

Законные методы отстаивания правовой охраны товарного знака от ее возможного оспаривания



А. Фролов,

к.т.н., заместитель генерального конструктора
по инновационным проектам – директор
дирекции по инновациям ОАО «Концерн «Вега»,
(г. Москва)



В. Гук,

к.т.н., начальник отдела интеллектуальной
собственности и трансфера технологий
ОАО «Концерн «Вега», с.н.с.
(г. Москва)



А. Гук,

ведущий специалист отдела интеллектуальной
собственности и трансфера технологий
ОАО «Концерн «Вега», патентный поверенный
(г. Москва)

В данной статье рассмотрены вопросы правовой охраны товарного знака от возможного оспаривания по факту его неиспользования. Приведена статистика решений Суда по интеллектуальным правам по искам о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет.

Ключевые слова:

товарный знак, заинтересованное лицо, однородные товары, досрочное прекращение, неиспользование товарного знака, интеллектуальная собственность, управление интеллектуальной собственностью, результаты интеллектуальной деятельности, правообладатель, лицензионный договор, Суд по интеллектуальным правам.

The publication presents the issues related to the legal protection of trademark against possible non-usage claims, providing the statistic data about the decisions of the Court for intellectual rights on trademark protection cancellation claims due to three-year non-usage.

Keywords:

trade mark, person concerned, similar goods, early cancellation, failure to use a trademark, intellectual property, intellectual property management, intellectual activity results, rights holder, license agreement, Court on intellectual rights.

В современном мире товарный знак – это условное символическое обозначение, размещаемое на самих товарах или продукции, на упаковке или сопроводительной документации и предназначенное выполнять следующие функции [1]:

- информационную – отсылает потенциального потребителя к обозначаемому товару или услуге;
- индивидуализирующую – указывает на определенного товаропроизводителя, выделяя его из массы других;
- гарантийную – гарантирует потребителю определенный набор полезных свойств товара или услуги, их качество и репутацию на рынке;
- рекламную – выделяет из массы однородных товаров или услуг именно данный товар или услугу как обладающие определенным набором положительных характеристик;
- ограничительную – запрещает другим лицам его использование без разрешения.

С помощью товарного знака производители выделя-

ют на рынках свою продукцию, формируют у потребителей ее устойчивое и благоприятное восприятие, стимулируя потребительский спрос. Выпускаемая под известным и хорошо разрекламированным товарным знаком продукция вызывает больше доверия у потребителей за счет его узнаваемости, ассоциирования с конкретным производителем.

На товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков. Однако государственная регистрация товарного знака и получение свидетельства не означают, что товарный знак навсегда закрепляется за конкретным правообладателем. Действующим Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрена возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по заявлению заинтересованного лица, поданному в Суд по интеллектуальным правам при наличии к тому достаточных оснований.

Эти основания указаны в п. 1 ст. 1486 ГК РФ: «*Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный*

знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации».

Также законодательством установлено, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано любым заинтересованным лицом по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Заявление может быть подано в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. При этом: *«Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе».*

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам» (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).

Ключевыми словами здесь являются «неиспользование товарного знака», «заинтересованное лицо», «независящие обстоятельства».

Если вопрос использования/неиспользования товарного знака только на совести его владельца, то заинтересованных лиц может быть много, а с учетом вступления России в ВТО, это много превраща-

ется в неопределенное число. Фактор ВТО необходимо учитывать в первую очередь. Появление на российском рынке иностранных предприятий, обладающих высококонкурентной продукцией и неограниченными (по нашим меркам) финансовыми ресурсами, приведет не только к перераспределению рынка, но и к потере многими предприятиями своих, уже «раскрученных», товарных знаков, т.е. к потере лица, а в конечном счете – доходов.

Неиспользование товарного знака в течение длительного времени может быть обусловлено, особенно для государственных предприятий и предприятий ОПК, сокращением финансирования, чрезмерно либеральной экономической политикой правительства, общим экономическим кризисом.

