

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ, ЗАЯВИТЕЛЕЙ И ГОСУДАРСТВА С ПАТЕНТНЫМИ ТРОЛЛЯМИ В СФЕРЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Деньщикова Анастасия Алексеевна

Студентка 4 курса кафедры ИиИС ФТИ УрФУ, г. Екатеринбург

denschikova.nastya@yandex.ru

Рассмотрены основные стратегии патентных троллей по «захвату» товарных знаков третьих лиц. Предложен перечень рекомендаций для заявителей и правообладателей по взаимодействию с патентными троллями в случае столкновения с ними в процессе регистрации и использования товарных знаков.

Ключевые слова: товарный знак, интеллектуальная собственность, Палата по патентным спорам, Суд по интеллектуальным правам, ФИПС, патентный тролль, оспаривание регистрации товарного знака.

Термин «патентный тролль» начали использовать с 1993 г. для описания компаний, агрессивно проводящих патентное преследование желающих получить ренту с лицензионных отчислений. Сегодня же под данным термином часто понимают физическое или юридическое лицо, специализирующееся в основном на предъявлении патентных исков. В сфере регистрации и использования товарных знаков «патентные тролли» могут придерживаться различных стратегий, получения выгоды, список которых не ограничивается предъявлением судебных исков.

Подаявая заявку на регистрацию товарного знака, заявитель может преследовать различные цели. Если преследуемая заявителем цель не противоречит основной функции товарного знака, которая в соответствии со ст. 1477 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК) заключается в индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей [1], то есть предполагает собой намерение на дальнейшее реальное использование товарного знака любым непротиворечащим законодательству способом, то такого заявителя можно отнести к группе «добросовестных». Если заявка на регистрацию товарного знака подается с

целью создания препятствий иным добросовестным производителем товаров и услуг, а не реального использования, то заявителя по такой заявке можно отнести к немногочисленной группе «патентных троллей».

В сфере регистрации товарных знаков патентные «тролли» придерживаются следующей стратегии: подают заявку на регистрацию общеупотребимого слова или выражения, в которых потенциально может быть заинтересован широкий круг третьих лиц, по всем 45 классам товаров и услуг, предусмотренных МКТУ, без оплаты государственной пошлины, а по истечению двух месяцев с даты приоритета подают заявку повторно, поддерживая максимально раннюю дату приоритета, ожидая либо появления заинтересованного в регистрации этого обозначения лица, либо поданной заявки на тождественное или сходное до степени смешения обозначение в отношении однородных видов товаров и услуг, после чего оплачивают пошлину для продолжения делопроизводства по поданной заявке.

Помимо приведенной модели поведения «тролли» часто пытаются извлечь выгоду иным способом, а именно путем подачи искового заявления с требованием о выплате компенсации за незаконное использование зарегистрированного ими товарного знака. При этом стоит учесть, что суды часто отказывают в удовлетворении их требований, поскольку товарный знак истцами не используется более 3-х лет без уважительной причины.

Так, например, О.С. Яшина в своей статье [2] приводит в качестве компаний, придерживающихся такой стратегии поведения, ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» (Далее – ЗАО «АДС ВА «МИР» и ООО «Новые технологии». Согласно официальным сведениям с портала ФИПС, на имя ЗАО «АДС ВА «МИР» зарегистрировано порядка 700 действующих товарных знаков, на имя ООО «Новые технологии» - порядка 150. Что касается подачи заявок, то на основании, предоставляемых ФИПС можно сделать вывод о том, что эти компании подают на регистрацию одно и то же обозначение от 3 до 10 раз. Например, ООО «Новые технологии» обозначение «Золотой петушок» было

заявлено на регистрацию 9 раз, «Моя сказка» - 8 раз, обозначение «Русская сказка» было заявлено ЗАО «АДС ВА «МИР» 10 раз с промежутками в 2 месяца, обозначение «Чудо/Chudo» заявлено 9 раз.

Для заявителей препятствие может быть выражено в противопоставлении заявки «тролля» в процессе делопроизводства по регистрации товарного знака, а для производителя – в виде получения судебного иска о «незаконном» использовании товарного знака третьего лица.

Объектом настоящего исследования являются патентные «тролли» и их деятельность в целом, а предметом - взаимодействие патентных «троллей» и заявителей в процессе ведения делопроизводства по регистрации поданных заявок на товарные знаки.

В статье, опубликованной на сайте журнала «Секрет фирмы», автор приводит обзор мнений экспертов относительно наиболее эффективных действий компании по защите своих разработок от деятельности патентных троллей [3].

Соколов Д. в своей статье рассматривает основные проблемы патентной защиты разработок в России, которые приводят к активизации деятельности компаний-троллей [4].

