

Риски обращения взыскания  
на иностранные активы

Адвокатская тайна vs борьба  
с коррупцией и терроризмом

Юрфирмы на российских просторах Facebook

«После нашей первой  
победы в конкурсе казалось,  
что второй точно не будет...»

Интервью с Игорем Косякиным,  
руководителем юридического  
департамента компании  
«Созвездия»



# Legal Insight

*Не идти вперед – значит идти назад*

№ 03 (79) Апрель 2019



# ВЗЫСКАНИЕ

# ДОЛГ О В





**АННА ЗАБРОЦКАЯ,**  
советник ЮФ «Борениус», основатель  
ресурса Fashion Law Russia



**ПОЛИНА СЕМИНА,**  
помощник юриста ЮФ «Борениус»

## Борьба с недобросовестными дистрибьюторами

Известные модные бренды, реализующие продукцию в России с помощью дистрибьютора, при попытке сменить его нередко обнаруживают, что он зарегистрировал товарный знак, идентичный товарному знаку правообладателя или сходный с ним до степени смешения без получения согласия на это. Более того, бывший посредник, как обладатель исключительного права на товарный знак на территории РФ, может потребовать заключения с ним дистрибьюторского или агентского договора под угрозой подачи иска о нарушении права на товарный знак в России или выплаты ему вознаграждения за отказ от такого права. Как иностранному правообладателю защитить себя в подобном случае?

### Обращение в ФАС РФ

Наличие дистрибьюторского договора не дает дистрибьютору права на регистрацию товарного знака, тождественного товарному знаку иностранного производителя или сходного с ним до степени смешения, если иное прямо не предусмотрено в договоре (ст. 1229 ГК РФ). Согласие на продвижение товаров под брендом иностранного правообладателя в рамках агентских отношений, установленных дистрибьюторским договором, само по себе не является согласием правообладателя на подачу заявки на регистрацию товарного знака на имя дистрибьютора<sup>1</sup>.

На первый взгляд, самым логичным способом защиты прав иностранного правообладателя представляется обращение в Роспатент для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку дистрибьютора. Однако Роспатент не наделен компетенцией по установлению фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции<sup>2</sup>.

Поэтому сначала нужно обратиться в Федеральную антимонопольную службу, а получив ее решение, подтверждающее нарушение дистрибьютором положений ст. 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», подать в Роспатент заявление об аннулировании регистрации товарного знака на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

<sup>1</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2018 по делу № СИП-329/2017.

<sup>2</sup> Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу № СИП-499/2017; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2016 по делу № А76-14348/2015.

Для признания действий дистрибьютора по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции должно быть установлено<sup>3</sup>:

- что иностранный правообладатель законно использовал соответствующее обозначение для индивидуализации производимых им товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, и это обозначение приобрело известность среди потребителей;
- дистрибьютор знал о таком использовании;
- действия дистрибьютора были направлены на получение преимуществ при ведении предпринимательской деятельности (в частности, приобретая исключительное право на товарный знак, он имел намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения);
- наличие конкурентных отношений;
- имело место причинение убытков / возможность причинения убытков иностранному правообладателю или возможность нанесения вреда его деловой репутации.

В рамках данной процедуры ФАС будет оценивать не только недобросовестность дистрибьютора на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, но и последующее поведение по его использованию.

Дополнительным доказательством недобросовестности могут служить действия дистрибьютора, совершенные непосредственно после регистрации спорного товарного знака и направленные на воспрепятствование другим дистрибьюторам иностранного правообладателя в реализации продукции<sup>4</sup>. При этом для эффективного оспаривания предоставления товарному знаку правовой охраны необходимо признание в качестве недобросовестной конкуренции действий не только по использованию, но и по государственной регистрации товарного знака<sup>5</sup>.

Кроме того, одним из критериев привлечения дистрибьютора к ответственности за нарушение ст. 14.4 Закона о защите конкуренции является наличие конкурентных отношений между правообладателем и нарушителем исключительного права. Согласно позиции СИП по одному из аналогичных дел, отношения между иностранным

**Пр**облемы со своими товарными знаками имели бренды SCOTCH & SODA (Голландия — дистрибьютор в Польше); Disquared2 (Италия — дистрибьютор в Китае); Lafei-Nier (Китай — дистрибьютор в России).

правообладателем и дистрибьютором не могут быть признаны конкурентными, так как действия сторон согласованы и направлены на повышение эффективности реализации продукции<sup>6</sup>. Более убедительной представляется позиция, в соответствии с которой наличие дистрибьюторского договора между иностранным правообладателем и дистрибьютором не препятствует признанию их конкурентами, если они реализуют продукцию на одном товарном рынке<sup>7</sup>.

### **И все-таки можно обратиться в Роспатент...**

Еще одним способом защиты своих прав является обращение напрямую в Роспатент с заявлением об аннулировании регистрации товарного знака на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Получив отказ с разъяснением, что Роспатент не обладает компетенцией по установлению злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, заявитель может оспорить решение Роспатента в суде. При этом суд на основании положений ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

В данном случае суд принимает решение о признании решения Роспатента недействительным и обявляет аннулировать регистрацию товарного знака дистрибьютора<sup>8</sup>. Преимущество такого порядка заключается в том, что суд может признать действия лица злоупотреблением правом в порядке ст. 10 ГК РФ. В отличие от ФАС суд не обязан устанавливать факт конкурентных отношений между сторонами. Более того, иностранный правообладатель вправе, минуя административный порядок,

<sup>3</sup> Пункт 9 ст. 4, ст. 14.4 Закона о защите конкуренции; Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2.