Анализ практики Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) с начала его функционирования по февраль 2014 г. показал, что СИП было рассмотрено 117 исков по прекращению действия товарного знака полностью или частично по упомянутым выше обстоятельствам. Из них (см. рис. 1):

- в 71 случае иски были удовлетворены, в 44 случаях СИП отказал в удовлетворении требований истца;
- по двум искам было заключено мировое соглашение;
- в восьми случаях дело было возвращено кассационной инстанцией на повторное рассмотрение.

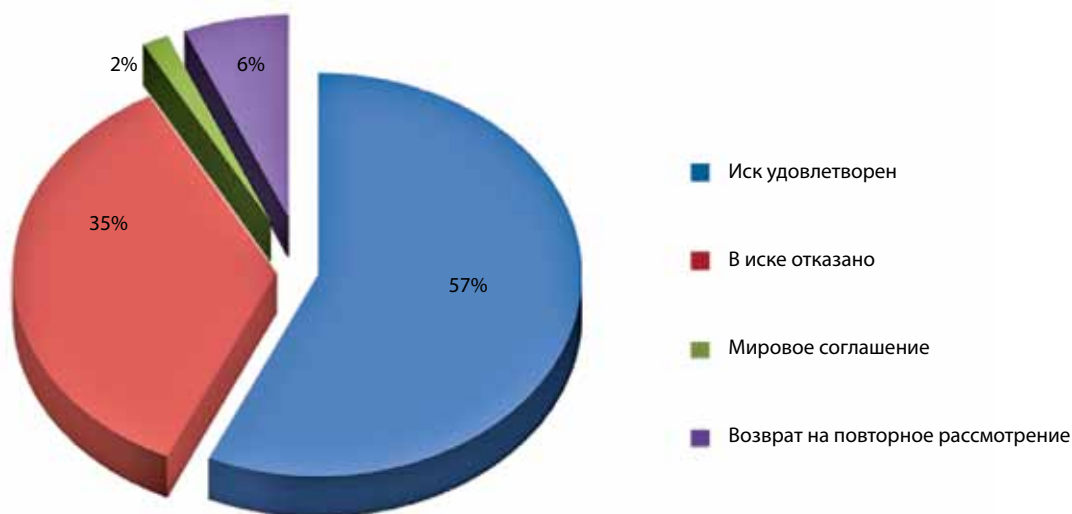


Рис. 1. Распределение исковых заявлений по результатам рассмотрения СИП

Из 44 исков, по которым было отказано в удовлетворении требований истца, мотивы отказа СИП распределены следующим образом (см. рис. 2):

- в 13 случаях ответчик доказал, что принадлежащий именно ему товарный знак является объектом иска;
- в 16 случаях доказана незаинтересованность истца;
- в двух случаях суд отказал в удовлетворении иска по факту неоднородности продукции истца и ответчика;
- в пяти случаях ответчик доказал, что товарный знак им не используется по независящим от него обстоятельствам.

Необходимо отметить, что неоднородность товаров и услуг истца и товаров и услуг ответчика является для СИП одним из показателей незаинтересованности истца.

Таким образом, в 50% случаев в проанализированных исках по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака СИП констатировал отсутствие заинтересованности ответчика. Это может говорить о многом, и в частности, о широкой практике недобросовестной конкуренции.

Как же с этим бороться добросовестным участникам рынка?

Основное средство – это, конечно же, производство продукции и оказание услуг, для идентификации которых предназначен принадлежащий предприятию товарный знак, в комбинации с комплексом превентивных мер, которые в первую очередь заключаются в использовании товарного знака.

