ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В КАНАДЕ

ПРОКОФЬЕВ Александр Сергеевич, главный юрисконсульт ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»

109074, Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, 7/3

E-mail: alexprok86@gmail.com

В статье рассматривается содержание источников права, регулирующих товарные знаки в Канаде, к которым помимо статутов и подзаконных актов относятся судебная практика и доктрина. Затрагиваются основные вопросы нормативно-правового регулирования, такие как: понятие товарного знака и отдельных его разновидностей (знака соответствия и различительного внешнего вида), особенности предоставления им правовой охраны, правовые последствия регистрации знака либо ее отсутствия, а также фактического использования и неиспользования знака. Автор анализирует вырабатанные на практике правовые позиции, в частности доктрину функциональности и контроль качества при лицензировании. Рассматривается соотношение прав на товарный знак и на связанные с ним деловую репутацию и связи (гудвил).

Ключевые слова: гражданское право, интеллектуальная собственность, сравнительное правоведение, Канада, товарный знак, знак соответствия, различительный внешний вид, средства судебной защиты, гудвил, лицензия, контроль качества.

TRADEMARK LAW IN CANADA

A. S. PROKOFIEV, chief legal officer of JSC System Operator of the Unified power system

7/3, Kitaygorodsky proezd, Moscow, Russia, 109074

E-mail: alexprok86@gmail.com

In the present article the author reviews the contents of sources of the trademark law in Canada, which include not only statutes and regulations, but also case law and doctrine. The author touches upon such core issues in legal regulation, as the notion of trademark and its types (certification mark and distinguishing guise), peculiarities of their legal protection, legal implications of trademark registration or absence thereof, as well as of actual use or non-use of the mark. The author analyses legal standpoints elaborated in practice, such as the doctrine of functionality and quality control during trademark licensing. The author also reviews correlation of rights to the trademark itself and to the goodwill attached thereto.

Keywords: civil law, intellectual property, comparative law, Canada, trademark, certification mark, distinguishing guise, remedies, goodwill, license, quality control.

DOI: 10.12737/19211

В Канаде вопросы, касающиеся условий и объема правовой защиты, предоставляемой такому объекту интеллектуальной собственности, как товарные знаки, урегулированы статутными актами федерального уровня, а также нормами общего права канадских провинций. Федеральным законодателем были кодифицированы многие нормы прецедентного права по данной проблематике, касающиеся охраны как зарегистрированных, так и незарегистрированных товарных знаков.

Верховный суд Канады в решении по делу *Mattel* так обозначил свое понимание целей, которые преследует правовое регулирование товарных знаков: «Товарные знаки являются своего рода аномалией в праве интеллектуальной собственности... Монопольное право испрашивается не на основании того, что обществу предоставляются выгоды, вытекающие из новизны объекта, как в случае с патентом или авторским произведением, а потому что таким образом обеспечивается важный публичный интерес, заключающийся в необходимости потребителей удостовериться в том, что они приобретают товары именно из того источника, о котором они думают, и что они получают тот уровень качества, который ассоциируется

у них с соответствующим товарным знаком... С точки зрения добросовестности, безусловно, необходимо принимать во внимание интересы общества и предпринимателей, преимущества свободной конкуренции, а равно и интерес владельца товарного знака в защите инвестиций, сделанных им в знак. При этом объем исключительных прав и предоставляемой им защиты не должен выходить за пределы целей законодательства о товарных знаках»¹. Данная позиция судебной доктрины представляет интерес не только с теоретической точки зрения, она имеет и немалое практическое значение, поскольку определяет специфику правоприменения по многим ключевым вопросам, которые решаются в англо-американских правовых порядках совсем иначе, нежели в России.

Правовая защита может предоставляться как зарегистрированным, так и незарегистрированным товарным знакам, хотя объем такой защиты неодинаков. Так, исключительное право владельца зарегистрированного знака распространяется на всю территорию Канады, в отличие от незарегистрированного, кото-

¹ *Mattel Inc. v. 3894207 Canada Inc.* [2006] 1 SCR 772. 2006 SCC 22.

