Защита товарных знаков и стратегии управления российскими предприятиями, осуществляющими экспорт в Евросоюз

H. Тирни,
Contego intellectual Property*, партнер
(г. Лондон, Великобритания)



В данной статье предлагается всесторонний обзор того, как российские экспортеры могут эффективно контролировать и использовать свои товарные знаки и промышленные образцы путем успешного управления холдинговой компанией в сфере интеллектуальной собственности. Уже изучены и учтены соответствующие преимущества и недостатки европейских систем защиты интеллектуальной собственности, доступные российским экспортерам. Даются объяснения, как можно и как следует использовать данные системы по отдельности или вместе. Также приведены

This article provides an overview of the various ways Russian exporters to the European Union can efficiently manage and exploit their Trademarks and Designs through a well run Intellectual Property holding company. The European Intellectual Property protection systems available to Russian exporters and their relative advantages and disadvantages are considered and discussed.

^{*} http://www.contegoip.co.uk/ru/

советы Роз Берк, старшего управляющего по международному налогообложению компании РwC, о том, как российские экспортеры могут извлечь выгоду из различных налоговых льгот, доступных холдинговым компаниям, расположенным в Ирландии, являющейся одной из наиболее благоприятных юрисдикций в области прав интеллектуальной собственности на территории Европейского союза.

Ключевые слова:

товарный знак, дизайн, интеллектуальная собственность, налоги.

Европейский союз (далее – Евросоюз, ЕС) – самый большой в мире рынок. Он является свободной конфедерацией 27 суверенных государств-членов, и его единственный открытый рынок составляет 20% мирового валового продукта относительно покупательной способности.

На Евросоюз приходится более 47,1% товарооборота России. В 2010 г. Россия экспортировала в ЕС товаров на сумму \$158,6 млрд, а экспорт услуг за этот же год составил 14,2 млрд евро. Вступление России во Всемирную торговую организацию откроет расширенный и улучшенный доступ на европейский рынок. Товарные знаки и промышленные образцы играют ключевую роль в обеспечении эффективности и безопасности торговли российскими товарами и услугами в Евросоюзе. Поэтому российским владельцам интеллектуальной собственности необходима гарантия того, что владение и распоряжение правами на их собственность в Европе являются безопасными и эффективными с точки зрения налогообложения.

Товарные знаки

Товарный знак Сообщества (СТМ). Одним из наиболее эффективных способов защиты бренда, логотипа и слогана в Евросоюзе является регистрация через систему товарного знака Сообщества (далее – ТЗ Сообщества), которая начала действовать в 1996 г. и обладает унитарным правом обеспечи-

Keywords:

trademark, design, intellectual property, tax.

вать защиту на территории всех государств – членов ЕС. С помощью одной заявки, поданной в Офис по гармонизации на внешнем рынке (далее – OHIM), можно получить унитарную регистрацию знака, действующую во всех странах Евросоюза. Если бизнес в России уже защищен или владелец подал заявку на регистрацию товарного знака бренда/логотипа/слогана в России, то возможно датировать соответствующую заявку на регистрацию ТЗ Сообщества числом, указанным в российской заявке, при условии что это будет сделано в течение шести месяцев.

1. Почему нужно выбирать ТЗ Сообщества. Преимущество регистрации ТЗ Сообщества состоит в том, что она позволяет избежать необходимости искать охрану на товарный знак в каждом государстве ЕС. ТЗ Сообщества также предлагает российским экспортерам существенные преимущества в затратах. Обычно, если марочные товары и/или сервис экспортируются по крайней мере в три европейские страны, гораздо дешевле защитить соответствующий бренд путем регистрации названного товарного знака, чем делать это в каждом государстве.

Фактически владелец ТЗ Сообщества наделен эксклюзивным правом на использование и препятствование использованию другими лицами без его согласия соответствующего товарного знака тождественных и/или сходных товаров/услуг на территории всего ЕС. В некоторых случаях владелец



© istockphoto.com/Harald Richter

ТЗ Сообщества может искать временную судебную защиту против подозреваемых правонарушителей в виде запрета в суде «товарного знака Сообщества» на всей территории Евросоюза. Запрет будет подлежать исполнению во всех странах ЕС.