ГК РФ перечисляет возможные способы использования товарного знака, но этот перечень не является исчерпывающим.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- 1) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг;
- 2) в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 3) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Все вышеперечисленное в случае подачи соответствующего заявления о прекращении правовой охраны товарного знака будет служить дополнительным (а в ряде случаев основным) доказательством его использования, поскольку правообладатель товарного знака, в соответствии с п. 3 ст. 1486 ГК РФ,

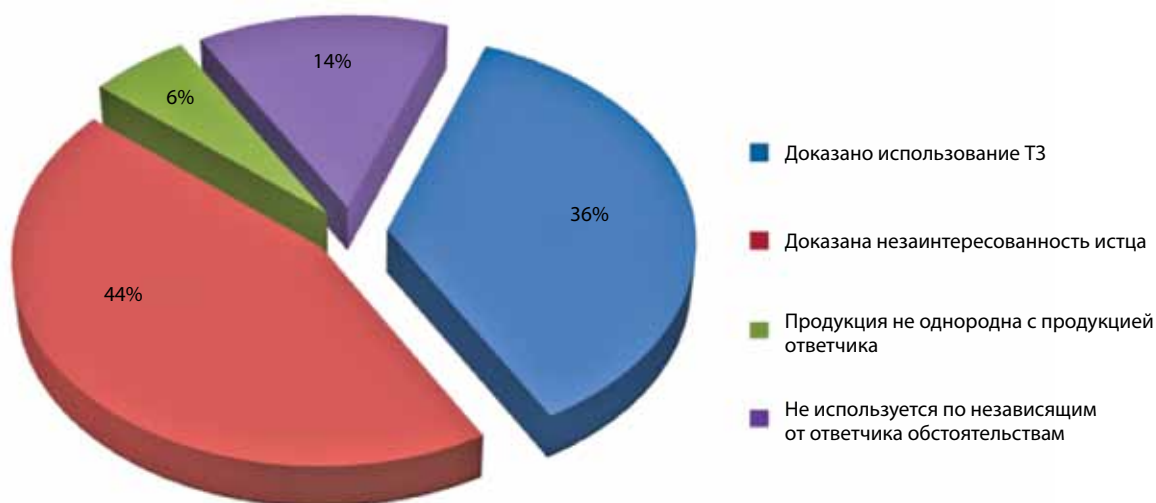


Рис. 2. Распределение решений СИП по мотивам отказа

должен сам предоставить доказательства того, что товарный знак на самом деле использовался.

Из ст. 1484 и ст. 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Необходимо отметить, что в ГК РФ не дано определение заинтересованного лица. Этот пробел был устранен рядом постановлений Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – ВАС РФ), в которых озвучена выработанная им правовая позиция понимания термина «заинтересованное лицо».

Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 1 марта 2011 г. № 14503/10 отмечено, что «... к числу заинтересованных лиц могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения».

Ниже приведены выдержки из нескольких решений СИП, в которых было отказано истцам в удовлетворении иска на основании отсутствия у них заинтересованности.

Так, например, в решении СИП от 21 ноября 2013 г. по делу № СИП-19/2013 указано: «...представленные доказательства не подтверждают соответствующую заинтересованность истца. В частности, не нашло документального подтверждения осуществление истцом необходимых и достаточных подготовительных действий к использованию спорного товарного знака в отношении товаров...».

В решении СИП от 17 декабря 2013 г. по делу № СИП-95/2013 отмечено: «...истцом не представлено доказательств реальности производства (либо подготовительной деятельности к такому про-

изводству), ввода в гражданский оборот, доведения до потребителя соответствующих товаров 33 класса МКТУ либо однородных им, в том числе маркированных спорным словесным обозначением. Таким образом, убедительных доказательств наличия заявителя практической заинтересованности в получении собственной регистрации в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, либо однородных им, суду не представлено».

