

Правовое регулирование товарных знаков в странах Европы (на примере Франции)

А. В. Тимофеева

аспирантка кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: Timofeeva.av@rea.ru

Legal Regulation of Trademarks in European Countries (on the Example of France)

A. V. Timofeeva

Post-Graduate Student of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation
E-mail: Timofeeva.av@rea.ru

Аннотация

На современном этапе развития страны Европы сталкиваются с необходимостью гармонизации своих правовых систем путем имплементации регулятивных актов Европейского союза во всех сферах жизни общества, в том числе в сфере правового регулирования товарных знаков. В статье затронуты аспекты правового регулирования товарных знаков на примере Франции. Проанализированы типы товарных знаков, условия их регистрации, требования, предъявляемые к товарным знакам, а также возникающие противоречия при регистрации товарных знаков. Кроме того, рассмотрено влияние директив и регламентов ЕС в сфере регулирования товарных знаков на правовую систему Франции. Учитывая межотраслевой характер правового института интеллектуальной собственности, автор обосновывает преимущества французского опыта, сочетающего различные формы и методы правового регулирования и защиты интеллектуальной собственности. Принципы правовой охраны для результатов любого творческого и интеллектуального труда во Франции соответствуют международным стандартам. Помимо участия во всех международных актах и соглашениях, Франция имеет собственное национальное законодательство в сфере авторских и патентных прав. Это позволяет авторам и изобретателям обеспечивать полноценную защиту своих прав от нарушений.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, графическое обозначение, Кодекс интеллектуальной собственности, Национальный институт промышленной собственности, директивы Европейского союза.

Abstract

At the present stage of development, European countries are faced with the need to harmonize their legal systems by implementing European Union regulations in all spheres of society, including in the field of legal regulation of trademarks. This article will cover aspects of legal regulation of trademarks based on the example of France. It will analyze the types of trademarks, conditions for registering trademarks, requirements for trademarks, as well as contradictions that arise when registering trademarks. In addition, the impact of EU directives and regulations in the field of trademark regulation on the French legal system will be considered. Taking into account the cross-sectoral nature of the legal Institute of intellectual property, the advantages of the French experience, which combines various forms and methods of legal regulation and protection of intellectual property, are justified. The principles of legal protection for the results of any creative and intellectual work in France comply with international standards. In addition to participating in all international acts and agreements, France has its own national legislation in the field of copyright and patent rights. This allows authors and inventors to ensure full protection of their rights from violations.

Keywords: intellectual property, graphic designation, intellectual property Code, national Institute of industrial property, European Union directives.

Основой правового регулирования товарных знаков во Франции является Седьмая книга Кодекса интеллектуальной собственности (далее – КИС) (*Code de la propriété intellectuelle*)¹, кроме того, регулятивные положения содержатся в Гражданском (*Code civil*)², Торговом (*Code de commerce*)³, Гражданско-процессуальном (*Code de procédure civile*)⁴ и Уголовном кодексах (*Code pénal*)⁵, а также в директивах Европейского союза (далее – ЕС).

В соответствии со статьей L.711-1 КИС, товарные знаки – это графически представленное обозначение (знак), служащее для индивидуализации товаров или услуг одного юридического лица от товаров и услуг другого. При этом товарный знак может быть представлен в виде наименований во всех формах: слова, сочетания слов, фамилии и географических названий, псевдонимов, букв, цифр, сокращений; звуковых знаков – звуки и музыкальные фразы; образных знаков – наклейки, логотипы, оттенки цвета и т. д.

В положении статьи L.715-1 КИС определено наличие коллективных товарных знаков. Коллективный товарный знак может быть использован любым лицом, которое соответствует правилам использования, выданным владельцем зарегистрированного товарного знака.