Если у компании уже есть несколько товарных знаков, отдельно зарегистрированных в странах ЕС, можно избежать затрат на обновление их регистрации каждые десять лет, используя систему «приоритета» ТЗ Сообщества. Данная система позволяет владельцу зарегистрированных товарных знаков в государствах-членах заявлять о «преимуществе» перед аналогичными ТЗ Сообщества, при условии что товары/услуги являются идентичными. Претендуя на «приоритет», владелец ТЗ Сообщества подтверждает, что данный знак датируется числом самой первой национальной регистрации. Правоспособность доказать «приоритет» может значительно сократить стоимость поддержания портфеля интеллектуальной собственности.

Владельцы ТЗ Сообщества также вправе потребовать, чтобы таможенные власти Евросоюза накладывали арест и удерживали сомнительные товары,

проходящие таможенный контроль, которые могут оказаться поддельными.

- 2. Недостатки ТЗ Сообщества. У названного товарного знака есть существенная оговорка это право, которое несет в себе категоричность «все или ничего». Если произошла отмена товарного знака Сообщества, эта отмена действует на территории всего ЕС. Однако у владельца «неудавшегося» товарного знака всегда есть возможность подать заявку на национальную регистрацию данного знака в отдельных европейских странах. Существует одна важная особенность необходимо, чтобы новая заявка датировалась числом подачи первоначальной заявки на регистрацию товарного знака Евросоюза.
- 3. Сделки, связанные с ТЗ Сообщества. Любые сделки с европейскими товарными знаками (лицензирование, залоговый интерес и переуступка) должны быть зарегистрированы централизованно, через ОНІМ.
- 4. Мадридский протокол. Так же как и Россия, Евросоюз является участником Мадридского протокола, централизованной системы, которая позволяет защитить товарные знаки на международной основе

с помощью одной заявки, поданной в бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, расположенной в Женеве, Швейцария. Выбирая ТЗ Сообщества как часть международной заявки владелец российского товарного знака избегает необходимости отдельно указывать те страны Европейского союза, где он желает получить защиту знака. Обозначение ТЗ Сообщества исследуется таким же образом, как если бы заявка подавалась непосредственно в ОНІМ.

Если в течение 18 месяцев с момента подачи заявки ОНІМ не выдвигает возражений или в выборе ТЗ Сообщества не отказано, охрана международного товарного знака предоставляется автоматически. Даже если данная заявка на СТМ отклонена и в выборе знака отказано, его можно преобразовать в отдельные регистрации в странах Евросоюза с той же самой датой подачи заявки.

5. Когда выбрать систему регистрации ТЗ Сообщества. Выбор системы ТЗ Сообщества как части Мадридского протокола, возможно, не всегда является эффективной альтернативой для некоторых компаний из-за вероятности, что международная регистрация может подвергаться централизованным противоправным нападениям. В данном случае у российских предпринимателей есть возможность выбрать европейские страны, в которых они желают получить охрану на товарный знак, по отдельности. Единственный недостаток национальных европейских регистраций состоит в административной волоките, связанной с необходимостью отвечать на каждое неодобрение и/или возражение, которые могут быть выдвинуты против национальной регистрации обозначения. И если ведение дела поручено местному поверенному, в случае неодобрения и/или возражения, расходы могут быстро выйти из-под контроля. В противовес сказанному, выбирая систему ТЗ Сообщества, в случае неодобрения и/или возражения, придется иметь дело только с ОНІМ. Соответственно, если бизнес ограничивается использованием товарного знака в одной-двух европейских странах, то всегда лучше использовать систему регистрации ТЗ Сообщества.

При невозможности соискать международную охрану на ряд товаров/услуг, выходящих за пределы

базовой российской заявки или регистрации, владельцу российского товарного знака следует подать отдельную заявку, если в Европе им необходима большая охрана, чем в России.