Фактор вступления в ВТО необходимо учитывать в первую очередь. Появление на российском рынке иностранных предприятий, обладающих высококонкурентной продукцией и неограниченными финансовыми ресурсами, приведет не только к перераспределению рынка, но и к потере многими предприятиями своих, уже «раскрученных», товарных знаков, т.е. к потере лица, а в конечном счете – доходов

В решении СИП от 29 января 2014 г. по делу № СИП-227/2013 указано: «истцом не представлено доказательств реальности производства (либо подготовительной деятельности к такому производству), ввода в гражданский оборот, доведения до потребителя соответствующих товаров 33 класса МКТУ либо однородных им, в том числе маркированных спорным словесным обозначением. Таким образом, убедительных доказательств наличия заявителя практической заинтересованности в получении собственной регистрации в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, либо однородных им, суду не представлено».

СИП признает однородность товаров по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. С его точки зрения – однородные товары это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие

сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Например, к одному роду могут быть отнесены различные товары, обладающие одинаковыми потребительскими свойствами, имеющие одно и то же функциональное назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей, и товары, являющиеся взаимозаменяемыми.

Правовая позиция Президиума ВАС РФ в отношении однородности товаров озвучена в постановлениях от 24 декабря 2002 г. № 10268/02 и от 18 июля 2006 г. № 2979/06. При установлении однородности товаров нужно принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров; их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения); вид материала, из которого они изготовлены; взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров; условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть); круг потребителей; традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Например, в решении СИП от 22 января 2014 г. по делу № СИП-33/3013 отмечено: *«В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно только в отношении тех товаров, для которых он зарегистрирован, тогда как исковые требования общества направлены на досрочное прекращение правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров, для которых он не зарегистрирован».*

В решении СИП от 4 декабря 2013 г. по делу № СИП-60/2013 отмечено: *«В силу статьи 1486 ГК РФ одним из условий досрочного прекращения товарного знака является его государственная регистрация.*

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что истцом заявлено требование о досрочном прекращении товарных знаков по свидетельствам РФ № 187178 и № 317358 в отношении определенного перечня услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, правовая охрана по которым ответчику не предоставлена в установленном законом порядке, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленного требования».

Как следует из смысла последнего абзаца п. 3 ст. 1486 ГК РФ, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть отказано, если правообладатель докажет, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Например, в решении СИП от 11 декабря 2013 г. по делу № СИП-38/2013 отмечено: *«...поскольку в ходе конкурсного производства спорные товарные знаки были включены в конкурсную массу, хозяйственная деятельность обществом «Глобал» фактически не велась и оно не имело возможности использовать спорные товарные знаки, суд приходит к выводу, что названные товарные знаки не использовались правообладателем по независящим обстоятельствам».*

В решении СИП от 7 ноября 2013 г. по делу № СИП-77/2013 отмечено: *«При этом суд учитывает положение пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации в совокупности с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в части регулирования формирования государственного оборонного заказа, его размещения, а также основных обязанностей государственного заказчика и головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, которые могут свидетельствовать об уважительности причин отсутствия сведений о маркировке продукции правообладателем товарного знака по независящим от него обстоятельствам, с учетом того обстоятельства, что маркировка продукции товарным знаком не является единственным видом его использования правообладателем».*

Закон не уточняет, о каких обстоятельствах идет речь.

Как уже отмечалось выше, остальные вопросы (заинтересованность истца, однородность продукции, использование товарного знака) будут решаться СИП в зависимости от ситуации, повлиять на которую можно только правильно подобранными и документально оформленными материалами. И чьи материалы будут более доказательными (см. рис. 3) – истца или правообладателя (ответчика) – решит СИП.