рый охраняется лишь на территории, на которой он приобрел различительную способность в сознании потребителей. Кроме того, национальная регистрация дает возможность испрашивать международную регистрацию товарного знака (Канада является членом Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.). Регистрация является основанием для оспаривания заявки, поданной на регистрацию аналогичного знака, а также для иска о нарушении права на товарный знак. Кроме того, законодательством предусмотрен механизм защиты от параллельного импорта именно для зарегистрированных товарных знаков. Наконец, из чисто практических соображений удобнее иметь зарегистрированный товарный знак, поскольку это облегчает оценку и определение объема предоставляемых прав на знак при заключении лицензионного договора о его использовании.

Основным нормативным актом федерального уровня по вопросам товарных знаков, действие которого распространяется на все канадские провинции и территории, является Закон о товарных знаках (Trade-Marks Act) 1985 г. (далее — Закон о ТЗ), регламентирующий, в частности, вопросы правовой охраны товарных знаков и иных обозначений, условий и правового эффекта регистрации знаков, распоряжения правами на них. Имеется также подзаконный (Trade-Marks Regulations) Регламент о товарных знаках 1996 г., касающийся процедуры рассмотрения, подачи и уточнения либо дополнения заявки на регистрацию, публикации соответствующих сведений, возражений против регистрации, а также требований, предъявляемых к поверенным по товарным знакам.

Согласно содержащемуся в Законе о ТЗ легальному определению товарный знак представляет собой:

- а) знак, который используется лицом для различительных целей или для того, чтобы отличить товары и услуги, которые оно изготавливает, распространяет, сдает внаем или в прокат, либо исполняет, от товаров и услуг других лиц;
- б) знак соответствия (certification mark);
- в) различительный внешний вид (distinguishing guise);
- г) товарный знак, предлагаемый к использованию в будущем (знак, в отношении которого отсутствует фактическое использование в Канаде на момент подачи заявки на регистрацию).

В данном определении содержание понятия «товарный знак» раскрывается через его целевое назначение, в нем также прямо указывается, что оно включает в себя знак соответствия и различительный внешний вид. Однако данный прием юридической техники, использованный канадским законодателем, вероятно, для того, чтобы исчерпывающим образом закрепить распространение правил о товарных знаках и на эти обозначения, вряд ли можно признать удачным. Дело в том, что в конкретных статьях за-

кона далеко не всегда термин «товарный знак» употребляется единообразно в широком смысле, как он закреплен в Законе о ТЗ: нередко из системного толкования статьи следует, что под данным термином следует понимать лишь обозначение, индивидуализирующее товары или услуги отдельного производителя, но не знак соответствия или различительный внешний вид. Кроме того, особенности охраны знака соответствия или различительного внешнего вида устанавливаются в тексте закона часто через противопоставление с товарными знаками (очевидно, в данном случае этот термин также употребляется в узком смысле). Во избежание путаницы при работе с канадским законодательством указанные обстоятельства следует принимать во внимание.

Также в определении товарного знака, содержащемся в Законе о ТЗ, делается акцент на том, что знак должен использоваться в Канаде. Критерий фактического использования товарного знака при решении вопроса о предоставлении ему правовой охраны традиционно имеет важное значение в правовом порядке стран англо-американского права. Однако со временем законодательство в этом отношении стало менее жестким, адаптируясь к потребностям современной экономики и международной торговли. В статье 16 Закона о ТЗ в качестве условия охраноспособности допускается не только использование, но и известность знака в отношении соответствующих товаров или услуг в Канаде. Наконец, защита может быть предоставлена и знаку, который только предлагается использовать в будущем в отношении определенных товаров или услуг, однако порядок ее предоставления в данном случае несколько отличается, что будет подробнее рассмотрено ниже.

Дополнительные критерии признания обозначения товарным знаком установлены судебной практикой. Например, товарным знаком признается лишь то, что «может быть представлено визуально»: таким образом, в Канаде не может являться товарным знаком звуковое обозначение².

Согласно ст. 12 Закона о ТЗ не подлежат регистрации в качестве товарного знака, в частности, обозначения, которые: представляют собой имя или фамилию ныне живущего либо умершего в течение предыдущих 30 лет физического лица; исключительно описывают характеристики или качества товаров или услуг, условий труда при их производстве или места их происхождения на английском или французском языке; представляют собой наименование товаров или услуг на любом языке; вызывают смешение с уже зарегистрированным знаком; противоречат требованиям Закона, касающимся охраны публичного порядка и нравственности (например, согласно ст. 9 Закона о ТЗ не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака официаль-

² Playboy Enterprises Inc. v. Germain [1987] 13 FTR 178.