6. Использование ТЗ Сообщества в качестве основы международной регистрации. Еще одним связующим звеном между системами ТЗ Сообщества и Мадридской является то, что первую из них можно использовать в качестве базовой для международной регистрации, однако данное условие распространяется на бизнес, основанный только в Европе. Учреждая ирландскую холдинговую компанию интеллектуальной собственности, российский бизнес, возможно, сможет преодолеть это препятствие.

Отдельная регистрация товарных знаков в странах Евросоюза. Другой способ, доступный российским компаниям, желающим защитить свои товарные знаки в странах Евросоза, заключается в проведении отдельной регистрации в каждой стране ЕС. Хотя этот вариант может показаться менее привлекательным, он не лишен достоинств. Так как на регистрацию ТЗ Сообщества и соответственную международную регистрацию потенциально можно



© istockphoto.com/Yuriy Kirsanov

получить абсолютный отказ, наличие нескольких отдельных европейских регистраций товарного знака предусматривает большую надежность. Также в некоторых европейских странах национальная регистрация европейского знака обеспечивает защиту при иске о нарушении прав, который подан владельцем ранее зарегистрированного знака. Маловероятно, что система регистрации ТЗ Сообщества может предложить аналогичную защиту.

Недостатки отдельных регистраций в странах Евросоюза. Главный недостаток отдельных регистраций товарного знака заключается в необходимости столкнуться с разными процессами экспертизы. В то время как требования, предъявляемые к экспертизе, унифицированы по всему ЕС, время на проведение экспертизы заявок на товарные знаки еще не унифицировано. Патентные ведомства в некоторых европейских странах переполнены значительным количеством заявок, ожидающих рассмотрения. В случае официального возражения и/или возражения третьего лица против национальной регистрации необходимо обратиться к местному патентному поверенному, что приводит к большей административной волоките и затратам владельца товарного знака.

В целом система регистрации ТЗ Сообщества предлагает российским экспортерам в Евросоюз наиболее гибкий и окупающийся способ охраны товарного знака. Для тех российских компаний, которые намереваются или у которых уже есть национальная регистрация, стоит задуматься над выбором ТЗ Сообщества, если их марочные товары будут или уже экспортируются в более чем две европейские страны.

Дизайн (промышленный образец)

В Европе можно получить охрану на дизайн при условии, если:

- он обладает новизной, т. е. никакой идентичный дизайн не существовал и не использовался публично;
- обладает «оригинальными свойствами» и оказывает отличное от иных дизайнов впечатление на «осведомленного пользователя».

- 1. Промышленный образец, или дизайн Сообщества (Community Design). Одним из наиболее эффективных способов охраны дизайна в ЕС является регистрация с помощью системы «дизайн Сообщества». Дизайн Сообщества может получить охрану в зарегистрированной и незарегистрированной форме.
- 2. Незарегистрированный дизайн Сообщества. В незарегистрированной форме дизайн Сообщества получает охрану на три года с момента первого публичного обнародования на территории ЕС. Дизайн Сообщества дает владельцу возможность препятствовать использованию третьими лицами идентичного дизайна либо дизайна, производящего аналогичное общее впечатление на «осведомленного пользователя», однако владелец может препятствовать лишь непосредственному копированию охраняемого дизайна.
- 3. Зарегистрированный дизайн Сообщества. Зарегистрированный дизайн Сообщества позволяет владельцу препятствовать использованию идентичного или подобного дизайна, даже если он был создан неумышленно. В отличие от заявок на знаки Сообщества, заявки на дизайн Сообщества не проходят процедуру формальной экспертизы. Система дизайна Сообщества – это по сути система депонирования, где подается заявка, и вскоре после этого, обычно в течение трех-четырех недель, происходит регистрация. Первоначальный срок регистрации дизайна Сообщества длится пять лет, после чего он может быть продлен на 20 лет при условии оплаты пошлины за продление. Дизайн Сообщества имеет исковую силу на территории ЕС и подобно товарному знаку Сообщества может быть использован в качестве средства для предотвращения ввоза контрафактных товаров в Евросоюз.

