

Обращение главного редактора



Т.А. Балебанова,
*кандидат юридических наук,
главный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам*

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию восьмой номер Журнала Суда по интеллектуальным правам. Надеемся, что представленные в нем материалы будут вам интересны и полезны, в том числе, с точки зрения правоприменительной практики.

По традиции приводим краткий обзор мероприятий, состоявшихся в апреле-июне 2015 г. и посвященных правовому регулированию прав на результаты интеллектуальной деятельности.

22 апреля 2015 г. в рамках VIII Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы судебной практики по промышленной собственности», организованная Торгово-промышленной палатой РФ совместно с Судом по интеллектуальным правам под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В мероприятии приняли участие: судья Высшего земельного суда земли Франкфурта-на-Майне Штефан Гёрэ, судья Федерального патентного суда ФРГ Ина Шнурр, судья Парижского Апелляционного суда Силви Неро, судья суда округа Даижён Южной Кореи Хи Йонг Джионг, старший юридический советник отдела обеспечения уважения интеллектуальной собственности Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности Юн Джу Мин, российские судьи, представители органов законодательной и исполнительной власти, а также представители юридического и делового сообщества.

После заслушивания докладов участники мероприятия обсудили модельные дела. Своим опытом поделились зарубежные коллеги, практикующие юристы и судьи.

Во время конференции состоялось открытое заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, посвященное обсуждению справки «Ответственность информационного посредника. Использование товарных знаков в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». На Интернет-сайте нашего Журнала Вы можете ознакомиться с материалами данной конференции: докладами зарубежных коллег, проектом справки и видеозаписью заседания.

28 мая 2015 г. в рамках V Петербургского международного юридического форума был проведен круглый стол *«Товарные знаки: щит или меч? Актуальные вопросы правоприменительной практики»*. В его работе приняла участие председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**. Участники круглого стола выступили с докладами по вопросам актуальной судебной и административной практики по делам, связанным со спорами в области приобретения, прекращения и нарушения прав на товарные знаки. При этом особое внимание было уделено вопросам разграничения ситуаций, когда права на товарные знаки реализуются добросовестно, с теми, когда действия правообладателя могут быть охарактеризованы как недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом. Обсуждался особый статус института общеизвестного товарного знака и связанный с ним расширенный объем прав, а также ряд других актуальных вопросов.

10 июня 2015 г. состоялась конференция *«Актуальные вопросы интеллектуальной собственности»*. От имени Суда по интеллектуальным правам на мероприятии выступила начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики **К.Ю. Бубнова** с докладом на тему *«Обзор значимых судебных решений по вопросам интеллектуальной собственности за 2013-2015 гг.»*.

23 июня 2015 г. Международной торговой палатой (ICC Russia) был организован круглый стол на тему *«Новый антипиратский закон и иные инициативы по защите авторских и смежных прав в Интернете»*. На данном мероприятии обсуждались первые итоги применения «антипиратского» закона и пути его совершенствования с учетом международного опыта и правоприменительной практики, а также концепция глобального лицензирования и другие механизмы регулирования оборота контента в сети Интернет.

В заключение хотелось бы напомнить, что на страницах нашего Журнала вы можете обсудить наиболее интересные и актуальные вопросы развития науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Успехов в Ваших начинаниях!

Обращение главного научного редактора



В.А. Корнеев,

*кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам*

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом номере Журнала Суда по интеллектуальным правам опубликованы материалы заседаний Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам и статьи, посвященные актуальным вопросам судебной практики в области охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Неудивительно, что тематика статей, направляемых нашими авторами для публикации, нередко сочетается с тематикой проводимых заседаний совета. Так, одним из самых актуальных вопросов практики рассмотрения дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является вопрос об учете однородности товаров и услуг при оценке заинтересованности лица, обратившегося с заявлением в суд, и при оценке доказательств использования товарного знака, представленных правообладателем. Этой теме было посвящено одно из последних заседаний Научно-консультативного совета (материалы вы можете найти на страницах журнала) и одна из статей, также опубликованных в журнале.

Суд по интеллектуальным правам работает уже два года и за это время сложилась картина того, по каким темам возникает больше всего вопросов в судебной практике.

