

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА: ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

LEGAL ASPECTS OF NON-USE OF A TRADEMARK: EARLY TERMINATION OF LEGAL PROTECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION

N. Shalobanova

Summary. The article discusses the features of the early termination of the legal protection of a trademark due to its non-use.

Keywords: trademark, exclusive right, interested party, product, services, state registration, copyright holder.

Шалобанова Наталья Павловна

*Соискатель, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск
pyatishnat@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются особенности досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Ключевые слова: товарный знак, исключительное право, заинтересованное лицо, товар, услуги, государственная регистрация, правообладатель.

Введение

Значительное влияние на успешное функционирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оказывает правовая среда. В действующем гражданском законодательстве за хозяйствующими субъектами закреплены права, которые дают им возможность укрепить положение на своем рыночном сегменте. В частности, к такому праву относится право на товарный знак, который является средством индивидуализации товаров [3, с. 56].

Согласно статье 1477 части четвертой ГК РФ на товарный знак как на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое охранным документом — свидетельством на товарный знак [1].

Описание проблемы

В настоящее время регистрация товарных знаков получила достаточно широкое распространение на территории Российской Федерации. По статистическим данным за 2021 г. в Российской Федерации зарегистрировано 70 860 товарных знаков, за год количество товарных знаков увеличилось на 2812. Многообразие зарегистрированных обозначений как средств индивидуализации товаров свидетельствует о стремлении хозяйствующих субъектов приобрести прочную репутацию на российском рынке.

По данным Роспатента, в 2020 г. было подано 93926 заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, в 2021 г. данный показатель достиг — 107030, что на 13,95% больше чем в 2020 г. Российскими заявителями в 2020 г. подано 67396 заявки на товарные знаки, в 2021 г. — 78988 (+17,2% по сравнению с 2020 г.), иностранными заявителями подано в 2020 г. 9438 заявки, в 2021 г. — 10177 (+7,83% по сравнению с 2020 г.).

Распространение получила электронная подача заявок на товарные знаки. В 2020 году заявок на товарные знаки в электронном виде подано на 7148 больше, чем в 2021 году.

Рост количества регистрируемых товарных знаков приводит к тому, что для индивидуализации новых товаров (услуг) становится крайне сложно придумывать обозначения, отличающиеся от ранее зарегистрированных товарных знаков. Таким образом, при подаче заявки на регистрацию товарного знака увеличивается вероятность того, что в государственной регистрации товарного знака будет отказано по основанию, предусмотренному п. 6 статьи 1483 ГК РФ согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. В данной ситуации для минимизации рисков следует

пройти процедуру предварительной проверки товарного знака, составив и направив заявку в Федеральное агентство по интеллектуальным правам Роспатента [4, с. 53]. В случае выявления тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков необходимо внести изменения в заявленный товарный знак.

Существуют также иные способы, предоставляющие возможность предпринимателям и юридическим лицам на законном основании использовать в гражданском обороте сходные до степени смешения товарные знаки. Во-первых, в п. 6 ст. 1483 ГК РФ закреплено положение, согласно которому регистрация сходного до степени смешения товарного знака допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Во-вторых, можно заключить лицензионный договор (ст. 1489 ГК РФ) или договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ). Представленные варианты приобретения прав на товарный знак основаны на заключении соглашения между сторонами, что не всегда является возможным.

Если рассмотренные выше способы не являются приемлемыми, то лица, заинтересованные в регистрации своего товарного знака, могут обратиться в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования. Подобные споры ежегодно составляют около половины от всех дел, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам по первой инстанции. В 2021 г. количество рассмотренных дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования составило 440, количество дел по которым удовлетворены требования — 217.