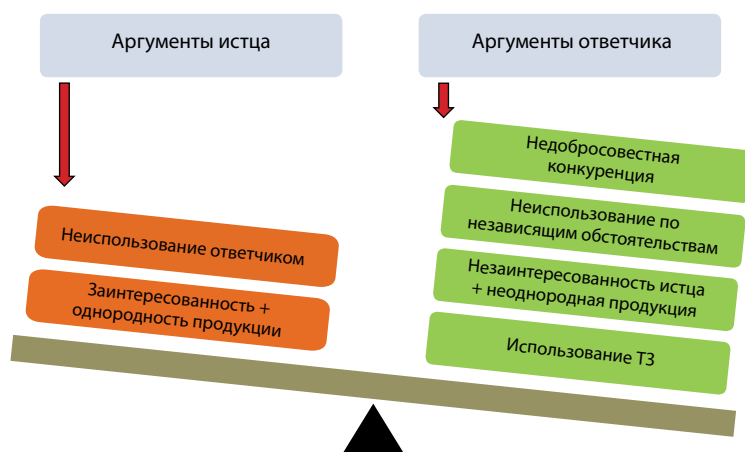


Рис. 3. «Весы» СИП

На рис. 4 дана блок-схема процесса по рассмотрению искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Блок-схема составлена исходя из анализа судебных процессов. По сути данная блок-схема может являться руководством к действию по «отражению» нападков на товарный знак.

Как правило, сколько бы ни говорилось о превентивных мерах, появление искового заявления оказывается всегда неожиданным. Правообладатель товарного знака вправе защищать свои права как путем предъявления самостоятельного (исходя из способов, предусмотренных ст. 12 ГК РФ) или встречного (при наличии к тому оснований) иска, так и путем заявления возражений по существу требований истца – выбор за ним.

Если товарный знак используется и есть доказательная база, при получении искового заявления основная задача сводится к своевременному представлению ответа на исковое заявление и представлению доказательств использования товарного знака. Таким образом, ответчик выбирает путь представления возражений по существу требований истца.

При отсутствии доказательных материалов и необходимости выиграть время для их сбора и подготовки, целесообразно подумать о подаче встречного иска, являющегося одним из эффективных средств по защите своих прав. Встречный иск предъявляется для защиты от первоначального иска, если его удовлетворение исключает удовлетворение перво-

начального иска. Для подачи встречного иска необходимо выполнение следующих условий:

- 1) встречное требование должно быть направлено на то, чтобы первоначальное требование было зачтено;
- 2) удовлетворение встречного иска должно полностью или в частично исключать удовлетворение первоначального иска;
- 3) между встречным и первоначальным исками должна существовать взаимная связь, и их совместное рассмотрение должно привести к более быстрому и правильному рассмотрению споров.

Таким образом, если суд по результатам рассмотрения встречного иска СИП придет к выводу о его обоснованности полностью или хотя бы частично, то в соответствующем объеме истцу будет отказано по его первоначальному иску.

Предметом встречного иска могут быть:

- 1) незаинтересованность истца по первоначальному иску;
- 2) неоднородность продукции и услуг истца по первоначальному иску и продукции и услуг по оспариваемому товарному знаку;
- 3) проявление недобросовестной конкуренции со стороны истца по первоначальному иску.