Неслучайно авторами выбираются темы своих статей именно по таким, актуальным для практики вопросам.

В этом номере вы можете ознакомиться со статьями, посвященными вопросам патентного права, а также вопросам недобросовестной конкуренции.

В целом нужно отметить, что за последнее время стороны при рассмотрении дел все чаще ссылаются на недобросовестность друг друга и все чаще суд оценивает вопросы применения ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции» и ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Очевидно, что требуется не только практическое, но и научное осмысление возникающих в этой сфере вопросов.

Хотелось бы обратить внимание ученых – авторов, готовящих свои статьи для публикации в Журнале Суда по интеллектуальным правам, – что тематика нашего журнала не ограничивается только вопросами предоставления и прекращения правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Суд по интеллектуальным правам является

также судом кассационной инстанции по делам о защите интеллектуальных прав. С этой точки зрения любые вопросы применения законодательства об охране и защите интеллектуальных прав могут быть раскрыты на страницах нашего журнала. Кроме того, это журнал суда, поэтому в нем могут освящаться не только вопросы материального права, но и вопросы судопроизводства.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам – суд специфический. Он создан для рассмотрения дел с точки зрения не только вопросов права, но и вопросов естественных и технических наук. Были бы рады опубликовать на страницах журнала и статьи, посвященные вопросам именно этих наук в их приложении к защите интеллектуальных прав.

Содержание

Официальная хроника

- 7 **Протокол № 8. Заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 18 февраля 2015 г.**
- 13 **Протокол № 9. Заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 20 марта 2015 г.**

Право на товарные знаки

- 22 *Л.А. Новоселова*
«Паразитический» маркетинг: основные симптомы и методы борьбы
В статье раскрывается понятие «паразитарной конкуренции» как вида недобросовестной конкуренции при регистрации и использовании средств индивидуализации, в частности, товарных знаков. Определяются возможные способы защиты от недобросовестных действий, имеющих признаки недобросовестной конкуренции; анализируются возможности защиты в административном и судебном порядке. На основании ряда судебных актов выявляются обстоятельства, подлежащие установлению для признания действий актом недобросовестной конкуренции.
- 29 *В.А. Корнеев, Н.Л. Рассомагина*
О недобросовестности при приобретении и (или) использовании прав на товарный знак
В работе рассмотрены вопросы, касающиеся недобросовестной конкуренции при приобретении и использовании участниками хозяйственного оборота исключительного права на товарный знак как средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ или услуг: понятие недобросовестной конкуренции, проявляющейся в соответствующей сфере; момент совершения нарушения, выразившегося в недобросовестной конкуренции при приобретении и/или использовании исключительного права на товарный знак; критерии определения недобросовестного поведения; состав лиц, которые могут считаться потерпевшими от действий, связанных с недобросовестной конкуренцией.
- 39 *С.М. Уколов*
Судебная практика признания товарных знаков общеизвестными
На основе нескольких судебных дел в статье анализируются подходы Роспатента и Суда по интеллектуальным правам к рассмотрению вопросов о признании товарных знаков общеизвестными.
- 49 *Н.А. Радченко*
Однородность и ее влияние на судьбу товарного знака
Автором приводится теоретический анализ применимости критерия однородности при рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, а также анализируется правоприменительная практика судов при оценке однородности товаров и услуг.

Главный редактор:

Т.А. Балебанова

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова,
В.В. Голофаев,
М.А. Рожкова,
Д.В. Афанасьев,
Р.В. Силаев,
Е.М. Моисеева,
Е.А. Павлова,
В.О. Калятин

Редакционный совет:

Л.А. Новоселова,
В.А. Корнеев,
В.Ф. Яковлев,
В.В. Витрянский,
А.Л. Маковский,
Э.П. Гаврилов,
П.В. Крашенинников,
Т.К. Андреева,
Е.А. Суханов,
И.А. Дроздов

Секретарь редакционного совета:

В.С. Ламбина

Дизайн, верстка, цветокоррекция:

Е.М. Гордеева

Корректор:

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

© Суд по интеллектуальным правам, Фонд «Правовая поддержка», 2015

- 59 *А.М. Зайцев*
«Сбербар», «Газпромчик»: возможно ли использование пародийных товарных знаков в России?
В представленной статье автор анализирует опыт США в использовании пародии в качестве товарного знака и рассматривает возможность использования пародии как средства индивидуализации на территории России.