Зуйков С.А. в своей статье приводит анализ возможных действий со стороны «патентных троллей», рассматривает аргументы истцов и ответчиков в конкретных делах против «патентных троллей», а также дает перечень рекомендаций по урегулированию отношений [5].

Таким образом, к настоящему моменту многими специалистами в области охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности затронуты вопросы, касающиеся деятельности патентных «троллей», однако в большинстве случаев исследования экспертов направлены на рассмотрение данных вопросов либо исключительно в области патентного права, либо направлены на изучение практики по урегулированию споров

между патентными «троллями» и правообладателями, либо компаниями, еще не изъявившими намерения на регистрацию товарного знака.

В результате вышесказанного представляется интересным проведение исследования на основе норм законодательства, а также сложившейся административной практике по предотвращению и разрешению споров между «добросовестными» заявителями и патентными «троллями» с целью разработки перечня рекомендаций для заявителей по разрешению таких видов споров во избежание получения отказа в регистрации или нецелесообразного расходования финансовых и временных ресурсов, связанного с урегулированием такого рода отношений.

Как избежать столкновения с патентным «троллем» на этапе разработки товарного знака

Характерной особенностью деятельности данных компаний является то, что на регистрацию они заявляют наиболее простые обозначения, которые могут заинтересовать максимально широкий круг третьих лиц. В частности, такими обозначениями могут быть «Принцесса», «Замок», «Футбол», «Конфета» и прочие. С этой точки зрения наиболее эффективным способом избежать столкновения с патентным «троллем» является выбор или разработка максимально оригинального обозначения, удовлетворяющего при этом требованиям ст. 1483 ГК РФ.

Как распознать патентного «тролля» на этапе проведения проверки обозначения

Перед подачей заявки на регистрацию товарного знака наиболее предусмотрительные заявители проводят предварительную проверку заявляемых обозначений на предмет их охраноспособности. Одним из ключевых критериев является отсутствие сходства заявляемого обозначения со средствами индивидуализации, права на которые возникли ранее даты приоритета, а также с заявленными на регистрацию обозначениями. При проведении проверки по базе заявленных обозначений заявки патентных «троллей» видны невооруженным глазом по нескольким причинам:

1) Они тождественны либо сходны до степени смешения. Так, например, при проведении проверки можно столкнуться с перечнем заявок в виде таких обозначений: «Модница», «МОДНИЦА», «*модница*», «модница», «**модница**» и т.д. Вероятно, каждая новая заявка подается с некоторыми изменениями исключительно с какими-либо внутренними целями компании, например, с целью упрощения учета заявок.

2) Заявок чаще всего несколько. Как было отмечено ранее, заявки подаются друг за другом в ожидании заинтересованного в них лица.

3) Даты приоритета по таким заявкам колеблются в промежутке от 1-го до 2-х месяцев, что обусловлено возможностью оплаты государственной пошлины в течение 2-х месяцев с даты приоритета по заявке.

Как предотвратить столкновение с патентным «троллем» на основе результатов предварительной проверки

Если в результате предварительной проверки обозначения на охраноспособность было установлено, что регистрации обозначения в качестве товарного знака с большой вероятностью будет противопоставлена заявка с более ранним приоритетом, то есть несколько вариантов дальнейших действий. Каждый из представленных ниже вариантов дальнейших действий со стороны заявителя требует тщательной оценки конкретных обстоятельств, сложившихся по поводу проверяемого обозначения.

1) Если обозначение ранее не использовалось в деятельности, тогда может быть рассмотрен вариант «доработки» обозначения с целью придания ему необходимой степени различительной способности. Такая доработка может быть выражена в изменении словесной части, путем изменения окончания, преобразование в словосочетание, или, например, в добавлении графической части к словесной. Однако не во всех случаях внесение изменений в проверяемое обозначение может обеспечить необходимую степень различительной способности и устранить сходство с ранее

заявленным обозначением. По этой причине при принятии решения о корректировке обозначения следует обратиться за консультацией к соответствующему специалисту.

2) В соответствии с положениями ст. 1493 ГК после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и 1483 ГК. Положительной стороной данной нормы является то, что направить такое обращение к экспертизе может любое лицо, т.е. доказательство заинтересованности не обязательна.

Таким образом, заявитель в свободной форме вправе составить письменное обращение к экспертизе, аргументируя свою точку зрения относительно несоответствия заявленного патентным «троллем» обозначения положениям ст. 1483 ГК. А в соответствии с п. 1 ст. 1499 ГК содержащиеся в обращении доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 ГК учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Если сведения о ранее поданной «троллем» заявке стали известны исключительно из запроса экспертизы обозначения, тогда следует оценить разрыв в датах приоритета, возможные аргументы, которые можно привести в ответ эксперту, а также время для отыскания подтверждающих документов. Совокупность указанных критериев позволяет предпринять наиболее эффективные действия: если разрыв между датами приоритета несколько дней, по заявке «добросовестного» заявителя поступил запрос экспертизы по существу, то вероятно, что по заявке «тролля» в ближайшее время будет получено решение о регистрации. В данном случае подача письменного обращения к экспертизе не представляется целесообразной.