ные символы Канады или членов королевской семьи либо возмутительные, непристойные или аморальные слова и изображения); вошли в употребление для обозначения свойств товаров и услуг в результате обычного и добросовестного использования (ст. 10); представляют собой неправомерно используемые обозначения сортов растений (ст. 10.1); полностью или частично совпадают с защищаемыми географическими обозначениями в отношении вин и иных спиртных напитков, не происходящих с данной территории; являются олимпийскими и паралимпийскими символами.

Порядок регистрации товарного знака установлен Законом о ТЗ и уточнен подзаконным Регламентом. Можно выделить следующие общие условия регистрации:

заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака;

соответствие обозначения вышеуказанным законодательным требованиям;

отсутствие препятствующих регистрации обстоятельств;

отсутствие возражений иных лиц против данной регистрации после опубликования сведений о заявке либо признание регистратором таких возражений необоснованными.

Препятствуют регистрации следующие обстоятельства:

идентичный или сходный до степени смешения знак ранее использовался или сделан известным в Канаде другим лицом;

имеется более ранняя заявка на регистрацию идентичного или сходного до степени смешения знака от другого лица;

идентичное или сходное до степени смешения торговое наименование ранее использовалось в Канаде другим лицом.

Под торговым наименованием Закон о ТЗ подразумевает наименование, под которым ведется любое дело, независимо от того, обозначает ли оно корпорацию, партнерство или физическое лицо.

Помимо соблюдения названных общих условий регистрации товарного знака должны быть соблюдены дополнительные условия для каждого типа регистрации. При обычной регистрации товарного знака необходимо, чтобы заявленное на регистрацию обозначение использовалось или было сделано известным в Канаде в отношении соответствующих товаров или услуг заявителем или его правопреемником. При регистрации зарубежного товарного знака необходимо, чтобы обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака в стране происхождения (в любой стране Союза, созданного Парижской Конвенцией, или в любой стране — члене ВТО). При регистрации товарного знака, предлагаемого для использования в будущем, заявитель сможет получить свидетельство на знак лишь после начала его факти-

ческого использования, о чем он подает регистратору декларацию. Такое использование может быть начато заявителем, правопреемником или лицензиатом под контролем заявителя. Если по истечении предусмотренного Законом срока³ регистратором не получена соответствующая декларация, заявка считается оставленной без движения.

При государственной регистрации товарного знака сведения о ней заносятся в реестр, ведением которого заведует Уполномоченный по патентам (или же «регистратор», согласно терминологии Закона о ТЗ), правовой статус которого определяется Законом о патентах (Patent Act) 1985 г. Согласно п. 2 ст. 26 Закона о ТЗ в реестре товарных знаков содержится информация о дате регистрации, общая информация о заявке и прилагавшихся к ней документах, сведения о каждом возобновлении регистрации и внесении изменений в реквизиты правообладателя, а также иная предусмотренная Законом информация. К последней относятся, в частности, сведения о передаче прав на товарный знак (п. 3 ст. 48 Закона о ТЗ), об изменениях или дополнениях регистрации, о вынесенных судебных решениях и приказах, касающихся знака. Регистратор ведет учет зарегистрированных знаков и их правообладателей, а также находящихся на стадии рассмотрения заявок о регистрации знаков и их заявителей. Кроме того, он учитывает заявки, оставленные без движения, и заявки, от которых отказались заявители, а также ведет перечень поверенных по товарным знакам.

Зарегистрированный товарный знак подлежит правовой охране в течение 15 лет с момента регистрации. По истечении указанного срока регистратор уведомляет об этом правообладателя, и тот может возобновить регистрацию, уплатив за это пошлину. Если в течение шести месяцев этого не будет сделано, регистрация считается прекращенной.

Закон о ТЗ прямо предусматривает знак соответствия и различительный внешний вид в качестве разновидностей товарного знака, регулируя особенности предоставления им правовой охраны. Так, знак соответствия может быть принят и зарегистрирован только лицами, не занимающимися изготовлением, продажей, сдачей в аренду или внаем товаров, а также оказанием услуг, в отношении которых он применяется. В Канаде эти знаки могут применяться не только для подтверждения соответствия характеристик товаров или услуг определенным стандартам, но и для обозначения места их происхождения. Такой знак соответствия может быть зарегистрирован, если он не совпадает до степени смешения с каким-либо зарегистрированным товарным знаком, и если в качестве заявителя выступает орган исполнитель-

³ Согласно п. 3 ст. 40 Закона о ТЗ указанный срок составляет шесть месяцев с момента уведомления заявителя о регистрации знака либо три года с момента подачи заявки на регистрацию.