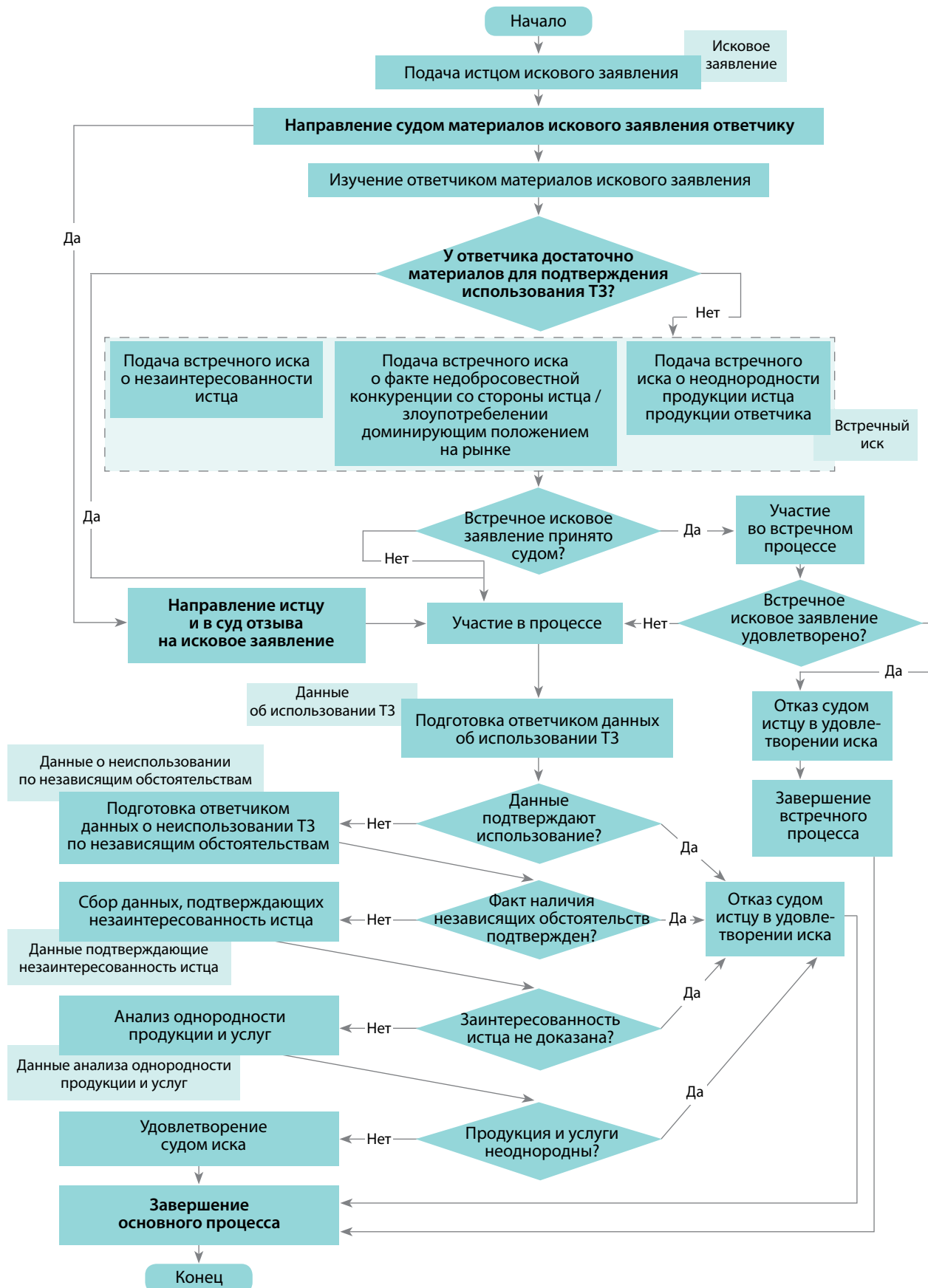


Рис. 4. Блок-схема рассмотрения в СИП искового заявления

Следует знать, что, в случае отказа в принятии встречного иска судом, у правообладателя есть право вновь предъявить свои требования отдельным иском по общим правилам, предусмотренным процессуальными нормами, т.е. получив отказ в принятии встречного иска, подумать о предъявлении иска к истцу в суд по общим правилам искового производства. По первоначальному же иску ответчик не лишен права представлять относимые и допустимые доказательства в обоснование своих возражений.

Одной из мер, уже нашедших отражение в судебной практике и устраняющих (по крайней мере, со стороны конкретного истца) возможность требования прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, может стать заключение мирового соглашения на оговоренных условиях

Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что для успешной борьбы с претендентами на принадлежащий правообладателю товарный знак необходимо осуществление следующих мероприятий, направленных на минимизацию рисков, связанных с возможностью оспаривания третьими лицами права на товарный знак:

1) выпуск рекламных буклетов или иных материалов, в которых будет предлагаться к продаже продукция по классам, к которым относится товарный знак;

2) создание «продуктового» сайта и размещения на нем информации о продвижении товаров по классам, к которым относится товарный знак;

3) учитывать то, что на основании п. 2 ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

В этой связи целесообразно при наличии дочерних или дружественных компаний заключить с таковыми безвозмездные лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного знака.

