Личные впечатления о конференции

"Товарные знаки, промышленные образцы, интернет-домены: текущие правовые и практические аспекты"

*13-14 января 2005 г. в Москве в рамках проекта ТАСИС* ***"Содействие Роспатенту в гармонизации законодательства в области интеллектуальной собственности и в обучении персонала"*** *состоялась конференция "Товарные знаки, промышленные образцы, интернет-домены: текущие правовые и практические аспекты", организованная при поддержке Европейского Союза. Ответственность за подбор докладчиков (и содержание докладов?) целиком возложена на Германский Фонд Международного правового сотрудничества (IRZ-Stiftung) и лично на представителя проекта госпожу Карин Фрие-Вих, и «никоим образом не отражает взгляды Европейского Союза».*

Ниже предпринята попытка отразить лишь только отдельные факты (по-возможности подтверждаемые фотографиями), без какого-либо подведения итогов и формулировки выводов. Просто – личные впечатления, которые, логически могут вовсе и не следовать из представленных докладов, а навеяны ходом состоявшихся обсуждений ☺.

Некоторые подробности, в частности, предварительную программу конференции, персоналии и названия докладов, можно уточнить на сайте ФИПС www.fips.ru/ruptoru/sins/konfTACIS.htm . Фактически Германской стороной было представлено шесть докладов:

- Последствия вступления США и ЕС в Мадридскую систему для Российской Федерации (Д-р Андреа Ягер-Ленц - адвокат компании Latham & Watkins LLP, г. Гамбург);

- Товарные знаки и имена доменов. Введение в правовые и практические аспекты (Д-р Стефан Абель - адвокат компании Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler, г. Мюнхен);

- Право о товарных знаках и недоброовестная конкуренция (**Райнер Каазе** - LLM - адвокат компании Harmsen & Uterscher, г. Гамбург);

- Разграничение между авторским правом и правом о промышленных образцах (**Болко Рахов** - судья-председатель, Земельный Суд, г. Гамбург);

- Промышленные образцы и товарные знаки (**Д-р Мартин Шлютельбург** - Германский и европейский патентный поверенный, координатор по вопросам недействительности, отдел промышленых образцов, Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM), г. Аликанте, Испания);

- Последние изменения в европейском законодательстве о товарных знаках (Грегор Шнайдер – член подразделения по судебным спорам в сфере права на интеллектуальную собственность, Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM), г. Аликанте, Испания).

С приветственным словом к собравшимся на открытие конференции обратился Руководитель ФСИС Симонов Б.П., который поблагодарил г-жу Карин Фрие-Вих (См. фото на www.patentovedam.narod.ru/Download/2824.jpg) за смелость и настойчивость в попытках помочь россиянам разобраться в столь сложных и запутанных вопросах правоприменительной практики, которые отражены в программе конференции.

Ожидания собравшихся полностью оправдались. Каждый доклад сопровождался электронной презентацией на русском языке, синхронным переводом самого доклада и многочисленных вопросов и ответов. Кстати, бросилось в глаза, что по числу вопросов лидировали некоторые сотрудники Роспатента, среди которых были замечены не только рядовые Государственные эксперты, но и начальники подразделений, а также руководители высшего звена, которые предпочли не занимать место в президиуме, но успешно контролировали всё происходящее ☺ (См. фото на www.patentovedam.narod.ru/Download/2821.jpg).

В первом докладе «Последствия вступления США и ЕС в Мадридскую систему для Российской Федерации» был рассмотрен гораздо более широкий круг вопросов по стратегии выбора процедуры регистрации знаков (по национальным процедурам, по Мадридской системе, по Мадридскому протоколу, по знаку ЕС) с анализом преимуществ и недостатков различных вариантов. Докладчик отметил «особую привлекательность Мадридского протокола», но подчеркнул «более широкую защиту, которую даёт знак ЕС». Российским заявителям целесообразно учитывать принципиальную возможность зарегистрироать в качестве товарного знака ЕС «неохраняемое» в России описательное обозначение (например, «ЧАЙ», «КОФЕ» по 30 классу МКТУ) благодаря тому, что словесные обозначения в кириллице большинстом экспертов в Германии или во Франции будут рассматриваться примерно так же, как китайские иероглифы в России – то есть в качестве изобразительных обозначений. (Возможно именно по этой причине в реестре французских товарных знаков можно найти знак от 03 января 2003 года под № 03-3-202-533 «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ», зарегистрированный на имя частного предпринимателя из России).