ной власти публично-правового образования, на территории которого находится обозначаемая этим знаком местность. Заявителем при регистрации может быть также предпринимательская ассоциация, представляющая данную местность.

Зарегистрированный знак соответствия может использоваться в отношении товаров и услуг другими лицами только по лицензии правообладателя. Однако, если знак соответствия обозначает место происхождения, его обладатель обязан давать разрешение на использование знака в отношении любых товаров и услуг, происходящих из соответствующей местности. Также с согласия владельца знака соответствия возможна регистрация другим заявителем сходного товарного знака, если тот имеет достаточные отличия, а товары и услуги, для индивидуализации которых он используется, отвечают критериям знака соответствия. Но такая регистрация является зависимой от регистрации знака соответствия и может быть прекращена в любой момент по инициативе его владельца или при прекращении регистрации знака соответствия.

Под различительным внешним видом понимается форма товаров или содержащих их емкостей, либо вид их обертки или упаковки, используемые лицом для обозначения товаров или услуг, которые оно изготавливает, продает, сдает в аренду, внаем или оказывает, от товаров или услуг других лиц.

Вопросам регистрации различительного внешнего вида посвящена ст. 13 Закона о ТЗ. Согласно ее пункту первому данный объект может быть зарегистрирован лишь при соблюдении определенных условий. Во-первых, он должен использоваться в Канаде заявителем или его правопреемником таким образом, чтобы обладать различительной способностью на дату подачи заявки. Во-вторых, исключительное использование заявителем различительного внешнего вида не должно неразумным образом ограничивать развитие искусств или промышленности. Такая регистрация может быть отменена и в последующем по данному основанию по заявлению любого заинтересованного лица, но лишь Федеральным судом (п. 3 ст. 13).

В пункте втором указанной статьи закреплена доктрина функциональности (*doctrine of functionality*) применительно к товарным знакам вообще и к различительному внешнему виду в особенности: регистрация не влияет на возможность использования предусмотренной различительным внешним видом утилитарной функции изделия. Наиболее часто цитируемое в судебной практике толкование данной доктрины было дано в решении Верховного суда по делу *Kirkbi*. Согласно ему данная доктрина «отражает целевое назначение товарного знака, каковым является защита различительной способности продукции, но не ее монополизация... Закон четко говорит о том, что он не защищает утилитарные черты разли-

чительного внешнего вида... Законодательство о товарных знаках не имеет целью предотвращение конкурентного использования утилитарных черт продукции, а выполняет различительную функцию»⁴. Данная доктрина основывается на общепризнанном принципе регулирования товарных знаков.

С точки зрения интересов правообладателя, регистрация товарного знака влияет главным образом на объем средств правовой защиты, которыми тот может воспользоваться. Если товарный знак зарегистрирован, его владельцу доступны дополнительные основания иска о защите нарушенного права, в противном случае он сможет использовать лишь ограниченный круг оснований иска, предусмотренных общим правом и повторенных в ст. 7 Закона о ТЗ. Так, согласно норме указанной статьи запрещается:

а) делать ложные или вводящие в заблуждение заявления, направленные на дискредитацию предприятий, товаров или услуг конкурентов;

б) привлекать внимание общественности к своим товарам, услугам или предприятиям способами, вызывающими или способными вызывать в Канаде смешение с товарами, услугами и предприятиями конкурентов;

с) выдавать иные товары или услуги за заказанные или запрошенные;

д) использовать в связи с товарами или услугами какое-либо описание, являющееся по существу ложным и способным вызвать заблуждение общественности относительно:

i) характера, качества, количества или состава,

ii) географического происхождения, либо

iii) способа изготовления, производства или оказания товаров или услуг.