Следует подчеркнуть, что Директива ЕС по товарным знакам 2015/2436 (*Directive (EU)*)⁶ и Ре-

гламент 2017/1001 (*Regulation (EU)*)⁷ отменили требование графического представления и ввели правило, согласно которому, различные виды знаков, такие как вкус, запах или движение, могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака. С 1 октября 2017 г. новая категория знаков может быть зарегистрирована как европейские товарные знаки. Изменения во французское законодательство должны были быть внесены до 14 января 2019 г., однако ожидается, что только в 2020 г. произойдут изменения в соответствующие положения КИС.

Согласно положениям статьи L.711-2 КИС, графически представленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, если оно не обладает отличительной чертой в отношении обозначенных товаров или услуг. Кроме того, согласно статье L.711-3 КИС, невозможно зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение, если таковое исключено статьей 6 Парижской конвенции или может быть отнесено как противоречащее публичному порядку, использование запрещено законом если такое обозначение не дает четкого определения или вводит в заблуждение относительно качества или географического происхождения товара. В соответствии со статьей L.711-4 КИС графическое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в случае если регистрация такого товарного знака будет нарушать иные интеллектуальные права (ранее зарегистрированные товарные знаки, наименования компаний, фирменное наименование, охраняемое наименование места происхождения товара и т. д.).

Регистрацией товарных знаков во Франции занимается Национальный институт промышленной собственности (*Institut National de la Propriété Industrielle/INPI*) (далее ИНПИ)⁸.

Ведомство отвечает за рассмотрение заявок на регистрацию товарных знаков во Франции. Кроме того, ИНПИ регулирует процесс подачи заявок на регистрацию международных товарных

¹ *Code de la propriété intellectuelle. Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs.* – URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080129>

² *Code civil.* – URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200310>

³ *Code de commerce.* – URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200310>

⁴ *Code de procédure civile.* – URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20200310>

⁵ *Code pénal.* – URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20200310>

⁶ *Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks.* – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.336.01.0001.01.ENG&toc=OJ.L:2015:336:TOC

⁷ *Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.* – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.154.01.0001.01.ENG&toc=OJ.L:2017:154:TOC

⁸ *Institut National de la Propriété Industrielle.* – URL: <https://www.inpi.fr/fr>

знаков через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Заявка на регистрацию товарного знака может быть подана любым физическим или юридическим лицом, таким как государственная или коммерческая компания, ассоциация, правительство (представленное одним из его министерств) или территориальный коллектив.

Заявитель (физическое лицо) должен проживать во Франции или в случае компании она должна быть учреждена во Франции, в государстве – члене Европейского союза. Он также может быть гражданином государства – члена Парижского союза, государства – члена Всемирной торговой организации или страны, связанной с Францией посредством двусторонней конвенции [3].

Товарный знак может принадлежать одному физическому или юридическому лицу, или на основе совместного владения собственностью. При этом заявка на товарный знак может быть подана самим заявителем или через представителя.

Согласно статье R.712-3 КИС, заявка на регистрацию должна включать в себя персональные данные заявителя (в случае если заявителем является физическое лицо, обязательные данные включают в себя фамилию, имя, полный адрес; если заявителем выступает юридическое лицо, обязательной информацией являются название компании, ее организационно-правовая форма, а также адрес); необходимую информацию о представителе, если таковой имеется (юрист или поверенный по товарным знакам), а также доверенность; копию товарного знака; перечень товаров и услуг, относящихся к соответствующему знаку; подтверждение об уплате государственной пошлины и т. д.

Регистрация товарных знаков осуществляется путем заполнения онлайн-формы регистрации с приложением вышеназванной информации. Затем французское ведомство ИНПИ рассматривает поданную заявку, и при условии, что заявка на товарный знак соответствует формальным требованиям, а также в ней отсутствуют основания для отказа, заявка рассматривается и публикуется в течение шести недель после ее подачи. В случае наличия оснований для отказа, французское ведомство уведомляет заявителя об этом и предоставляет время для внесения соответствующих изменений в поданную заявку. Необходимо отметить, что в течение двух меся-

цев после опубликования заявки любая третья сторона может подать заявление о признании заявки недействительной. В случае отсутствия возражений от любой третьей стороны, ИНПИ выдает разрешение на регистрацию соответствующего товарного знака в течение шести месяцев после подачи заявки, публикует регистрационные данные и выдает соответствующее свидетельство о регистрации.