3) При публикации данных по заявке на товарный знак ФИПС публикует данные о заявителе, в том числе указанный им адрес для

переписки. В тех случаях, когда корректировка обозначения и доказательство более раннего использования невозможны, заявитель может связаться с «троллем», предложив приобрести право на дальнейшую регистрацию заявки. Однако в данном случае стоит учесть, что патентные «тролли» могут потребовать за такую уступку сумму, во многом превышающую затраты на разработку и подачу на регистрацию нового обозначения.

4) Если регистрации обозначения противопоставляется не заявка, а зарегистрированный товарный знак, и при этом существуют «убедительные» основания, по которым правовая охрана «мешающего» товарного знака может быть прекращена, тогда заявитель вправе обратиться в Палату по патентным спорам с соответствующим возражением. В этом случае очень важно доказать именно длительность и масштабность обозначения, чтобы убедить экспертов коллегии в том, что «мешающий» товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно истинного производителя тех или иных товаров или услуг, поскольку именно в результате его усилий обозначение приобрело известность среди потребителей.

Почему деятельность «троллей» законна и как законодательство «располагает» к ее осуществлению

Само по себе аккумулятивное использование товарных знаков не является деятельностью незаконной, поскольку не противоречит установленным нормам. Такая деятельность не может быть квалифицирована, например, в качестве недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, поскольку для этого требуется оценка предшествующей регистрации или последующего поведения правообладателя товарного знака [6]. Именно по этой причине патентные «тролли» с низкой степенью вероятности по собственной воле выйдут на контакт с «добросовестным» заявителем, предлагая уступить право на заявку или заключить договор отчуждения права на товарный знак – такие действия могут свидетельствовать о том, что уже на момент подачи заявки «тролль» преследовал недобросовестную цель,

противоречащую основной функции товарного знака, стремясь создать препятствия третьим лицам с целью получения выгоды.

Однако по мнению автора статьи, некоторые нормы законодательства, которые при определенном стечении обстоятельств, создают благоприятные условия для патентных «троллей» на «законное» злоупотребление правом.

На практике можно столкнуться с такими ситуациями, когда патентный «тролль» подает заявку на несколько дней раньше «добросовестного» заявителя. Последнему в процессе делопроизводства по заявке поступает уведомление о проверке заявленного обозначения требованиям законодательства (далее – запрос), где эксперт противопоставляет более раннюю заявку патентного «тролля». При этом на момент получения запроса «добросовестным» заявителем по заявке «тролля» еще идет экспертиза.

В этом случае «добросовестный» заявитель может направить письменное обращение к эксперту по «мешающей» заявке, приводя доводы, на основе которых обозначение, заявленное патентным «троллем», не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Однако, учитывая небольшой разрыв в датах приоритета, велик риск того, что обращение поступит после вынесения решения по заявке и не будет учтено экспертизой.

В этом случае складывается следующая ситуация:

а) у патентного «тролля» на руках решение о регистрации товарного знака, в котором заинтересован «добросовестный» заявитель

б) у «добросовестного» заявителя запрос экспертизы (или уже отказ в регистрации) с доводом, который можно устранить, только оспорив регистрацию «мешающего» товарного знака.

При этом пошлина за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него в соответствии с Положением о пошлинах может быть оплачена в течение 4-х месяцев со дня принятия решения о регистрации или

в течение дополнительных 6-и месяцев с увеличением пошлины на 50%. Таким образом, у заявителя существует принципиальная возможность оплаты государственной пошлины за регистрацию товарного знака в течение 10 месяцев с даты принятия экспертом соответствующего решения.

На ряду с этим в соответствии с п. 3 ст. 1499 ГК у заявителя есть 6 месяцев для предоставления своих доводов относительно приведенных в запросе мотивов. Или в соответствии со ст. 1500 ГК решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения.

Это означает, что «добросовестный» заявитель для устранения противопоставленной заявки должен:

а) дожидаться оплаты пошлины «троллем» за регистрацию товарного знака и присвоения номера товарному знаку, поскольку в Палате по патентным спорам может быть оспорена регистрация именно товарного знака.

б) подав возражение в Палату по патентным спорам, оспорить предоставление правовой охраны «мешающему» товарному знаку.

в) подать возражение на отказ в регистрации по собственной заявке.