Совершение указанных действий признается Законом о ТЗ недобросовестной конкуренцией. Нарушение, предусмотренное п. (а) приведенной статьи, соответствует такому деликту общего права, как простая (неквалифицированная) клевета (*slander*), тогда как п. (b) и (c) представляют собой статутное выражение деликта, известного в общем праве как «подмена товара» (*passing off*)⁵. При решении вопроса о наличии подмены товара судами используется трехступенчатый тест, необходимо убедиться в наличии следующих обстоятельств в совокупности:

1) наличие гудвила (*goodwill*)⁶ или репутации, связанной с реализуемыми товарами или услугами,

2) обман общественности путем введения в заблуждение,

⁴ *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.* [2005] 3 SCR 302. 2005 SCC 65.

⁵ *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.* [1977] 2 SCR 134. 1976 CanLII 181 (SCC).

⁶ Гудвил как юридическая категория в праве Канады будет рассмотрен ниже.

3) фактически причиненные или потенциальные убытки.

Такая позиция судебной доктрины была выработана в решении Палаты Лордов по делу *Jif Lemon*⁷ и поддержана Верховным судом Канады в решении по делу *Ciba-Geigy*⁸.

Иски об указанных нарушениях прав на товарный знак могут заявляться как из оснований, предусмотренных общим правом (только в судах провинций), так и из аналогичных статутных оснований, предусмотренных ст. 7 Закона о ТЗ (согласно п. 2 ст. 20 Закона о федеральных судах (*Federal Courts Act*) 1985 г. такие иски относятся к конкурирующей юрисдикции Федерального Суда Канады и судов провинций). Статутом предусмотрены разнообразные способы правовой защиты нарушенного права, однако для заявления соответствующих требований необходимо, чтобы нарушение касалось товарного знака, как он понимается в Законе (фактически используемый или предлагаемый к использованию товарный знак, знак соответствия или различительный внешний вид)⁹.

По рассмотренным основаниям, предусмотренным ст. 7 Закона о ТЗ, может быть заявлен иск о защите прав вне зависимости от государственной регистрации товарного знака. Однако ст. 20 Закона о ТЗ предусмотрено такое основание иска, как нарушение исключительного права на товарный знак, которое может быть заявлено лишь правообладателем зарегистрированного товарного знака. Таким нарушением признаются следующие действия, осуществляемые лицом, которому право на товарный знак или коммерческое наименование (далее при цитировании статьи для удобства будем называть их обозначением) не предоставлено в соответствии с законом:

а) продажа, распространение или реклама товаров или услуг с помощью вызывающего смешение обозначения (товарного знака или коммерческого наименования);

б) изготовление или размещение заказа на изготовление, владение, импорт, экспорт или попытка экспорта каких-либо товаров и услуг с помощью вызывающего смешение обозначения, для целей их продажи или распространения;

с) продажа, предложение к продаже или распространение любой этикетки или упаковки, на которую нанесено обозначение, если:

и) данному лицу известно либо должно быть известно, что такая этикетка или упаковка предназначена, чтобы ассоциироваться с товарами или услугами, исходящими не от обладателя зарегистрированного товарного знака, и

ii) продажа, распространение или реклама товаров или услуг с помощью этикетки или упаковки была бы продажей, распространением или рекламой с помощью вызывающего смешение обозначения; или

д) изготовление или размещение заказа на изготовление, владение, импорт, экспорт или попытка экспорта любых этикеток или упаковок, на которые нанесено обозначение, для целей их продажи или распространения либо для целей продажи, распространения или рекламы товаров или услуг, если наличествуют те же дополнительные условия, что и в предыдущем пункте (с (i, ii)).

Совершение указанных действий составляет основное содержание исключительного права на зарегистрированный товарный знак и, следовательно, может осуществляться только владельцем знака либо иным лицом по его согласию. Статья 20 Закона о ТЗ сформулирована исчерпывающим образом, однако, на наш взгляд, из этого не следует, что исключительное право владельца знака исчерпывается перечисленными правомочиями. Скорее, следует вести речь о том, что лишь для защиты этих правомочий владелец может воспользоваться таким основанием иска, как нарушение исключительного права на зарегистрированный товарный знак.