Согласно статье L.711-1 КИС, для регистрации товарного знака должны быть выполнены различные требования, касающиеся графических характеристик в зависимости от типа товарного знака: словесный товарный знак – графическое представление обычно не вызывает трудностей, в случае если используется термин на иностранном языке, возможно использование перевода; фигурный товарный знак – к заявке должен быть приложен файл, содержащий изображение товарного знака; товарный знак, состоящий из комбинации различных цветов – цвет должен быть достаточно описан, например, с помощью цветового кода Pantone или точной композиции цвета; голограммы – заявка должна содержать одно или несколько изображений голографического элемента(ов), исключая саму голограмму; трехмерные торговые марки – должны быть представлены фотографией или дизайном продукта; звуковая торговая марка – должна быть графически представлена с помощью музыкального нотного стана; обонятельный, вкусовой и движущийся товарный знак – если охрана таких типов товарного знака будет имплементирована в КИС, требование графического представления усложняет регистрацию таких знаков. Однако реализация директивы ЕС 2015/2436 все равно позволит зарегистрировать знаки этой категории.

Как было сказано выше, товарный знак в обязательном порядке должен содержать те товары и услуги, которые он описывает. Поэтому в заявке на регистрацию товарного знака должен быть точно указан перечень товаров и услуг. Согласно французскому закону о товарных знаках, товары и услуги классифицируются в соответствии с системой классификации Nice, исходя из которой все товары и услуги делятся на 45 классов: с 1 по 34 класс – товары, с 35 по 45 класс – услуги.

В соответствии со статьей R.712-2 КИС, наличие представителя (юриста) необходимо в двух ситуациях: заявитель не проживает или не был

учрежден во Франции или в государстве – члене Европейского союза; или заявка подается несколькими заявителями.

Если представитель не является адвокатом или французским юрисконсультантом по промышленной собственности, необходимо наличие доверенности (ст. R.712-2 КИС). При этом по французскому законодательству доверенность не требует нотариального заверения.

В соответствии со статьей 712-7 КИС, товарный знак не может быть зарегистрирован, если его нельзя представить графически (требование было отменено директивой ЕС 2015/2436, но сама директива пока не имплементирована во французское законодательство); в случае отсутствия у товарного знака отличительных черт (ст. L.711-2 КИС) если таковое исключено статьей 6 Парижской конвенции или может быть отнесено как противоречащее публичному порядку, либо в случае, если такое обозначение не дает четкого определения или вводит в заблуждение относительно качества или географического происхождения товара (ст. L.711-3 КИС).

В случае если заявка не соответствует требованиям статей с L.711-1 по L.711-3 КИС, французское ведомство уведомит заявителя и предоставит срок для изменения заявки.

Если заявка отклонена, решение французского ведомства может быть обжаловано в компетентном апелляционном суде в течение одного месяца с момента уведомления заявителя об отказе (ст. R.411-19 и R.411-20 КИС). Сроки для подачи апелляции продлеваются на один месяц для жителей заморских территорий Франции и на два месяца для иностранцев.

В случае если обжалование в апелляционном суде ни к чему не привело, заявитель имеет право подать заявление в кассационный суд – Верховный суд Франции.

Согласно статье L.712-4 МПК, третьи лица могут подать возражение против регистрации заявки на товарный знак на следующих основаниях: наличие более ранней заявки на регистрацию товарного знака; наличие права на имя, изображение, наименование места происхождения или географическое наименование, использованные в товарном знаке ранее; наличие эксклюзивного лицензиата данного товарного знака; предыдущая регистрация и использование данного товарного знака.

Возражение против заявки на регистрацию может быть подано владельцем ранее используемого товарного знака; генеральным директором Национального института происхождения и качества, если товарный знак может нанести вред существующему географическому наименованию и т. д.; владельцем исключительного права на эксплуатацию (т. е. эксклюзивным лицензиатом), если иное не предусмотрено договором.