Патентное право

- 64 *А.Н. Оганесян*
Некоторые особенности рассмотрения в судебно-арбитражной практике споров о праве преждепользования
В статье анализируются некоторые особенности рассмотрения в судебно-арбитражной практике дел о признании права преждепользования, в том числе основные подходы судов к разрешению тех или иных спорных вопросов применительно к тем условиям, при соблюдении которых у заинтересованного лица может возникнуть право преждепользования в соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса РФ.

- 69 *Н.В. Кащенко*
Патентные агрегаторы: иллюзия защиты
Крупным компаниям зачастую гораздо проще заплатить патентным троллям и агрегаторам, чем разбираться в сути претензии и отстаивать свои интересы в суде, что, по мнению автора, вызывает тревогу и опасение. На примере претензионной практики в США автор исследует вопрос «эффективности» деятельности патентных агрегаторов и доказывает нецелесообразность урегулирования патентных споров при помощи сомнительных посредников.

Правовые вопросы

- 73 *А.В. Казарян*
Специализированные суды по интеллектуальным правам
В рамках статьи автор рассматривает систему и юрисдикцию специальных судов по интеллектуальным правам в Китае, Японии, Великобритании, США и других странах. Анализируются особенности и результаты функционирования таких судов и дальнейшие пути развития.

ПРОТОКОЛ № 8.

Заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (18 февраля 2015 г.)

На заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам Российской Федерации 18 февраля 2015 г. обсуждались вопросы о характере прав унитарных предприятий, в том числе казенных предприятий, на объекты интеллектуальной собственности.

Члены Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, присутствующие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна (ведущий заседания, председатель Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам) – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель Председателя Суда по интеллектуальным правам.

3. Козырь Оксана Михайловна – кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Фе-

дерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке.

4. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующая кафедрой Российской школы частного права.

5. Попов Владимир Валентинович – кандидат юридических наук, судья Верховного Суда Российской Федерации.

6. Рузакова Ольга Александровна – доктор юридических наук, заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

7. Трахтенгерц Людмила Анатольевна – кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

На заседании также присутствовали:

8. Данилов Георгий Юрьевич – судья, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

9. Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда по интеллектуальным правам.

10. Кручинина Надежда Александровна – судья Суда по интеллектуальным правам.

11. Рогожин Сергей Петрович – судья Суда по интеллектуальным правам;

12. Тарасов Николай Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам.

13. Уколов Сергей Михайлович – председатель 1 судебного состава, судья Суда по интеллектуальным правам.

14. Химичев Виктор Афанасьевич – кандидат юридических наук, председатель 2 судебного состава, судья Суда по интеллектуальным правам.

Письменные отзывы предоставили:

1. Т. Е. Абова – доктор юридических наук, профессор, руководитель Центра цивилистических исследований Института государства и права Российской академии наук.

2. Е.А. Павлова – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующая кафедрой Российской школы частного права

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации Л.А. Новоселова, пояснившая, что выносимые на обсуждение вопросы были поставлены перед рабочей группой по просьбе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Первый (основной) вопрос, вынесенный на обсуждение, касался того, какими правами в отношении объектов интеллектуальной собственности могут обладать унитарные предприятия (в том числе казенные предприятия). Данный вопрос возникает в связи с тем, что унитарные предприятия могут быть субъектами лишь ограниченных вещных прав (право оперативного управления, право хозяйственного ведения), но и не могут иметь вещи на праве собственности. Распространяя противопоставление права собственности и ограниченных вещных прав на сферу интеллектуальных прав, некоторые суды закрепляли права на объекты интеллектуальной собственности за унитарными предприятиями (в частности, права на товарные знаки) на ограниченном вещном праве, что образует первый подход.

Согласно второму подходу, вещные и исключительные права представляют собой две категории

прав, и нет никаких оснований применять по аналогии нормы о вещных правах унитарных предприятий при рассмотрении вопросов об исключительных правах. В соответствии с последним подходом за унитарным предприятием может быть признано исключительное право на объект интеллектуальной собственности как таковое, в полном объеме; а также возможны договоры об отчуждении исключительных прав, где приобретателем выступают унитарные предприятия, которые по таким договорам приобретают исключительное право в полном объеме.