Прогноз Д-ра Андреа Егер-Ленца о появившейся возможности регистрации товарных знаков в США «без участия местных представителей» (благодаря присоединению США к Мадридскому протоколу) может оказаться не столь благоприятным, как им ожидается. Например, помощник директора ФИПС, г-жа Горленко С.А. привела первую статистику по международным заявкам из России: подано в 2004 году более 700 заявок на товарные знаки, 40 из них претендовали на охрану в США, половина уже возвращена по формальным причинам, а по трём поступили запросы по классификации товаров. Можно конечно самостоятельно попытаться найти более чёткие формулировки товаров и услуг на сайте www.uspto.gov, но скорее всего половине заявителей из России «помощи» американских адвокатов уже избежать не удастся.

**Д-р Стефан Абель** (www.bardehle.com, www.domainnamen-recht.de), являющийся одним из арбитров международного отдела арбитража по именам доменов ВОИС, свой доклад построил на основе обобщения результатов 6000 дел, поступивших в ВОИС к маю 2004 года. (См. фото на www.patentovedam.narod.ru/Download/2825.jpg)

В России подобных дел на несколько порядков меньше, в том числе и потому, что среди наших обладателей различных средств индивидуализации, и среди работников правоохранительных органов, и среди адвокатов и патентных поверенных господствует преувеличенное представление о сложности доменных споров, проблемах определения национальной юрисдикции и фиксации доказательств в сети Интернет. Кроме того, Роспатентом до последнег времени исподволь внедрялось в сознание специалистов мысль, что товарный знак – имеет безоговорочные преимущества перед другими средствами индивидуализации!

В Германии и в большинстве стран ЕС к подобным проблемам отношение взвешенное и трезвое. По словам д-ра Абеля, ещё не было случая, чтобы какой-нибудь владелец сайта оспорил содержание своего сайта, зафиксированное Истцом на обычной бумажной распечатке без какого-либо нотариального подтверждения. Если такое возражение когда-нибудь поступит, то у международных арбитров ВОИС имеется возможность использовать в качестве доказательств собственные наблюдения, полученные из сети Интернет в реальном масштабе времени, или - результаты индексирования содержания сайта различными поисковыми системами, или - результаты глобального архивирования на сайте www.archive.org.

В отличие от Российского законодательства, в Германии домен может быть защищён от «обратного захвата» даже в том случае, если соответствующий товарный знак не зарегистрирован ни по одному из классов МКТУ. Более того, многие товарные знаки могут быть аннулированы, если найдётся добросовестно зарегистрированный и соответствующим образом используемый домен с датой регистрации более ранней, чем дата регистрации «сходного» товарного знака.

Германская логика проста и изящна: «хорошее» доменное имя обычно совпадает с «фантазийной» частью фирменного наименования (что в принципе совсем не обязательно), а решение о регистрации домена обычно принимается тогда, когда предприяте готово создать и поддерживать в актуальном состоянии свой сайт, на котором грамотно представлены все оказываемые услуги и предлагаемые товары. Сайт признаётся «произведением» авторского права, соответственно оригинальная часть наименования сайта (у солидных фирм это обычно бывает доменное имя второго уровня) признаётся «наименованием произведения». Далее уже всё решается достаточно просто в рамках международного авторского права, т.е. появляются предпосылки для противопоствления доменного имени более «позднему» товарному знаку. (Кстати, Российский закон о товарных знаках в новой редакции тоже позволяет защитить объекты авторского права (или их части!) от недобросовестного использования в качестве товарного знака.) Кроме того, интересно отметить, что в Германии и в других странах ЕС использование доменного имени, тождественного товарному знаку, на работающем сайте признаётся допустимым доказательством «использования» товарного знака при спорах об аннулировании за неиспользование!