Согласно статье L.712.1 КИС, срок действия регистрации на товарный знак составляет 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию.

В соответствии со статьями L.712-9 и R.712-24 КИС, действие регистрации товарного знака может быть продлено на дополнительные 10 лет. Заявление о продлении товарного знака может быть подано в течение шести месяцев до истечения срока действия товарного знака. В случае невозможности продления регистрации товарного знака в течение этого времени, владелец может продлить действие регистрации товарного знака за дополнительную плату в размере 125 евро.

В соответствии со статьями L.714-5 и L.714-6 КИС, товарный знак может быть аннулирован в случае если в течение непрерывного пятилетнего периода его владелец не использовал товарный знак по назначению, из-за владельца товарный знак стал общим названием товара или услуги при осуществлении торговых отношений или его использование вводит в заблуждение относительно качества товара или места его происхождения.

Согласно французскому законодательству, процесс аннулирования товарного знака начинается с подачи искового заявления в компетентный суд первой инстанции.

Вместе с тем законодательство Франции о товарных знаках уделяет огромное внимание привлечению нарушителя к ответственности. Так, в соответствии со статьей L.716-5 КИС, разбирательство о нарушении использования товарного знака может быть начато владельцем товарного знака или его эксклюзивным лицензиатом.

Если эксклюзивный лицензиат желает начать разбирательство сам, он может сделать это только в случае наличия лицензионного соглашения, зарегистрированного в Национальном реестре товарных знаков, которое не запрещает эксклюзивному лицензиату инициировать такое действие; владелец товарного знака не возбуж-

дает разбирательство после получения уведомления о нарушающих действиях [2].

Истец возбуждает разбирательство путем подачи искового требования в компетентный суд первой инстанции.

Прежде чем начать судебное разбирательство владелец товарного знака (или эксклюзивный лицензиат) должен собрать доказательства нарушений. С этой целью, в соответствии со статьей L.716-7 КИС, владельцы товарных знаков могут запросить у председателя компетентного суда первой инстанции разрешение на проникновение совместно с судебным приставом в помещение предполагаемого нарушителя или третьей стороны. Затем судебный пристав должен собрать необходимые доказательства, в частности, конфисковать контрафактную продукцию. Судебный пристав также имеет право собирать любые документы, содержащие данные о нарушении использования товарного знака.

После того, как доказательства нарушения собраны, владелец торговой марки (или эксклюзивный лицензиат) должен отправить нарушителю официальное уведомление (письмо о прекращении и отказе) с просьбой о прекращении действия нарушителя.

В этой связи следует отметить, что в соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса, и, если иное не срочно или в силу рассматриваемого вопроса не обосновано иным образом, истец должен указать в судебном приказе действия, предпринятые для мирного разрешения спора. При отсутствии каких-либо попыток достичь мирового соглашения судья может предложить начать согласительную процедуру или процедуру посредничества между сторонами.

Если попытки мирового соглашения не увенчались успехом, заявитель может официально начать разбирательство, подав судебный иск в компетентный суд.

Примером такого судебного разбирательства является Постановление Суда Европейского союза (CJEU) от 12 июня 2018 года, C163/16, «Кристиан Лубутен»¹.

Данное решение Суда ЕС связано с толкованием статьи 3 (1) (e) (iii) Директивы 2008/95 /ЕС Европейского парламента. Запрос толкования был сделан в ходе разбирательства по поводу нарушения прав на товарный знак, с одной стороны, г-ном Кристианом Лубутеном и его компанией (далее – Лубутен), а с другой – Van Haren Schoenen BV (далее – Ван Харен) в отношении продажи Ван Хареном обуви, которая предположительно нарушила торговую марку, принадлежащую г-ну Лубутену.