Не исчерпываются содержанием рассмотренной статьи и запреты на использование знака третьими лицами. Согласно ст. 22 Закона запрещается любое использование зарегистрированного товарного знака иными лицами, если оно может негативно отразиться на ценности гудвила соответствующего знака. Толкование термина «гудвилл» давалось в судебной практике еще более столетия назад в решении по делу *Muller*¹⁰, согласно ему данный термин определялся как «выгода и преимущества доброго имени, репутация и деловые связи. Это сила, притягивающая клиентов. Это то, что отличает давно существующее дело от недавно начатого». Такое определение во многом сохраняет свою актуальность и по сей день, однако не всегда находит поддержку в современных решениях, примером чего является постановление Федерального апелляционного суда по делу *Transalta Corporation*¹¹. Попытка дать определение термина применительно к товарным знакам была предпринята в постановлении по делу *Clairol International*¹², согласно которому к нему была отнесена «та часть гудвила, включающая преимущество в целом, каким бы оно ни было, от репутации и деловых связей, которые были построены годами честной работы или обильным расходом денежных средств, и которые отождествляются с товарами, в

⁷ *Reckitt & Colman Ltd. v. Borden Inc.* [1990] 1 All E. R. 873.

⁸ *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.* [1992] 3 SCR 120. 1992 CanLII 33 (SCC).

⁹ *Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.* [1992] 2 FC 634 (FCA).

¹⁰ *The Commissioners of Inland Revenue v. Muller & Co.'s Margarine Ltd.* [1901] A. C. 217.

¹¹ *Transalta Corporation v. Canada.* 2012 FCA 20 (CanLII).

¹² *Clairol International Corporation v. Thomas Supply & Equipment Co.* [1968] 2 Ex. C. R. 552.

связи с которыми владельцем используется соответствующий товарный знак». Однако, учитывая отсутствие единого устоявшегося легального определения термина «гудвилл», можно говорить и о возможности широкого толкования различных нарушений как подпадающих под ст. 22 Закона о ТЗ.

Законодательством предусмотрен ряд исключений, когда государственная регистрация того или иного обозначения в виде товарного знака не препятствует его использованию иными лицами. Так, например, допускается использование таких наименований, как «самбука» или «шнапс» в отношении алкогольных напитков (п. 2 ст. 20 и ст. 11.18 Закона о ТЗ), а также добросовестное использование своего личного имени, географического обозначения своего бизнеса или указания на свойства или качества своих товаров или услуг, если они сходны с уже зарегистрированным знаком, права на который принадлежат другому лицу (п. 1.1 ст. 20 Закона о ТЗ). Возможно также использование обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, которое добросовестно использовалось в отношении определенных товаров и на определенной территории до подачи заявки на регистрацию такого знака, без расширения сферы использования, если суд посчитает это не противоречащим публичным интересам (ст. 21 Закона о ТЗ).

При нарушении законодательства о товарных знаках по заявлению заинтересованных лиц может применяться широкий спектр мер судебной защиты. Так, согласно ст. 53.2 Закона о ТЗ суд может вынести любой приказ, который сочтет необходимым в соответствии с обстоятельствами дела, в том числе судебный запрет, приказ о взыскании убытков или доходов, о взыскании штрафных убытков, об уничтожении либо об изъятии или ином распоряжении контрафактными товарами, упаковками, этикетками и рекламными материалами, а также любым оборудованием, использованным для их изготовления.

Помимо гражданско-правовой ответственности за нарушения, связанные с неправомерным использованием товарных знаков, принадлежащих другим лицам, законодательством предусмотрена также публично-правовая ответственность в виде штрафа и (или) лишения свободы. Для разных категорий нарушений предусмотрен различный максимальный размер штрафа и тюремного заключения. Так, для правонарушений, преследуемых в порядке суммарного производства (*summary conviction*), штраф не может превышать 25 тыс. канадских долл., а лишение свободы — шести месяцев. Для преступлений, преследуемых по обвинительному акту (*conviction on indictment*), максимальный размер штрафа составляет 1 млн канадских долл., а максимальный срок лишения свободы — пять лет.

Законом о ТЗ предусмотрены два способа распоряжения исключительными правами на товарный знак:

передача и лицензия. Согласно ст. 48 Закона допускается передача как зарегистрированных, так и незарегистрированных товарных знаков как вместе с гудвиллом, так и отдельно от него, в отношении как всех, так и части товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначен знак. При этом такая передача не препятствует признанию товарного знака утратившим различительную способность в результате такой передачи, когда права на вызывающие смешение знаки принадлежат разным лицам и используются ими.