По большей части соответствующие споры относятся к товарным знакам (Л.А. Новоселова). В частности, не может быть «государственно-го» фирменного наименования – это сфера оказывается целиком в ведении самих предприятий (О.М. Козырь).

Выступившая первой Л.А. Трахтенгерц подчеркнула, что режимы вещных прав и исключительных прав различались всегда, и этот вопрос в цивилистической доктрине сомнений не вызывал и не вызывает. Так, «право оперативного управления – атрибут права собственности... такая система не распространяется на исключительные права, которые в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) входят в состав интеллектуальных прав и имеют иную правовую природу, обусловленную нематериальным характером самого объекта». Судебная же практика, по которой за унитарными предприятиями интеллектуальные права закреплялись на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, никогда не отвечала действующему законодательству и вызывает упрек, отмечает Л.А. Трахтенгерц.

Вместе с тем Л.А. Трахтенгерц, Е.А. Павлова и другие выступавшие подтвердили существование не только судебной практики, закрепляющей за унитарными предприятиями объекты интеллектуальной собственности на ограниченном вещном праве, но и практики регистрации товарных знаков «за унитарным предприятием от имени Российской Федерации»; а также закрепления за унитарным предприятием объектов интеллектуальной собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании ненормативных актов государственных орга-

нов. Соответствующие факты отражались в бухгалтерском учете и в уставных документах унитарных предприятий. Итак, до последнего времени права на объекты интеллектуальной собственности могли закрепляться как ограниченные вещные права, это до определенной степени признавалось и было нередким явлением.

Если утверждать, что у соответствующих правообладателей – унитарных предприятий все эти годы, по выражению **Е.А. Павловой**, «были неправильные права», это без дополнительных уточнений может привести к крайне нежелательным последствиям. На это прямо указывает **Л.А. Новоселова**: «Ряд сделок по отчуждению... совершался именно в режиме имущества, находящегося в оперативном управлении... Мы эти сделки опорочим во многом, если мы скажем, что там не тот субъект права, который распоряжался... Мы поставим под угрозу договоры, которые предприятия заключали по отчуждению или по представлению лицензии на эти права». Рассуждая сходным образом, **Е.А. Павлова** указывает, что применительно к интеллектуальным правам категорически отрицать конструкцию оперативного управления (хозяйственного ведения) нельзя, поскольку это приведет к разрушению сложившейся системы правоотношений.

Е.А. Павлова указала на один из возможных источников сложившейся ситуации с закреплением объектов интеллектуальной собственности в режиме ограниченного вещного права. Дело в том, что в ст. 128 ГК РФ среди объектов гражданских прав перечислены вещи и «иное имущество, в том числе имущественные права», а, например, в ст. 113 ГК РФ указано, что «унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество». Отсюда можно сделать скоропалительный вывод о том, что интеллектуальные права как права имущественные относятся к «имуществу» и могут «закрепляться» собственником имущества унитарного предприятия на ограниченном вещном праве. Однако данный вывод ошибочен уже потому, что в ГК РФ термин «имущество» многозначен. Так, в ст. 113 ГК РФ в контексте «закрепления имущества за предприятием» речь идет только о телесных, осязаемых вещах, что исключает возможность существования

ограниченных вещных прав на объекты интеллектуальной собственности. (Другой вопрос, что в некоторых контекстах «имущество» включает в себя вообще все вещи и имущественные права, в том числе и интеллектуальные. Например, как указывает **Л.А. Новоселова**, если имеется в виду предприятие как имущественный комплекс по ст. 132 ГК РФ, то, разумеется, в состав имущества предприятия будут входить и интеллектуальные права.)