Если третье лицо успешно оспорит законность дизайна Сообщества, решение будет относиться ко всему Евросоюзу, регистрацию дизайна Сообщества невозможно перерегистрировать в отдельные национальные регистрации.

4. Отдельные регистрации в странах Европы. Альтернативным способом подачи заявки на регистрацию дизайна может быть соискание регистрации в тех странах Европы, где такая регистрация

необходима. К счастью, патентное право унифицировано по всей территории ЕС, так что требования регистрации одинаковые в каждой его стране. Несмотря на то что отдельные регистрации являются дорогостоящими и административно обременительными, следует задуматься над реализацией данного способа, если оспаривается юридическая сила дизайна. Если кто-то пожелает выдвинуть возражения, он будет вынужден найти средства, чтобы оспорить законность дизайна в каждой стране его регистрации.

Управление портфелем интеллектуальной собственности при сочетании систем регистрации товарного знака и дизайна Сообщества

Существует некоторое сходство в системах товарного знака и дизайна Сообщества — они обе обеспечивают охрану определенных типов дизайна, таких как логотип и графические символы. Обе системы можно использовать в сочетании. В то время как регистрация ТЗ Сообщества может длиться до девяти месяцев, подача заявки на регистрацию дизайна Сообщества — это более быстрый способ получить охрану.

Однако перед тем как пойти по этому пути, необходимо всегда обращаться за юридической консультацией к адвокату, специализирующемуся в области права интеллектуальной собственности, действующего в ЕС. Все последующие права могут затем принадлежать холдинговой компании интеллектуальной собственности, и тогда уже вам решать, где она будет расположена.

Где основать холдинговую компанию в сфере интеллектуальной собственности

Решение о расположении вашей холдинговой компании интеллектуальной собственности зависит от многих факторов, начиная с преимуществ регистрации и заканчивая требованиями закона. Роз Берк, занимающая должность старшего управляющего по международному налогообложению в компании PwC, рассматривает этот вопрос подробнее: «Теперь, более чем когда-либо, успешные международные

группы в большей мере сфокусированы на создании устойчивых, налогосберегающих бизнес-моделей как средства поддержания своей конкурентоспособности. Интеллектуальная собственность является ключевым фактором прибыли, которая играет важную роль в том, как эти группы структурируют свой международный бизнес. Ирландия — это привлекательная европейская страна, которая предоставляет налогосберегающую систему для управления такими активами.

Несмотря на глобальный экономический спад, зарубежные транснациональные корпорации продолжают инвестировать в Ирландию. Наша низкая ставка корпоративного налога (12,5%) и большое количество межправительственных соглашений об избежании двойного налогообложения, в сочетании с высококвалифицированной рабочей силой и другими преимуществами для ведения бизнеса, помогли Ирландии занять лидирующую позицию для вложения прямых иностранных инвестиций. Исто-



© istockphoto.com/Steeve ROCHE



© istockphoto.com/Günay Mutlu

рически сложилось, что данные инвестиции в основном приходили из США и Европы, тем не менее в последние годы возрос интерес со стороны России.

Ирландия предлагает не только налоговые и другие преимущества компаниям, которые впервые ищут благоприятные возможности для деловой активности в Европе (или даже на международном уровне), но также более развитым группам, которые хотели бы найти оптимальное место для развития своего международного бизнеса.

Преимущества размещения вашей холдинговой компании интеллектуальной собственности включают:

- низкий корпоративный налог (12,5%);
- привлекательная оншорная система интеллектуальной собственности;
- широкий доступ к директивам EC и налоговым договорам;
- 25% налоговой льготы плюс гранты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);

- большие исключения в национальном законе о noдоходном налоге;
- высококвалифицированные и образованные работники, самая молодая рабочая сила в Европе;
- испытанное и испробованное место для прямых иностранных инвестиций.