Доменные имена пока ещё формально не приравнены к объектам интеллектуальной собственности, но фактически уже пришло то время, когда чувствуется международная поддержка правильности тезиса «Доменное имя – основа товарного знака ХХI века!» (См. подробности в соответствующем докладе в материалах Четвертой конференции "Право и интернет: теория и практика" / www.parkmedia.ru/conf.asp?ob\_no=337 )

Подробный доклад «Право о товарных знаках и недоброовестная конкуренция» адвоката **Райнера Каазе** был насыщен многочисленными примерами, демонстрирующими возможность противостояния праву на товарный знак, опираясь на закон о конкуренции. На фотографии www.patentovedam.narod.ru/Download/2826.jpg видны две бутылки, этикетки которых имеют отличия и зарегистрированы в качестве товарных знаков на конкурирующие фирмы. Спорить по закону о товарных знаках оказалось бесперспективным занятием. А по закону о конкуренции иск прошёл успешно! В Германии в раздел Абсолютные основания для отказа в регистрации с 01.06.2004 года включён подпункт 10: «Не допускается регистрация товарных знаков, заявка на которые подана недобросовестно». Принять решение «о недобросовестности» может только суд! (Возможно, под влиянием стран ЕС и их правовых традиций, конкурентное право в Германии станет менее суровым ☺ )

Следует особо отметить , что Россия не единственная страна (как часто утверждают представители Роспатента), где существует проблема «знаков Советского периода». Но в отличие от России, где уже приняты десятки взаимоисключающих решений относительно этих знаков и на административном и на судебном уровне, в Германии знаки бывшей ГДР не объявлялись «государственной собственностью», и их разрешено использовать всем тем предприятиям, кто использовал эти знаки в социалистические времена (а вот новым участникам рынка – нельзя!). Потенциальные конкуренты в ГДР смогли договориться задолго до последней стадии судебного спора!

Другое дело – Армения, Грузия, Молдавия и Россия. Один из государственных экспертов Роспатента на конференции проговорилась, что использует в своей работе «письма со списками национализированных товарных знаков», составленными некими неизвестными ей компетентными органами этих республик, запрещающих регистрацию некоторых более или менее известных марок алкогольных напитков на территории России. Например, в Молдавии объявлены «национальным достоянием» водки «Русская» и «Лимонная» и много других обозначений, не имеющих ничего общего с местом происхождения товаров. На вопрос, какое юридическое значение имеют «письма» самых компетентных органов к законодательству о товарных знаках, эксперт отправила к начальству.

Не всё красиво получается и в Германии. Адвокат Райнер Каазе рассказал о регистрации десятилетней давности в качестве изобразительного товарного знака классической бело-сине-голубой этикетки «МОЛОКО СГУЩЁНОЕ С САХАРОМ» на имя одного из граждан Западной Европы. К моменту, когда был принципиально разрешён импорт молока из России и стран СНГ, импортёры столкнулись с тем, что им больше мешает не санитарный врач, а действующий товарный знак. За несколько лет разбирательство дошло до второй инстанции суда, но поддержки импортёров всё ещё нет!

На фоне разговоров о всеобщей гармонизации законодательства об интеллектуальной собственности, совершенно неожиданным оказался доклад **Болко Рахова** - председателя, Земельного Суда в г. Гамбург - «Разграничение между авторским правом и правом о промышленных образцах». По его словам неограниченное сосуществование авторского права и права о промышленных образцах в рамках всего ЕС в виде директивы о промышленных образцах не состоялось из-за сопротивления Великобритании и Италии. Различия в походах столь многообразны, что обсуждать их в России, где до сих пор во главу угла ставится перечень отличительных признаков, преждевременно! Законодательство ЕС может сделать существование промобразцов бессмысленным! Уже сейчас в некоторых странах достигнута полная куммуляция авторского права и права на промышленный образец, в других – владелец патента на промобразец пока ещё имеет процессуальные преимущества (полная правоспособность!), в третьих – нет охраны авторских прав на промышленные изделия. Достигнут первый компромисс: право на промышленный образец для запасных частей в рамках ЕС аннулировано!

