

Работа российских производителей с дистрибьюторами в США – как избежать похищения своего товарного знака

Мария Елисеева
Адвокат, патентный поверенный США и Канады
Houston Eliseeva LLP, Lexington, Massachusetts, USA
maria@patentbar.com (<http://www.patentbar.com>)

Одной из проблем во взаимоотношениях российских производителей продукции, экспортируемой в США, и их американских дистрибьюторов часто становится «увод» товарных знаков у производителя. В моей практике я сталкивалась уже с несколькими ситуациями такого «увода» товарных знаков на территории США, и я уверена, что на самом деле российских производителей, оказавшихся в таких ситуациях, гораздо больше, чем мне известно. Схема такого «увода» осуществляется, например, следующими способами.

1. Производитель выпускает софтверный продукт, который пользуется успехом на рынке в США. У производителя есть дистрибьютор в США, который получает продукцию из России и распространяет продукцию в США. После того как продукт приобретает известность и начинает пользоваться спросом, дистрибьютор подает заявку на регистрацию товарного знака популярного продукта в Ведомство по Товарным Знакам США на свое имя.
2. Производитель алкогольных или безалкогольных напитков или производитель пищевых продуктов готовится к экспорту своей продукции в США, для чего заключают договор с дистрибьютором в США. Дистрибьютор подает заявку на товарный знак в США на своё имя на основании намерения использования (если использование в США ещё не началось, поскольку для импорта такой продукции в США необходимо получить разрешение соответствующих федеральных органов), или на основании фактического использования в США, если таковое уже началось.

В обоих случаях настоящий владелец товарного знака – российский производитель – вынужден начать борьбу со своим же дистрибьютором за свой же товарный знак или в Апелляционной Палате Ведомства по Товарным Знакам США, или сразу в одном из федеральных судов в США. Подобные процессы в Палате и в суде могут быть долгим и дорогими, при этом часто не позволяют производителю получить регистрацию на свой товарный знак в течение всего судебного разбирательства. Стоит также иметь в виду, что в США каждая сторона, участвующая в процессе в суде или в Палате, сама несет все судебные расходы, включая расходы на адвоката, независимо от того, кто выиграл или проиграл. За исключением некоторых ситуаций (санкций, налагаемых судом, или специально оговоренных законом обстоятельств) в США проигравшая сторона не возмещает судебные издержки выигравшей стороны. Также стоит иметь в виду, что юрисдикция Апелляционной Палаты ограничивается определением того, какая из сторон имеет право на товарный знак. В юрисдикцию Палаты не входит определение и взыскание ущерба, нанесенного неправомерными действиями проигравшей стороны.

В этой статье я хотела бы пояснить российским коллегам основные релевантные положения законодательства США о товарных знаках, а также дать несколько практических рекомендаций о том, какие шаги можно предпринять для того, чтобы минимизировать вероятность «увода» товарного знака американским дистрибьютором.

I. Кто может быть заявителем в заявке на товарный знак в США?

Заявка на регистрацию товарного знака в США может быть подана только на имя владельца товарного знака. Если заявка подается на основании намерения использования товарного знака в США, то заявителем в такой заявке может быть только лицо, имеющее добросовестное намерение коммерческого использования этого товарного знака на территории США. Как правило, владельцем товарного знака является лицо (физическое или юридическое), которое производит соответствующие товары (само или через аффилированные структуры). В случае знаков обслуживания владельцем является лицо, оказывающее или рекламирующее соответствующие услуги.

Если в качестве заявителя указано лицо, не являющееся владельцем товарного знака, или же не имеющего права подавать заявку на основании намерения использования, такая заявка, а также выданное по этой заявке свидетельство о регистрации, являются юридически недействительным и считаются несуществующими. Указание в заявке заявителя, который не имел права указываться заявителем, исправить посредством правопередачи после даты подачи заявки нельзя¹.

Заявителем-юрлицом может быть любая организационно-правовая структура, которая может быть истцом или ответчиком в суде. Если, например, дочерняя структура организации на является самостоятельным юрлицом и не может быть истцом или ответчиком в суде – такая структура не может быть указана заявителем в заявке на товарный знак США.

II. Владелец товарного знака в ситуации зарубежный производитель-американский дистрибьютор

Зарубежный производитель товаров, импортируемых в США через дистрибьютора, является (и остаётся) владельцем товарного знака. Эта презумпция возникла по крайней мере 50 лет назад в прецедентном праве, установившем, что сторона, являющаяся всего лишь импортером/дистрибьютором, никаких прав на товарный знак производителя распространяемой продукции не приобретает. Дистрибьютор может стать владельцем товарного знака только в том случае, если стороны заключили договор, в котором оговорена правопередача прав на товарный знак дистрибьютору. Следовательно, дистрибьютор не может подать юридически действительную заявку на товарный знак производителя на своё имя без специально оговоренной передачи прав на этот товарный знак от производителя.

¹ Эта статья закона введена для того, чтобы пресечь ситуации по сценарию «мы там Васе сказали, чтобы он быстро на себя подал, а потом на нас перевёл...»