Помимо отчуждения прав на товарный знак, можно предоставить право его использования по лицензии. Первоначально нормы общего права вообще не допускали возможность предоставления права использования товарного знака другим лицам, что обосновывалось назначением товарного знака, заключавшемся в идентификации конкретного источника товаров и услуг, и тем, что использование знака по лицензии будет вводить общественность в заблуждение¹³. По мере развития имущественного оборота данное ограничение было снято на уровне статутного права: законодатель допустил возможность предоставления права использования товарного знака по лицензии, однако в качестве условия ее действительности был предусмотрен контроль качества со стороны лицензиара. Данное требование до сих пор закреплено в законодательстве в виде общего правила: согласно п. 1 ст. 50 Закона о ТЗ право использования товарного знака признается за лицензиатом, если такое право предоставлено ему правообладателем либо по его управомочию, а также если лицензией предусмотрено, что правообладатель прямо или косвенно контролирует качественные и количественные характеристики соответствующих товаров и услуг.

Однако и данный компромиссный подход уже не находит единодушной поддержки в доктрине: все чаще высказываются сомнения в его целесообразности в современных экономических условиях, по крайней мере в его нынешнем виде¹⁴. В англо-американских странах прослеживается тенденция на смягчение требований о контроле качества как в судебной практике, так и в законодательных актах¹⁵. В этом же русле следует норма п. 2 ст. 50 Закона о ТЗ, согласно которой постольку, поскольку до общего сведения доведены факт использования товарного знака по лицензии, а также личность правообладателя, презюмируется (если не

¹³ См.: *Ballagh M.* Loss of Trade-Mark Rights: Loss of Distinctiveness // *The HLA Journal*. 2011. October. P. 2.

¹⁴ См.: *Calboli I.* The Sunset of “Quality Control” in Modern Trademark Licensing // *American University Law Review*. 2007. Vol. 57. Iss. 2. P. 396; см. также: *Petric K.* Quality Control in Trademark Licensing: How Much Is Too Much? // *The Licensing Journal*. 2014. Vol. 34. No. 9. P. 2.

¹⁵ См.: *Wilkof N.* Trademark Licensing: the Once and Future Narrative // *Research Handbook on Intellectual Property Licensing* / ed. by *J. de Werra*. Cheltenham, 2013. P. 196—223.

доказано обратное), что контроль правообладателя за качественными и количественными характеристиками соответствующих товаров и услуг присутствует, и лицензия считается действительной. На практике могут использоваться различные способы доведения соответствующей информации до всеобщего сведения, но, как правило, достаточным будет указание на этикетках, упаковках или в рекламе наименования владельца товарного знака с указанием на лицензионное использование знака, например, «используется с разрешения» или «используется по лицензии».

При этом в государствах англо-американской правовой семьи недействительность лицензии является не единственным и даже не самым серьезным последствием несоблюдения требований о контроле качества. В соседних с Канадой США предоставление правообладателем лицензии на товарный знак, не подкрепленной контролем качества (или, вернее, возможностью доказать его осуществление в необходимом объеме), может быть основанием для утраты им исключительных прав на товарный знак, по крайней мере для некоторых из классов товаров и услуг, в отношении которых знак зарегистрирован. Несмотря на то, что в законе отсутствует норма, которая бы прямо предусматривала такое правовое решение, оно последовательно претворяется в жизнь в судебной практике путем толкования норм титула 15 Свода законов США. Можно говорить о сформировавшейся на данный момент позиции, когда обеспечение должного контроля качества при лицензировании рассматривается как отказ от прав на товарный знак (*trademark abandonment*) и влечет прекращение его правовой охраны, как, например, в знаковом решении по делу *Freecycle*¹⁶.

В Канаде данный вопрос также прямо не урегулирован в законе, а судебная практика по нему, как и его освещение в юридической литературе, менее обширны, нежели в США. Тем не менее можно говорить о том, что и в Канаде преобладает схожий подход: так, в решении Федерального суда по товарному знаку “*Moto Mirror*” была поддержана позиция государственного регистратора, который исключил из реестра запись о предоставлении данному знаку правовой охраны в отношении некоторых категорий товаров¹⁷. В обоснование такой позиции канадскими правоведами приводится не отказ от прав как в американской юридической литературе¹⁸, а потеря знаком различительной способности вследствие обеспечения единых стандартов качества¹⁹.