Кроме того, в силу п. 2 ст. 1486 ГК РФ, для целей защиты товарного знака возможно его использование с изменением отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Крайне важно осуществлять документирование и хранение документации, подтверждающей производство продукции и использование товарного знака. Если удастся доказать, что имело место использование товарного знака даже в небольшой промежуток времени (см. рис. 5), разрывающий трехлетний временной интервал предполагаемого неиспользования товарного знака, требования искового заявления не будут удовлетворены.

Одной из мер, уже нашедших отражение в судебной практике и устраняющих (по крайней мере, со стороны конкретного истца) возможность требования прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, может стать

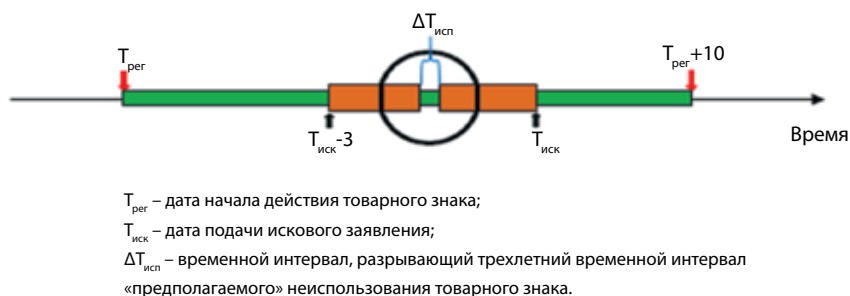


Рис. 5. Временная шкала «использования» товарного знака

заключение мирового соглашения на оговоренных (возможно, взаимовыгодных) условиях.

Так, по делу № А40-141388/2012 сторонами уже в кассационной инстанции было заключено мировое соглашение, предусматривающее использование спорного товарного знака обеими сторонами, несмотря на то что решением первой инстанции, поддержанным постановлением апелляционной инстанции, правовая охрана оспариваемого товарного знака была прекращена.

По делу № А40-157485/2012 стороны также заключили мировое соглашение, причем условием соглашения была выдача ответчиком безотзывного соглашения на регистрацию истцом аналогичного товарного знака и выплата истцом ответчику 400 000 рублей (здесь необходимо отметить, что решением первой инстанции иски были удовлетворены, а постановлением апелляционного суда – отменены).

В качестве экзотической меры (если есть сомнения в том, что удастся отстоять правовую защиту товарного знака) правообладателю можно рассмотреть такую меру, как продажа товарного знака по договору отчуждения.

Следует отметить, что также возможна ситуация, обратная ситуации рассматриваемой в данной статье, когда недобросовестные организации регистри-

руют товарные знаки практически по всему спектру товаров и услуг, при этом производство товаров и оказание услуг ими даже не предполагается, т.е. ведут себя, как своего рода «патентные тролли», но уже в области действия средств индивидуализации товаров и услуг.

Рассмотрение таких ситуаций должно стать предметом самостоятельного исследования специалистов. Авторам статьи хотелось бы предложить вынести на обсуждение вопрос о внесении в действующее российское законодательство (по аналогии с законодательством США) положения об обязательстве заявителя на выдачу свидетельства на товарный знак использовать его. Такая мера позволила бы снять целый ряд вопросов, связанных с неиспользованием товарных знаков.

В заключение хотелось бы отметить, что вопросы по товарным знакам – правовые, методологические, прецедентные и др. – стали весьма актуальны в Российской Федерации. Их рассмотрение и практика применения, безусловно, основываются на комплексе как институциональных и корпоративных, так и индивидуальных компетенций. Таким образом, в конечном итоге должна быть выработана культура правоприменения, встраиваемая в разумную и объективную конкуренцию участников рынка. ■

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. – М.: Проспект, 2009.