Как уже упоминалось, стандартный корпоративный налог на прибыль в Ирландии составляет 12,5%. Тем не менее важно определить, какая часть прибыли компании будет облагаться налогом по данной ставке. Ирландская правовая система интеллектуальной собственности дает возможность уменьшить сумму прибыли, подлежащей налогообложению. Основные особенности этой системы включают:

- налоговый вычет, который предоставляется на приобретение интеллектуальной собственности в широком смысле (т.е., брендов, зарегистрированных образцов, патентов, товарных знаков, доменных имен, ноу-хау, «неосязаемый капитал», необходимый для данных активов и т.д.);
- возможность для компании выбрать систему с налоговым вычетом на срок 15 лет или следовать

амортизированной учетной норме оплаты в целях налогообложения, которая обеспечивает гибкость системы;

– налоговый вычет может идти **в зачет доходов** от деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью, включая продажу товаров или услуг, которые получают большую долю своей стоимости от интеллектуальной собственности;

– максимальный годовой вычет (в том числе связанные с этим расходы на привлечение средств) в Ирландии ограничены размером до 80% прибыли, связанной с интеллектуальной собственностью. Любое превышение отчислений может быть перенесено и компенсироваться в последующие годы, также при условии 80% ограничения;

– возврата налоговых льгот не производится при условии, что интеллектуальная собственность находится во владении 10 лет.

Кроме того, потенциальным инвесторам, желающим расположить холдинговую компанию интеллектуальной собственности в Ирландии, необходимо принять во внимание следующее:

– Для получения доступа к 12,5% ставке корпоративного налога необходимо, чтобы в Ирландии существовало некоторое имущество. Это означает, что персонал компании интеллектуальной собственности должен находиться в Ирландии, чтобы обеспечить начало активной деловой деятельности.

– Перемещение интеллектуальной собственности из России может привести к росту российского налога, таким образом, необходимо уделить внимание ценности интеллектуальной собственности и процессу перемещения ее активов в Ирландскую холдинговую компанию.

Помимо правовой системы интеллектуальной собственности, налоговые льготы и гранты на НИОКР дают значительный стимул для размещения НИОКР в Ирландии. Эффект налоговой льготы для НИОКР может уменьшить реальную стоимость НИОКР до 37,5% (12,5% налоговых вычетов плюс 25% налоговой льготы). Данные средства поощрения, наравне с упомянутыми выше, означают, что Ирландия все чаще рассматривается как заманчивое оншорное место для создания, управления и использования интеллектуальной собственности» [1].

Заключение

Помимо поощрительных стимулов, упомянутых Роз Берк, ирландская холдинговая компания в сфере интеллектуальной собственности, обладает дополнительной важной особенностью, которая состоит в том, что Ирландия является полноправным членом Мадридского протокола, в отличие от многих традиционных «офшорных» юрисдикций (например, Каймановы острова таковыми не являются). Для такой холдинговой компании невозможно получить регистрацию товарного знака в стране, которая не является членом Мадридского протокола, за исключением случая, если эта компания имеет значительное коммерческое присутствие в Европе.

Даже холдинговая компания в сфере интеллектуальной собственности, расположенная в Швейцарии (Швейцария не является членом ЕС, но является членом Мадридского протокола/соглашения), не предложит ту гибкость, которую предлагает таким холдингам Ирландия, поскольку для такой компании, возможно, будет трудно использовать свои ТЗ Сообщества (СТМ) как базис для подачи заявки согласно Мадридскому протоколу, если только такая компания не имеет значительное коммерческое присутствие в Евросоюзе.

В заключение следует отметить, что самым экономичным и эффективным способом, которым российский экспортер может защитить, управлять и использовать свои товарные знаки и промышленные образцы, является регистрация европейского холдинга в сфере интеллектуальной собственности для владения и использования этих прав. Выбор места должен обеспечить уникальное сочетание важных налоговых льгот и возможность использования в полном объеме систем ТЗ Сообщества и Мадридского протокола. Ирландия является привлекательным местом для регистрации такой компании.