Т.Е. Абова в письменном отзыве расставила акценты несколько иначе. Если ограничиваться товарными знаками, то в СССР они вообще не имели ценности. Только после 1991 г. была установлена имущественная ценность товарных знаков, которая нашла отражение в балансах предприятий, в том числе и казенных. В профильном законодательстве тех лет (это, в частности, закон «О товарных знаках и знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров», а также Федеральный закон от 12.12.2006 «О товарных знаках и знаках обслуживания, зарегистрированных в бывшем СССР») нет никаких указаний о том, что товарные знаки – не вещь. В то же время закрепление государством за казенными предприятиями товарных знаков на праве оперативного управления давало возможность предприятиям владеть этими правами и реализовывать их. Поэтому, как подчеркивает **Т.Е. Абова**, нет оснований считать конструкцию, по которой товарные знаки закреплялись на праве оперативного управления, какой-то ущербной; здесь **Т.Е. Абова**, по сути, вступает в заочный спор с **Л.А. Трахтенгерц**. Безусловно, указывает **Т.Е. Абова**, после введения в ст. 1227 ГК РФ п. 3 ситуация изменилась, но лишь на будущее время.

Продолжая свое выступление, **Л.А. Трахтенгерц** обратила внимание собравшихся на недавнее постановление Правительства РФ от 12.02.2015 № 117 «О передаче федеральному казенному предприятию „Союзплодоимпорт“ исключительных прав на товарные знаки на алкогольную и спиртосодержащую продукцию», по которому государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом должно заключить с «Союзплодоимпортом» «договоры об отчуждении... исключительных прав на товарные знаки». Вопрос о принадлежности соответствующих товарных знаков, как указывает **Л.А. Трахтенгерц**, воз-

ник в связи с продолжающимся судебным спором в США: американской юридической системе непонятно, как государственное предприятие может «представлять интересы, но не быть представителем, и защищать права, но не быть правообладателем». Поясняет мысль Л.А. Трахтенгерц замечание-реплика **В.А. Корнеева**: если считать, что при наличии права оперативного управления единственным правообладателем является государство, то это автоматически означает, что предприятие правообладателем не является и при формальном подходе американского суда никаких исков предъявлять не может. Как указывает **Е.А. Павлова**, все эти затруднения характерны именно для США; в европейских судах, где с концепцией оперативного управления знакомы, соответствующих трудностей не возникает.

Данная проблема может разрешаться, по сути, единственным способом. Как подчеркнула **Л.А. Трахтенгерц**, нет никаких сомнений, что унитарные и казенные предприятия могут обращаться в суд за защитой интеллектуальных прав и тогда, когда эти права закреплены за ними по типу ограниченных вещных прав. При этом точная правовая квалификация соответствующего права предприятия вторична: «Такое право есть, независимо от того, что мы его квалифицируем или нет как „ограниченное“» (**Л.А. Новоселова**). Главное – что предприятие всегда может защищаться в суде, самостоятельно и это безусловно подтверждается российской судебной практикой (на последний момент со ссылкой на постановления Высшего Арбитражного Суда обратил внимание **В.А. Корнеев**). А раз это работает в России, то может практиковаться и в других странах. Как указала **Е.А. Павлова**, встречающееся в США восприятие оперативного управления как якобы не дающего возможности полноценно представлять интересы правообладателя является ошибочным.

Что же касается заключения договора об отчуждении в пользу «Союзплодоимпорта», то по мнению **Л.А. Новоселовой**, даже если этот договор и будет заключен, он ничего не сможет изменить на прошлое время; а скорее наоборот, создаст видимость того, что «Союзплодоимпорт» до этого никаких прав не имел, что не только нежелательно, но и не соответствует прежнему положению дел.

Ряд выступавших (**Е.А. Павлова**, **Л.А. Трахтенгерц**) констатировали, что в предшествовавшие годы фактически сложилась система параллельного оформления интеллектуальных прав для государственных предприятий. Не без иронии **О.М. Козырь** отметила, что «те предприятия, кто „неправильно поняли“, шли по оперативному управлению, а те, кто „правильно поняли“, выбивали себе правильное оформление», то есть оформление исключительного права непосредственно на имя предприятия.