В соответствии со ст. 8 Закона о ТЗ любое лицо, передающее в ходе торговой деятельности право собственности или владения товарами, на которых (а равно на упаковке которых) размещен товарный знак либо коммерческое наименование, обязано гарантировать лицу, которому передаются товары, что соответствующий знак или наименование правомерно использовано и может использоваться в дальнейшем в связи с этими товарами. Таким образом, указанной нормой закреплена подразумеваемая в силу закона гарантия со стороны передающего товары лица о том, что те не являются контрафактными. Эту гарантию можно исключить лишь заявлением в письменной форме, сделанным до передачи товаров.

В вопросах регулирования параллельного импорта законодательство Канады следует общемировой практике, запрещая его по общему правилу. Согласно п. 1 ст. 51.03 Закона о ТЗ запрещаются без согласия правообладателя импорт и экспорт товаров, на которые (а равно на этикетки и упаковку которых) нанесен товарный знак, идентичный зарегистрированному, либо знак, основные черты которого неотличимы от зарегистрированного. Из данного правила предусмотрен ряд исключений, например, ввоз и вывоз физическими лицами для личных нужд или транзитные перевозки товаров.

Нарушение запрета на параллельный импорт влечет невозможность воспользоваться в Канаде средствами судебной защиты, предусмотренными ст. 53.2 Закона о ТЗ. Кроме того, товары, ввозимые в нарушение указанного запрета, могут быть задержаны таможенными органами.

Правовое регулирование такого объекта интеллектуальной собственности, как товарный знак, в Канаде достаточно единообразно, особенно по сравнению со многими иными гражданско-правовыми вопросами, где может присутствовать значительная специфика от провинции к провинции. Это обусловлено ведущей ролью федерального центра в правотворчестве, затрагивающем товарные знаки: основные статутные акты по соответствующим вопросам приняты на федеральном уровне, а федеральные суды (в особенности — Верховный суд) сформировали в своих решениях устойчивые подходы к регулированию многих важных вопросов, не раскрытых в законодательстве.

Вместе с тем в правовом регулировании сохраняется определенное влияние общего права провинций, касающееся главным образом средств правовой защиты и оснований иска, которые, хотя и могут совпадать со статутными, но не обусловлены наличием определенных условий, предусмотренных в законе, и имеют некоторые другие особенности.

Судебная доктрина строго придерживается принципа функционального назначения товарного знака, под которым понимается обеспечение публично-

¹⁶ *Freecycle sunnyvale v. The Freecycle Network*, 626 F. 3d 509 (9th Cir. 2010).

¹⁷ *Tucumcari Aero Inc. v. Cassels, Brock & Blackwell LLP*. 2010 FC 267.

¹⁸ См.: *Kuhn P., Slocum J.* Losing a Trademark under Naked Licensing Law // *World Trademark Review*. 2013. June/July. P. 134.

¹⁹ *Ballagh V.* Op. cit. P. 2.

го интереса в виде идентификации источника происхождения товаров и услуг. Этим обуславливается наличие специфических правовых решений, таких как требование контроля качества при лицензировании и возможность утраты исключительных прав на товарный знак при его несоблюдении. В то же время уменьшается значение некоторых других традиционных требований, как, например, необходимости предварительного использования товарного знака,

чтобы получить возможность его государственной регистрации.

Еще одной особенностью правового регулирования товарных знаков в Канаде является предоставление законодателем правовой охраны как зарегистрированным, так и незарегистрированным товарным знакам. Отчасти это обусловлено тесной связью законодательства о товарных знаках с законодательством о защите конкуренции.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Ballagh M. Loss of Trade-Mark Rights: Loss of Distinctiveness // The HLA Journal. 2011. October.
- Calboli I. The Sunset of "Quality Control" in Modern Trademark Licensing // American University Law Review. 2007. Vol. 57. Iss. 2.
- Kuhn P., Slocum J. Losing a Trademark under Naked Licensing Law // World Trademark Review. 2013. June/July.
- Petrich K. Quality Control in Trademark Licensing: How Much Is Too Much? // The Licensing Journal. 2014. Vol. 34. No. 9.
- Wilkof N. Trademark Licensing: the Once and Future Narrative // Research Handbook on Intellectual Property Licensing / ed. by J. de Werra. Cheltenham, 2013.