Основные положения, касающиеся таких споров, закреплены в ст. 1486 ГК РФ, согласно которой, 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 [1]. Как следует из статьи 1486 ГК РФ, регистрация товарного знака предоставляет правообладателю не только права, но и закрепляет за ним обязанности по использованию товарного знака. Кроме того, положения данной статьи дают возможность заинтересованному лицу на законном основании зарегистрировать сходный до степени смешения товарный знак после прекращения правовой охраны аналогичного обозначения.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом. В ГК РФ не закреплен перечень субъектов, которые могут относиться к категории заинтересованных лиц. При этом Роспатент в информационном письме от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» указал субъектов, которых можно отнести к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака [2]. Задача таких лиц доказать свою заинтересованность в использовании товарного знака. На правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В качестве примера рассмотрим решение Суда по интеллектуальным правам от 11.11.2016 г. по делу № СИП-563/2016 [5]. ООО «Компания БИС» обратилась в суд с иском о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ № 92795 в отношении части товаров 11-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования. Истец указывал, что имеет реальное намерение использовать обозначение «FUNAI ФУНАИ» в своей деятельности и осуществляет необходимые подготовительные действия к его использованию, в частности подал соответствующую заявку в Роспатент, предварительно разработал макет продукции, планируемой к производству и т.д. В подтверждение осуществления подготовительных действий к использованию обозначения «FUNAI» общество представило в материалы дела разработки дизайнерской концепции, основных технических требований для оборудования торговой марки «FUNAI» для продуктов: электрический конвектор, кондиционер, водонагреватель электрический накопительного типа, увлажнитель.

Ответчик ссылался на то, что у истца отсутствует законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. По мнению компании, общество намерено решить воспользоваться мировой известностью и узнаваемостью бренда «FUNAI» для бытовой электротехники, поскольку товарные знаки компании широко известны во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. Кроме того, ответчик считал, что такие товары как кондиционеры, могут быть признаны однородными телевизорам и DVD-технике, поскольку относятся они к одному и тому же виду товаров (бытовая электротехника), сделаны из одних и тех же материалов (металл, пластмасса), а также реализуются через одни и те же каналы сбыта.

Также компания ссылалась на то, что обозначение «FUNAI» является частью ее фирменного наименования, устав компании содержит основные виды деятельности, к которым относится производство различных видов электрооборудования, в связи с чем на территории Российской Федерации в силу действующего законодательства в отношении однородных товаров не может быть зарегистрирован тождественный или сходный до степени смешения товарный знак.

Сравнение перечней товаров, фактически реализуемых истцом, товаров, в отношении которых истцом подана названная заявка, и товаров 11-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, показало, что они однородны, и могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Суд пришел к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте спорное обозначение в отношении товаров, однородных товару 11-го класса МКТУ, для которого зарегистрирован спорный товарный знак.

Также судом отклонен довод компании о злоупотреблении обществом правом при подаче настоящего иска, поскольку вопреки статье 10 ГК РФ в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что общество заведомо недобросовестно осуществляло свои права с единственной целью причинить вред другому лицу [5]. Кроме того, как пояснил Суд по интеллектуальным правам, наличие исключитель-

ных прав на фирменное наименование, содержащее словесный элемент товарного знака, а также на дизайн его изобразительного элемента не может быть основанием для сохранения правовой охраны неиспользуемого обозначения.

В рассмотренной ситуации компания-ответчик не доказала факт надлежащего использования спорного товарного знака. В то время как истец представил достаточное количество доказательств своей заинтересованности в товарном знаке.

ВЫВОДЫ

Следует сделать вывод о том, что доказывание заинтересованности достаточно проблематичная процедура, требующая помимо представления заявления на регистрацию сходного товарного знака, также материалы, подтверждающие интерес в регистрации.

Таким образом, считаем, что в гражданском законодательстве следует более четко определить круг лиц, которые могут обратиться с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, уделить внимание тому, что понимается под заинтересованностью. Кроме того, в законе следует установить перечень наиболее существенных доказательств, необходимых для подтверждения намерения использовать товарный знак, а также указать виды доказательств, свидетельствующих о факте использования спорного обозначения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 52. — Ст. 5497; 2022. — № 52. — Ст. 9359.
2. Информационное письмо от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rupto.ru/docs/other/inf_sing3 (дата обращения: 27.12.2022).
3. Шалобанова Н.П. Правовая охрана товарного знака: проблемы правоприменения // Интеллектуальная собственность в инновационном развитии региона: материалы регион. науч. — практ. конф., Хабаровск, 29 апр. 2016 г. — Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. — С. 55–61.
4. Сальник О., Тимофеева О. Сходство товарных знаков. Как добиться регистрации при наличии уже зарегистрированных аналогов // Юрист компании. — 2011. — № 8. — С. 52–55.
5. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2016 г. по делу № СИП-563/206 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71445848/#ixzz4bbN8iVU1> (дата обращения: 18.12.2022)

© Шалобанова Наталья Павловна (ruyatishnat@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»