Упомянутая презумпция остается в силе и в ситуации, когда производитель заключает с американским дистрибьютором исключительный лицензионный договор. Исключительные права на распространение продукции российского производителя в США не дают дистрибьютору никаких прав на товарный знак распространяемой продукции, за исключением ситуаций, когда правопередача открыто включена в договор между сторонами. Как заключил федеральный суд США в одном из релевантных прецедентов, дистрибьютор не приобретает права на товарный знак зарубежного производителя аналогично тому, как оптовый покупатель в США не приобретает права на товарный знак американского производителя путем продажи и распространения товаров с товарным знаком этого американского производителя.

Зачем зарубежному производителю – владельцу товарного знака - может понадобится передавать права на этот товарный знак дистрибьютору в США? Ведь получив права на товарный знак, дистрибьютор фактически получает контроль за распространением продукции, возможность диктовать производителю свои условия, особенно если продажи идут хорошо и бренд стал узнаваемым и популярным хотя бы в своём нишевом рынке. Насколько мне известно, одной такой причиной передачи прав от производителя дистрибьютору является возможность преследовать нарушителей прав на товарный знак в США. В США право подачи в суд иска по нарушению исключительного права на товарный знак принадлежит или владельцу товарного знака, или лицензиату-владельцу исключительной лицензии. Если зарубежный производитель, будучи в другой стране, не хочет сам заниматься возможным судебным преследованием нарушителей в США, он может решить передать права на товарный знак своему дистрибьютору.

Несмотря на упомянутую возможную причину передачи прав на товарный знак производителем своему дистрибьютору, я считаю, что существует гораздо больше веских причин ни в коем случае не осуществлять такую правопередачу, а наоборот, предпринимать все возможные шаги для того, чтобы контроль за товарными знаками оставался у производителя. Получив права на товарный знак и зарегистрировав этот товарный знак в Ведомстве по Товарным Знакам США, дистрибьютор часто становится неуправляемым, начинает выдвигать новые условия поставок и оплаты товара, которые могут оказываться неприемлемыми для российского производителя продукции. Это приводит к разрыву существующих коммерческих отношений, возможной утрате товарного знака, необходимости идти в суд (или в Апелляционную Палату Ведомства по Товарным Знакам США) бороться за возвращение уведенных товарных знаков, а также необходимости искать нового партнера в США, что часто бывает довольно сложно сделать. Многие российские производители в состоянии преследовать нарушителей в США своими силами, так что, на мой взгляд, нет причин передавать права на товарные знаки дистрибьюторам. Часто в начале коммерческих взаимоотношений, когда составляется договор между сторонами, неизвестно, окажется ли этот конкретный дистрибьютор стоящим долгосрочным партнером. Если дистрибьютор получил права на товарный знак в США от российского производителя, с ним становится трудно разорвать отношения, что усложняет весь процесс экспорта продукции в США.

Какие шаги стоит предпринять российским производителям для охраны товарных знаков в США и уменьшения вероятности «увода» товарных знаков недобросовестными дистрибьюторами?

1. В договор между производителем и дистрибьютором нужно обязательно включить статью, в которой четко сформулировано, что все товарные знаки импортируемой в США продукции остаются собственностью производителя и ни при каких обстоятельствах не становятся собственностью дистрибьютора. Подобная статья в договоре сделает очевидным тот факт, что производитель никогда не намеревался передавать дистрибьютору права на товарные знаки в США. В случае если дистрибьютор подаст заявку на регистрацию товарного знака от своего имени, наличие такого договора может сильно облегчить признание заявки или регистрации товарного знака на имя дистрибьютора недействительной. Поскольку одна из сторон договора – американский дистрибьютор, производителю рекомендуется проконсультироваться у американского специалиста об особенностях составления подобных договоров.
2. Российскому производителю рекомендуется незамедлительно подать свои собственные заявки на регистрацию товарных знаков в США. В такой ситуации основанием для подачи заявки может быть добросовестное намерение коммерческого использования товарного знака в США, или же фактическое коммерческое использование, если таковое уже началось. Приоритет заявки производителя в Ведомстве по Товарным Знакам США по отношению к возможной дате подачи дистрибьютором заявки на такой же или похожий товарный знак заблокирует заявку дистрибьютора.
3. Всегда внимательно читать договор, подписываемый сторонами, включая пункты договора, относящиеся к интеллектуальной собственности и, в частности, товарным знакам. В моей практике я сталкивалась с проблемами, возникшими у российских производителей с дистрибьюторами в США, которые можно было избежать просто грамотным составлением договора между сторонами, или по крайней мере изучением договора перед тем, как его подписать. Случается так, что договор внимательно не читается, потому что американский дистрибьютор оказывается бывшим однокурсником, дальним родственником, старым знакомым или просто кем-то, кто внушает доверие. Когда выясняется, что в договоре на самом деле написано совсем не то, о чем заверял бывший однокурсник или дальний родственник, исправить ситуацию с ушедшими правами на товарные знаки оказывается или уже поздно, или очень трудно.

За более подробными разъяснениями о законодательстве США, применяемому в случаях спора о праве собственности на товарный знак, а также практическим рекомендациям о том, как снизить риск «увода» товарного знака дистрибьютором, можно обратиться к автору этого материала по электронному адресу maria@patentbar.com. Копия этой статьи находится на сайте автора на ссылке <http://www.patentbar.com/uvodtm.pdf>.