# Сосуществование торговых марок и урегулирование конфликтных ситуаций мирным путем

**АНАСТАСИЯ МИНДРУЛ**

**заместитель начальника отдела торговых марок**

**Патентный поверенный Украины**

**Патентно-правовая фирма**

**«ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ»**

*e-mail: pakharenko@pakharenko.com.ua*
*Phone: +380 (44) 593 96 93*
*Fax: +380 (44) 451 40 48*

# Сосуществование знаков

**Документальное оформление**

**(ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА):**

- **Односторонние письма-согласия;**

- **Двусторонние соглашения о сосуществовании знаков**

**Определение**

Соглашение между двумя лицами о том, что сходные знаки могут сосуществовать без вероятности введения потребителя в заблуждение, позволяющее сторонам установить правила, по которым знаки могут мирно сосуществовать.

Для использования тождественных знаков в связи с однородными товарами и услугами, обычно применяется географическое разграничение (в некоторых странах не допускается, т.к. рассматривается, как ограничение конкуренции)

# Цель

- Предотвращение споров
- Мирное урегулирование уже существующих споров
- Получение стабильности и предсказуемости на рынке

# Основные положения

- Полные наименования сторон;
- Полное описание существующих знаков, будущих знаков и их вариантов;
- Описание товаров/услуг
- Указание территории и вариантов знаков, которые могут быть использованы сторонами
- Согласие сторон на использование знаков в форме и способами, определенном соглашением
- Изменение упаковки (необходимость согласования)
- Информирование о подаче новых заявок
- Дата вступления в силу соглашения
- Срок действия
- Применимое право и способы разрешения споров
- Негативные обязательства: не оспаривать, не подавать возражения, не регистрировать определенные знаки для определенного перечня товаров/услуг
- Положения о конфиденциальности

# Основные положения

- Цена вопроса
- Ответственность сторон за нарушение, штрафные санкции, отзыв товаров с рынка
- Использование в доменных именах и использование в Интернете;
- Расширение перечня товаров/услуг;
- Расширение территории использования
- Предварительное согласование вариантов знаков
- Условия продвижения и рекламы
- Условия предоставления лицензий
- Ограничения, связанные с передачей прав
- Предоставление дополнительных документов о согласии (по требованию)
- Последствия прекращения охраны знаков одной из сторон
- Дискламация отдельных элементов
- Взаимодействие в рамках экспорта/импорта (таможенный реестр)
- Периодический пересмотр соглашения, условия расторжения и последствия
- Подписи сторон

# Основные основания для отказа в принятии Ведомством сосуществования

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- не подвергается сомнению однородность товаров;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса;
- противопоставленный товарный знак является коллективным или наоборот обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака (в отношении однородных товаров);
- заявитель и владелец старшего знака не являются коммерчески связанными лицами;
- соглашение не согласуется с положениями законодательства о конкуренции (в основном страны ЕС).

# Отзыв согласия

**В большинстве стран данный вопрос не регулируется законодательством**

## Нормативное регулирование

**РФ**

-Роспатент рекомендует включить в письмо-согласие положение о безотзывности и бессрочности согласия;

- Если данные положения отсутствуют, Роспатент направляет уведомление о целесообразности его включения в соглашение.

- Если стороны отказываются, соглашение принимается в предоставленном виде.

# Последствия отзыва согласия

**РФ**

**ДО РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКА**

заявление правообладателя об отзыве документа, подтверждающего согласие, поступившее до даты вынесения решения о регистрации знака, подлежит удовлетворению. Об отзыве документа, уведомляется заявитель. О результатах рассмотрения заявления об отзыве указанного документа уведомляются заявитель и правообладатель.

**ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКА**

Заявление правообладателя об отзыве документа, подтверждающего согласие, поданное им в палату по патентным спорам в качестве мотива возражения, не принимается во внимание как основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, т.к. такое основание не предусмотрено подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

# Последствия отзыва согласия

## СЕРБИЯ

Если владелец более раннего знака решит в дальнейшем отозвать согласие и потребует аннулирования более позднего знака, Ведомство откажет в таком аннулировании, поскольку отзыв согласия является новым фактом, которого не существовало на момент предоставления охраны. Знак может быть аннулирован только в случае, если правовые основания для предоставления охраны не были соблюдены на момент регистрации

# Украина. Текущая ситуация

Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не содержит положений о возможности предоставления писем-согласия или договоров о сосуществовании знаков

Правила составления и подачи заявки на выдаче свидетельства Украины на знак для товаров и услуг

п. 4.5.2. заявителю может быть предложено предоставить письмо-согласие владельца зарегистрированного или ранее заявленного на регистрацию знака в отношении регистрации знака, касательно которого проводится экспертиза.

# Украина. Перспективы

Проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности (5699 от 23.01.2017)

Статья 6 Основания для отказа в предоставлении правовой охраны

6. Обозначение, указанные в абзацах втором - пятом и седьмом пункта 3 и абзаце втором пункта 4 настоящей статьи могут быть зарегистрированы как торговые марки, если на то есть согласие собственника свидетельства ранее зарегистрированной торговой марки или владельца другого ранее приобретенного права и не существует возможности введения в заблуждение потребителей.

# Недействительность договора

**Положения договора могут противоречить интересам государства и общества, нарушать положения законодательства (в особенности о конкуренции)**

**УЯЗВИМЫЕ СФЕРЫ**:

- Фармацевтические товары;
- Товары широкого потребления

# Спорные положения

Иногда договоры содержат положения о том, что одна из сторон не будет использовать свой зарегистрированный знак в отношении части товаров/услуг, без частичного отказа от знака.

В некоторых странах такое положение может являться основанием для признания договора (полностью или частично) недействительным, т.к. это противоречит положениям законодательства о ТЗ - обязанности владельца знака использовать свой знак. В ряде стран неиспользование знака рассматривается как недобросовестность.

# Последствия нарушения условий договора

Законодательство большинства стран не содержит специальной ответственности за нарушение условий договоров о сосуществовании знаков. Вследствие этого необходимо предусматривать специальную ответственность в самом договоре.

# Проблемы принудительного исполнения

Законодательство некоторых стран позволяет принимать решение о принудительном исполнении договоров о сосуществовании знаков в отношении других юрисдикций (в частности, требовать отзыва поданных заявок, поданных возражений или исков, предоставления согласия)

# SWATCH versus ICEWATCH (2012)

swatch

# SWATCH versus ICEWATCH (2012)

## Коммерческий суд Берна (Швейцария)

Суд запретил Swatch, под угрозой уголовной ответственности, подавать возражения против всех рассматривающихся и поданных в будущем заявок TKS на знаки ICE-WATCH, соответствующие условиям договора о сосуществовании знаков. Дополнительно, суд обязал Swatch отозвать 18 возражений, уже поданных против таких знаков

Федеральный Верховный Суд в целом поддержал позицию предыдущих судов, однако отправил дело на новое рассмотрение для установления достаточности оснований для расторжения договора

# Проблемы фактического исполнения

-Вопрос исполнения судебного решения иностранного государства;

- Как должно реагировать Ведомство государства, в котором подана заявка/возражение на решение суда иностранного государства;

- должно ли решение суда иностранного государства рассматриваться как согласие одной из сторон, если она его фактически не давала;

- как исполнить решение суда в отношении необходимости предоставления согласия (если это предусмотрено договором), особенно, если это физическое лицо.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

**Анастасия Миндрул**

**Патентно-правовая фирма**
**«ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ»**

Украина, г. Киев, Бизнес-центр «Олимпийский»,
ул. Красноармейская, 72, 1-й подъезд, 7-й этаж

тел. +380 (44) 593 96 93
факс: +380 (44) 451 40 48
e-mail: pakharenko@pakharenko.com.ua