На фотографии www.patentovedam.narod.ru/Download/2827.jpg виден экран с электронной презентацией **Д-ра Мартина Шлютельбурга** из отдела промышленых образцов Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM), г. Аликанте, в ходе которой он доказывал преимущества охраны патентами на промышленные образцы всех тех объектов, которые в России называют «эмблемами», но чаще регистрируют в виде комбинированных товарных знаков (с доминирующими словесными элементами). Присутствующие в зале российские патентные поверенные скептически рассматривая варианты «словесных» промобразцов на экране, посетовали на необходимость обеспечения «новизны» при подаче заявки, необходимость ежегодного поддержания патента в силе, и на ограниченный срок охраны. На что **Д-р Мартин Шлютельбург** ответил убедительным перечнем преимуществ:

- только формальная экспертиза (проверочный характер экспертизы промобразцов, в том числе по базам данных товарных знаков, пока ещё сохранился в Швеции и Финляндии);

- в случае возбуждения процедуры признания недействительной регистрации промобразца, возможна корректировка дизайна и удаление некоторых элементов, порочащих новизну,без подачи новой заявки и с сохранением приоритета;

- можно зарегистрировать новый промобразец на «старый» товарный знак, так как «фонетика» словесных элементов обозначения не учитывается;

- «использование охраняемого промобразца запрещается» … для всех товаров и услуг, независимо от МКПО и МКТУ;

- объём защиты промобразца может оказаться шире, чем для похожего товарного знака, так как при судебной экспертизе сравниваются не отдельные признаки (как в России),. а анализируется «общее впечатление»;

- нет обязанности патентообладателя по использованию в течение какого-либо срока;

- процедура регистрации промобразцов проходит быстрее товарных знаков;

- размер пошлин при регистрации промобразца во всех странах ЕС сразу несопоставимо меньше пошлин, необходимых для регистрации товарного знака ЕС;

- срок охраны промобразца в подавляющем большинстве стран ЕС - 25 лет.

При ответе на каверзные вопросы из зала **Д-р Мартин Шлютельбург** подтвердил реальную возможность регистрации в ЕС промышленного образца «Стрижка собаки» или «Причёска женщины» (на языке патентного закона собака и её шерсть – это МАТЕРИАЛ!), но воздержался от ответа на вопрос о регистрации промышленных образцов с вариантами произведений боди-билдинга или боди-арта;

Российская сторона на конференции была представлена официальным докладом «О некоторых проблемах, касающихся правовой охраны и защиты товарных знаков в РФ», с которым выступила **Горленко Светлана Антоновна**, к.ю.н., помощник директора ФИПС (См. фото на www.patentovedam.narod.ru/Download/2829.jpg).

Акценты в докладе были сделаны на проблемах, сохранившихся (или появившихся) после недавних изменений в законодательстве:

- в правилах пока нет чёткости с определением объективных критериев для признания товарных знаков (буквосочетаний), «приобревших (или нет?) различительную способность»;

- что делать с объектами авторского права и другими объектами по Ст.7 п.3, когда согласие носителя права у заявителя товарного знака есть, а «внутренний голос» государственного эксперта подсказывает, что регистрировать знак нельзя ни при каких условиях?;

- можно ли допустить «условную» регистрацию товарного знака в РФ (с предупреждением о возможных последствиях?;

- что делать с промежуточными регистрациями с момента регистрации знака по одному классу МКТУ до момента признания этого знака «общеизвестным»?;

- надо ли требовать создания нового юридического лица для объединения владельцев «коллективного товарного знака»?;

- как преобразовать индивидуальный знак в коллективный (и обратно), если об этих процедурах нет ни слова в правилах?;

- какие доказательства о масштабах использования товарного знака являются допустимыми в Палате по патентным спорам РФ с учётом различия товаров разных отраслей?

В заключение Светлана Антоновна пообещала, что на все вышеперечисленные вопросы в ближайшее время сотрудники ФИПС найдут ответы, а деятельность ФИПС и ФСИС будет будет проходить под флагом всё большей и большей ОТКРЫТОСТИ!

(Такой подарок судьбы упускать было нельзя! Тут же из зала поступило два вопроса, на которые вполне можно было ответить в режиме «ДА!» или «НЕТ!»:

- является ли изменение в комбинированном товарном знаке №264540 (путём исключения словесного элемента «ИГРИСТОЕ» из зарегистрированного раннее обозначения «СОВЕТСКОЕ ИГРИСТОЕ») «не меняющем его существа» в смысле ст.17 Закона о товарных знаках?

- можно ли было заявке на словесное обозначение «СОВЕТСКОЕ» (зарегистрировано под №269853) противопоставить ранее зарегистрированные товарные знаки (№167691, №177614, №234318) и заявки с более ранним приоритетом со словесным элементом «СОВЕТСКОЕ», делопроизводство по которым не завершено (2000709629,2001724247, 2002710711, 2003711208, 2003711880, 2003724777, м.р. 770634)?

