спора к вам никакие претензии предъявляться не будут, и/или сторона обязуется взять на себя все расходы, убытки и компенсации, которые вы можете понести, продолжая работать с этой стороной в ситуации спора, либо вам тоже придется защищаться, поскольку не только производитель товаров, но и розничный продавец несет ответственность за нарушение прав на товарный знак, если такое нарушение будет установлено. Возможно, вы сможете помочь одной из сторон в сборе доказательств более раннего использования бренда — до даты регистрации спорного товарного знака, а возможно, помочь сторонам разрешить спор миром.

Единственная возможность снизить риски будущего возникновения спора — вовремя регистрировать свои товарные знаки, фиксировать созданные вами объекты авторского права, получать патенты на промышленные образцы (внешний вид изделия, рисунки тканей и пр.), на изобретения, заранее договариваться со своими партнерами, как будут разделяться товарные знаки и иные права в случае раздела бизнеса, и требовать того же от ваших поставщиков, подрядчиков и иных контрагентов. ♦