В.А. Корнеев заметил, что дело тут не в «понятливости». Конечно, предприятия могли становиться непосредственными правообладателями. Однако если правообладателем была Российская Федерация, то «поскольку до введения в действие IV части ГК РФ не существовало механизма использования Российской Федерацией своих интеллектуальных прав, постольку Российская Федерация использовала известный механизм оперативного управления... через этот механизм она распоряжалась своим правом, потому что у нее другого механизма не было». Иными словами, схема с передачей в оперативное управление использовалась не как попало, а для тех и только для тех прав, которые «изначально» принадлежали Российской Федерации и использовалась вынужденно, при отсутствии иных правовых механизмов. В последнем случае, как отметил **В.В. Попов**, речь идет по большей части о «советских» товарных знаках. Что же касается постсоветского периода, то **В.А. Корнеев** привел в качестве примера недавно рассмотренное Судом дело, где были признаны за унитарным предприятием права на результат интеллектуальной деятельности работника этого предприятия, несмотря на возражения государственного органа, считавшего, что правообладателем здесь стало само государство.

Подводя некоторый итог, **Л.А. Новоселова** отметила, что во взаимоотношениях с третьими лицами предприятие должно рассматриваться как правообладатель в обоих случаях (при «прямом» оформлении и при оформлении по типу ограниченного вещного права). Что же касается деталей взаимоотношений между предприятием и учредившим его публичным образованием (государством), то они как бы остаются за скобками отно-

шений по поводу интеллектуальных прав. Таким образом, делает вывод Л.А. Новоселова, действующие положения ГК РФ о нераспространении режима вещных прав на интеллектуальные права означают, что «унитарные предприятия теми исключительными правами, которые закреплены за ними, могут распоряжаться самостоятельно без каких бы то ни было ограничений».

Е.А. Павлова поддержала данный вывод, однако уточнила, что при этом все равно действуют правила о распоряжении особо ценным имуществом, ограниченной правоспособности и тому подобном, которые имеются в ГК РФ для унитарных (казенных) предприятий. При этом выступавшие отметили, что в федеральном законе «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» нет ни слова об интеллектуальных правах, что, конечно, не способствует ясности вопроса, в особенности для руководства самих предприятий, которые предпочитают изучать не ГК РФ, а специальное законодательство о деятельности таких предприятий».

В ряде реплик прозвучала мысль о возможных нежелательных последствиях признания «всех прав» на результаты интеллектуальной деятельности за предприятиями, даже если эти объекты были закреплены на ограниченном вещном праве; в частности, **Л.А. Новоселова**, отвечая на одну реплику, заметила: «Осталось только государству объяснить, что, оказывается, оно теперь уже ни при чем». Так, в некоторых случаях, как отметила **Л.А. Трахтенгерц**, объекты интеллектуальных прав передавались унитарным предприятиям на основании постановлений Правительства РФ, причем в этих постановлениях полномочия предприятий могли прописываться явно и подробно, иногда даже отдельно указывалось право на судебное представительство и защиту. Если считать, что такой «расщепленный» режим не действует, то все это может кончиться распродажей унитарными предприятиями товарных знаков по принципу «это мое, и я могу распоряжаться этим без ограничений».

Наряду с указанными случаями имеются, как заметила **Л.А. Новоселова**, и случаи, когда никаких постановлений Правительства Российской Федерации не было и права закреплялись (передавались) на основании двухсторонних актов, при этом

пределы полномочий никак не прописывались; по существу это означало передачу всех возможных полномочий. **Н.Н. Тарасов** в связи с этим привел в качестве примера сходные события, по поводу которых были судебные дела в Арбитражном суде города Москвы, указав, что значительное количество результатов интеллектуальной деятельности было передано бывшим ФГУПам по актам, составленным с одной стороны Росимуществом, с другой – ФГУПами. Было отмечено также, что указанные акты не устанавливали никаких пределов объемов использования результатов интеллектуальной деятельности.

В ходе дискуссии **О.А. Рузакова** выдвинула предложение ввести следующую презумпцию: если из акта органа государственной власти не следует иное, то унитарные предприятия, имеющие закрепленные за ними на ограниченном вещном праве объекты интеллектуальной собственности, наделяются полномочиями по осуществлению исключительного права и иных прав, но субъектом этих прав остается государство.