Однако «добросовестный» заявитель не может приступить к осуществлению указанных действий, так как будет ожидать оплаты пошлины патентным «троллем» за регистрацию товарного знака по его заявке, чтобы иметь возможность оспаривания регистрации в Палате по патентным спорам, при этом «тролль» будет максимально «оттягивать» оплату пошлины, а за этот период у «добросовестного» заявителя уже пропадет возможность успеть осуществить все это до истечения четырехмесячного срока для подачи возражения на отказ по своей заявке, и он будет вынужден вновь подавать заявку, повторно оплачивая пошлину за регистрацию, ожидая решения в

течение примерно 15 месяцев, а предварительно должен будет оспорить регистрацию «мешающего» товарного знака в Палате по патентным спорам.

Вот так намеренно «оттягивая» срок оплаты государственной пошлины за регистрацию товарного знака «тролль» создает дополнительные препятствия для заявителя, провоцируя его на установление контакта с «троллем» с целью «выкупа» товарного знака.

Таким образом, если бы срок, приведенный в ст. 1499 ГК РФ не ограничивался 4 месяцами, а составлял более 10 месяцев, тогда у патентных «троллей» исчезла бы мотивация затягивания сроков по оплате пошлины, а «добросовестные» заявители могли бы избежать дополнительных временных и финансовых расходов на повторную подачу заявки, после успешной отмены регистрации «мешающего» товарного знака.

Список литературы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ.
2. Яшина О. С. Верховный суд РФ формирует новые подходы к вопросу о злоупотреблении правом на товарный знак [Электронный ресурс]: Городисский и партнеры// URL: <http://www.gorodissky.ru/publications/newsletters/verkhovnyy-sud-rf-formiruet-novye-podkhody-k-voprosu-o-zloupotreblenii-pravom-na-tovarnyy-znak/> (дата обращения: 19.03.2017).
3. Пономорев В. Д. Как защитить интеллектуальные права [Электронный ресурс]: Секрет фирмы // URL: <https://secretmag.ru/business/management.htm> (дата обращения: 21.03.2017).
4. Соколов Д. Патентная защита разработок в России. Некоторые проблемы [Электронный ресурс]: вопросы патентования // NanoIndustry. 2013. № 6. URL: http://www.nanoindustry.su/files/article_pdf/3/article_3843_190.pdf (дата обращения: 30.03.2017).

5. Зуйков С. А. Патентные войны сегодня - злоупотребление правом или защита своих имущественных интересов [Электронный ресурс] URL: <http://www.center-bereg.ru/b147.html> (дата обращения: 03.03.2017).
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Denschikova Anastasia - Innovation and Intellectual Property Department, Institute of Physics and Technology, Ural Federal University, Ekaterinburg, denschikova.nastya@yandex.ru

PECULIARITIES OF INTERACTION BETWEEN RIGHTHOLDERS, APPLICANTS AND THE STATE WITH PATENT TROLLS IN THE SPHERE OF ACQUISITION AND PROTECTION OF TRADEMARK RIGHTS

The main strategies of patent trolls for "capturing" third-party trademarks are considered. The list of recommendations for applicants and rightholders on interaction with patent trolls in the event of a collision with them in the process of registration and use of trademarks is offered.

Keywords: trademark, intellectual property, Chamber of Patent Disputes, Intellectual Property Court, FIPS, patent troll, challenging registration of a trademark

References

1. The Civil Code of the Russian Federation (Part Four): Federal Law of November 30, 1994 N 51-FZ.
2. Yashina OS The Supreme Court of the Russian Federation forms new approaches to the issue of abuse of the right to a trademark [Electronic

- resource]: Gorodissky and partners // URL: <http://www.gorodissky.ru/publications/newsletters/verkhovnyy-sud-rf-formiruet-novye-podkhody-k-voprosu-o-zloupotreblenii-pravom-na-tovarnyy-znak/> (date of circulation: 19.03.2017).
3. Ponomoriev VD How to protect intellectual rights [Electronic resource]: The secret of the firm // URL: <https://secretmag.ru/business/management.htm> (date of circulation: 21.03.2017).
4. Sokolov D. Patent protection of developments in Russia. Some problems [Electronic resource]: issues of patenting // NanoIndustry. 2013. No. 6. URL: http://www.nanoindustry.su/files/article_pdf/3/article_3843_190.pdf (date of circulation: 30.03.2017).
5. Zuykov SA Patent wars today - abuse of law or protection of their property interests [Electronic resource] URL: <http://www.center-bereg.ru/b147.html> (reference date: 03.03.2017).
6. Decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 5/29 of March 26, 2009 "On certain issues that arose in connection with the enactment of part four of the Civil Code of the Russian Federation".