<sup>4</sup> Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по делу № СИП-58/2017.

<sup>5</sup> Пункт 63 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

<sup>6</sup> Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу № СИП-363/2017.

<sup>7</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2018 по делу № А36-10122/2017.

<sup>8</sup> Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2014 № СП-21/2.

подать в суд иск о признании действий дистрибьютора актом недобросовестной конкуренции<sup>9</sup>. Положительное решение суда будет служить основанием для аннулирования регистрации товарного знака в Роспатенте.

И все же предварительное обращение в ФАС представляется более последовательным и стратегически верным шагом, поскольку этот орган, уполномоченный контролировать соблюдение антимонопольного законодательства, обладает широкими полномочиями по сбору доказательств, получению информации и проведению проверок.

### Специальное основание для аннулирования регистрации товарного знака

Иностранец правообладатель может также обратиться в Роспатент и оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку по иному основанию, нежели признание действий дистрибьютора недобросовестной конкуренцией. Речь идет о подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, в соответствии с которым предоставление товарному знаку правовой охраны может быть оспорено и признано недействительным, если охрана предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств — участников Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (Парижской конвенции), с нарушением изложенных в этом документе требований.

Согласно статье 6-septies Парижской конвенции, «если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран [Парижского] Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право... потребовать ее аннулирования».

Для привлечения дистрибьютора к ответственности на основании подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ нужно доказать:

- что правообладатель оспариваемого товарного знака должен быть агентом или представителем лица, подавшего возражение;
- подавшее возражение лицо должно обладать исключительным правом на товарный знак в одном из государств — участников Парижской конвенции;
- товарные знаки лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака (агента, представителя) тождественны или схожи до степени смешения.

<sup>9</sup> Пункт 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства».

Один из критериев привлечения дистрибьютора к ответственности на основании подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ — наличие у иностранного производителя исключительного права на товарный знак в одном из государств — участников Парижской конвенции. При этом товарный знак должен быть зарегистрирован именно на иностранного правообладателя, а не на аффилированных с ним юридических лиц. В одном из дел суд признал необоснованной ссылку истца на наличие зарегистрированных товарных знаков у компаний, образующих группу и учрежденных одними и теми же лицами, так как на основании подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ обращаться с возражениями вправе только лицо, обладающее исключительным правом на товарный знак<sup>10</sup>.

Согласно сложившейся судебной практике для применения ст. 6-septies Парижской конвенции наличие определенного дистрибьюторского или агентского договора не является обязательным<sup>11</sup>. Указанная статья должна также применяться к лицам, которые действовали в качестве распространителей товаров владельца знака, подавшего заявку на регистрацию тождественного или сходного товарного знака в другой стране.

Если товарный знак, зарегистрированный дистрибьютором, повторяет фирменное наименование иностранного правообладателя, у последнего появляется дополнительное основание для оспаривания. В таком случае предоставление правовой охраны может быть признано недействительным на основании подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ в силу нарушения п. 8 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием.

Поскольку в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах [Парижского] Союза без обязательной регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака, фирменные наименования иностранных юридических лиц подлежат охране на территории РФ<sup>12</sup>.

Чтобы защитить исключительное право на фирменное наименование иностранного производителя, необходимо доказать:

<sup>10</sup> Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-14/2014.

<sup>11</sup> См., например, Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2016 по делу № СИП-607/2016.

<sup>12</sup> Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2014 по делу № СИП-435/2013; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015 по делу № СИП-685/2014.



- что такое право возникло у иностранного юридического лица до установления приоритета спорного товарного знака;
- спорный товарный знак и фирменное наименование тождественны или сходны до степени смешения;
- товары и услуги, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и используется фирменное наименование, являются однородными.

### Выбор стратегии оспаривания регистрации товарного знака

Итак, еще раз перечислим стратегии борьбы с недобросовестными дистрибьюторами:

- признание ФАС действий дистрибьютора недобросовестной конкуренцией и последующее обращение в Роспатент (с приложением решения ФАС) для аннулирования регистрации товарного знака на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ;
- обращение в суд с целью признания действий дистрибьютора недобросовестной конкуренцией (принятое судом решение будет служить основанием для аннулирования регистрации товарного знака);
- обращение в Роспатент для признания предоставления правовой охраны товарного знака недействительным на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ без предварительного обращения в компетентный орган (ФАС или суд), получение отказа, обжалование решения Роспатента в суде, который по собственной инициативе принимает решение о злоупотреблении правом на основании ст. 10 ГК РФ;
- обращение в Роспатент с целью признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака на основании подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ или подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Таким образом, если лицо обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств — участников Парижской конвенции, то оспаривать регистрацию товарного знака целесообразно на основании подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Подобная стратегия защиты является более простой, поскольку не требует предварительного обращения в компетентный орган (ФАС или суд) для установления факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции в рамках отдельного разбирательства. Более того, при оспаривании регистрации по данному основанию не нужно доказывать наличия конкурентных отношений, недобросовестной цели и пр.

Если лицо не обладает исключительным правом на товарный знак в государстве — участнике Парижской конвенции (например, иностранный правообладатель не регистрировал товарный знак, или спор носит локальный характер и не затрагивает иные государства — участников Парижской конвенции), то более последовательной стратегией представляется обращение в ФАС, а затем в Роспатент с целью аннулирования регистрации товарного знака на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Если дистрибьютор скопировал часть фирменного наименования иностранного правообладателя, можно обратиться в Роспатент для аннулирования регистрации товарного знака дистрибьютора также на основании подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. **11**