Суду по существу был задан вопрос, состоит ли знак, состоящий из определенного цвета, нанесенного на определенную часть изделия (подошва обуви на высоком каблуке), исключительно из формы в значении статьи 3 (1) (e) (iii) Директивы 2008/95.

Суд постановил, что, принимая во внимание, что Директива 2008/95 не дает определения понятия «форма», значение и сфера применения этой концепции должны, как последовательно утверждал Суд, определяться с учетом ее обычного значения на повседневном языке, а также с учетом контекста, в котором это происходит. Хотя верно то, что форма продукта или части продукта играет роль в создании контура для цвета, нельзя утверждать, что товарный знак состоит из этой формы в том случае, когда при регистрации товарного знака, заявитель не стремился каким-либо образом защитить данную форму, но стремился защитить нанесение цвета на конкретную часть этого продукта.

В результате спор по данному вопросу был решен в пользу Лубутена. В решении от 15 мая 2018 г. Парижский апелляционный суд также подтвердил действительность товарного знака Лубутена (CA Paris, 25 мая 2018 г., № 17) / 07124).

Важной чертой правового регулирования аннулирования товарного знака является участие Франции в ЕС. Поскольку в соответствии с Директивой 2015/2436 процедура аннулирования больше не будет находиться исключительно в компетенции французских судов. К январю 2023 г. государства-члены должны обеспечить эффективную и оперативную административную процедуру в своих ведомствах для аннулирования товарного знака. При этом процедура аннулирования товарного знака может быть запрошена любой третьей стороной, интересы которой затронуты.

¹ Постановление Суда Европейского союза (CJEU) от 12 июня 2018 г., C163/16, «Кристиан Лубутен». – URL: <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0163&lang=en&type=TXT&ancre=>

В соответствии с прецедентным правом Франции, законные интересы третьей стороны определяются как желание использовать аналогичный товарный знак без риска нарушения процедуры, желание компании расширить свою деятельность посредством производства и предоставления идентичных товаров или услуг.

В случае начала процедуры аннулирования регистрации товарного знака, владелец товарного знака может оспорить необходимость данной процедуры, предоставив доказательства подлинного использования товарного знака в течение соответствующего периода времени. Доказательства обычно представляют собой документы о количестве продаж, рекламе, каталоги и статьи в прессе. Доказательством может быть установление того, что товарный знак не был введен в действие по уважительной причине, т. е. препятствие связано с законодательством страны.

В последнее время в законодательство Франции были внесены существенные изменения, касающиеся товарных знаков. Директива (ЕС) 2016/943 от 8 июня 2016 г. о защите нераскрытой ноу-хау и коммерческой информации (коммерческой тайны) от их незаконного приобретения, ис-

пользования и раскрытия была введена во французское законодательство законом от 30 июля 2018 г. и Указом от 11 декабря 2018 г. Внедрение данной директивы существенно повлияло на правовое регулирование объектов интеллектуальной собственности, особенно в случаях нарушения использования товарных знаков.

В частности, в связи с принятием Директивы были внесены изменения в статьи R.716-2 и R.722-2 КИС, в которых сказано, что при вынесении постановления об отмене права пользования товарным знаком, судья может по своему усмотрению распорядиться о передаче некоторых документов на условное депонирование; предполагаемый нарушитель может потребовать, чтобы некоторые документы, которые он считает конфиденциальными, были опечатаны до тех пор, пока эксперт не определит, какая информация является секретной, а какая – нет. В связи с этим Верховный суд Франции указал, что запрос о раскрытии любой информации, связанной с продажей бумаги с водяными знаками конкуренту, является слишком обширным и может нарушать положения о защите коммерческой тайны [1].

Список литературы

1. Botis D., Maniatis S., von Mühlendahl A., Wiseman I. *Trade Mark Law in Europe* (3. Aufl.). – Oxford, Oxford University Press, 2016. – P. 239.
2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mars 2018, 16-17632. – URL: <https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20180307-1617632>
3. Kur A., Senftleben M. *European Trade Mark Law*. – 1st ed. Oxford University Press, 2017. – May 2.