Ответ был буквально следующий: «ничего не скажу, потому что ваши вопросы являются «ПОЛИТИЧЕСКИМИ!»

Наверное, присутствующим было приятно осознать, что от повседневных вопросов ПРОМЫШЛЕННОЙ собственности буквально один шаг до ПОЛИТИКИ! Ещё немного… и можно будет поговорить о «защите интересов государства».

Вопросов к г-же Горленко С.А. более не последовало…)

*Политическая тема получила неожиданное продолжение в ходе обсуждения доклада «Последние изменения в европейском законодательстве о товарных знаках», с которым выступил* ***Грегор Шнайдер*** *– член подразделения по судебным спорам в сфере права на интеллектуальную собственность из Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM), г. Аликанте, Испания.*

*На фотографии www.patentovedam.narod.ru/Download/2830.jpg можно разглядеть достаточно громоздкую структуру существующей в ЕС юрисдикционной системы для рассмотрения дел по товарным знакам. Наверное, это своеобразная «плата» за простоту формальной экспертизы. Докладчик отметил, что одно из дел, длится уже около 10 лет и перспектива решения пока не просматривается ☺*

*На фотографии www.patentovedam.narod.ru/Download/2831.jpg виден экран с двумя объёмными товарными знаками. Первый из них представляет собой шоколадную имитацию сигары и предназначался для товаров 30 класса. Второй имитирует стандартный золотой слиток и предназначался для упаковки различных продуктов. Оба этих знака были аннулированы судебными органами ЕС «из-за отсутствия различительной способности».*

*Среди присутствующих в зале патентных поверенных разгорелся спор о справедливости такого решения, перекинувшийся на другие интересные примеры, продемонстрированные в ходе презентации.*

*Неожиданно г-жа Горленко С.А. выложила на стол две распечатки с товарными знаками Германии: «БОРИС ЕЛЬЦИН» и «ГЕРХАРД ШРЁДЕР».*

*Просмотрев документы немецкая делегация (См. фото на www.patentovedam.narod.ru/Download/2828.jpg) тут же выявила в своих рядах «виновника», принимавшего участие в экспертизе. Тот попытался возразить, что решение было принято ещё тогда, когда Герхард Шрёдер не был канцлером Германии. Про знак «БОРИС ЕЛЬЦИН» оправданий не последовало. Потом «виновник» совершенно добровольно признался, что в Германии зарегистрирован знак «ФИДЕЛЬ КАСТРО» (для табачных изделий) и «МИХАИЛ ГОРБАЧЁВ», который не имеет никакого отношения к первому президенту СССР, а случайно совпадает с именем предпринимателя, жившего в Германии в начале прошлого века.*

*В заключение немецкая делегация перешла в наступление и поинтересовалась, а на каком основании в России зарегистрированы товарные знаки «ПУТИНКА» (для 33 класса) и «ПУТИНА», предлагаемый в общедоступном Интернет-магазине любому желающему за немалые деньги? Г-жа Горленко С.А. вступилась за честь Роспатента и заявила, что эти знаки «по семантике» не имеют никакого отношения к ВВП (а о ВВП никто до этого и не упоминал :-)) и являются случайным «фантазийным» применением «видовых» терминов рыбодобывающей отрасли.*

На этой оптимистической ноте г-же Карин Фрие-Вих дискуссию пришлось прекратить, не успев ответить на письменные вопросы Ассоциации патентоведов Санкт-Петербурга, переданные в оргкомитет накануне. Наверное это и к лучшему: появились основания пригласить г-жу Карин Фрие-Вих и всю немецкую делегацию в Санкт-Петербург, где дискуссию можно будет продолжить! (Предложение будет рассмотрено.)

В заключение г-жа Карин Фрие-Вих поблагодарила всех присутствующих за активную плодотворную работу (См. фото на стр. www.patentovedam.narod.ru/Download/2832.jpg) и пригласила для закрепления полученных знаний и полезных контактов на фуршет, в ходе которого все ещё раз могли убедиться, что «СОВЕТСКОЕ – значит ОТЛИЧНОЕ!» (См. фото на стр. www.patentovedam.narod.ru/Download/2834.jpg)

Вице-президент Ассоциации

патентоведов Санкт-Петербурга

Валерий Мордвинов

18.01.2005