Вместе с тем, как еще раз подчеркнула **Е.А. Павлова**, «исключительное право либо есть, либо его нет»; предотвратить разбазаривание объектов интеллектуальных прав можно только через механизм ограниченной правоспособности унитарных предприятий, согласия учредителя на совершение определенных сделок и так далее (об этом говорилось выше). Функционально такой механизм, как отмечает **В.А. Корнеев**, поддержанный **В.А. Химичевым**; мало чем отличается от режима оперативного управления: «У правообладателя-предприятия есть исключительное право, но распоряжаться им можно только с согласия учредителя, то есть по аналогии с оперативным управлением».

На обсуждение также были вынесены два побочных вопроса.

Второй вопрос касался того, могло ли государство – как до, так и после 1 октября 2014 г. – передать на основании договора унитарному предприятию полный объем прав в отношении товарного знака (произвести его отчуждение).

По мнению **Е.А. Павловой**, ответ на поставленный вопрос положительный независимо от даты передачи. При обсуждении **Е.А. Павлова** отмети-

ла следующее. Во-первых, передача того или иного объекта интеллектуальных прав унитарному предприятию на ограниченном вещном праве (этот вопрос был подробно обсужден выше) не исключает в дальнейшем для государства по своему усмотрению полностью передать права на соответствующий объект этому предприятию. Во-вторых, отчуждение в пользу унитарного предприятия объекта интеллектуальных прав в принципе возможно не только на основании закона, но и на основании ненормативного акта органа власти.

Третий вопрос касался применения п. 3 ст. 1227 ГК РФ, введенного законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, к казенным предприятиям. Изложенная в указанном пункте норма права закрепляет, что к интеллектуальным правам не применяются положения о вещных правах.

Отвечая на вопрос, **Е.А. Павлова** сделала вывод о том, что соответствующая норма имеет силу на будущее время, то есть с 1 октября 2014 г. не допускается оформление унитарными пред-

приятиями объектов интеллектуальных прав на праве оперативного управления (хозяйственного ведения). Однако эта норма не препятствует признанию существования и действительности таких прав, оформленных в прошлом; в том числе, например, товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом в реестре за казенными предприятиями «от имени Российской Федерации». Аналогичное мнение выражено в отзыве **Т.Е. Абовой**, которая особо подчеркнула, что «правообладателям товарных знаков, обладавших правом оперативного управления на них до вступления в силу ст. 1227 ГК РФ; принадлежит право на предъявление иска с целью защиты их исключительных прав на товарные знаки, нарушенные ответной стороной».

В заключительной части заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам Председатель Суда **Л.А. Новоселова** поблагодарила собравшихся за помощь Суду и участие в рабочей группе.

ПРОТОКОЛ № 9. Заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

(20 марта 2015 г.)

На заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 20 марта 2015 г. обсуждались некоторые вопросы применения норм процессуального и материального права в спорах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, а именно вопрос учета однородности товаров в подобных спорах и вопрос о процессуальных последствиях изменения правообладателя в ходе судебного разбирательства.

В заседании приняли участие члены Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам:

1. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

3. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по ин-

теллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса.

4. Близнец Иван Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), академик Российской академии естественных наук (РАЕН).

5. Васильева Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, кандидат юридических наук, доцент по специальности.

6. Гаврилов Денис Александрович – кандидат юридических наук, заместитель начальника правового управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

7. Герасименко Светлана Анатольевна – государственный советник юстиции 2 класса Российской Федерации.

8. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследования

тельского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующая кафедрой Российской школы частного права.

Также выступали:

10. Радченко Наталия Александровна – кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ, «Городисский и партнеры».

11. Разумова Галина Валерьевна – заведующий отделом судебного представительства Роспатент (Федеральное агентство интеллектуальной собственности Российской Федерации).

12. Робинов Алексей Александрович – доцент кафедры международного права Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

13. Рогожин Сергей Петрович – кандидат юридических наук, доцент, судья Суда по интеллектуальным правам.

14. Тарасов Николай Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам.

Письменные отзывы предоставили члены НКС:

15. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса.

16. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии.

17. Медведев Валерий Николаевич – патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный.

18. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), руководитель практики интеллектуальной собственности ООО «Пепеляев Групп».

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**.

Вопросы, предложенные к обсуждению на заседании, касались прекращения правовой охраны товарного знака в судебном порядке вследствие его неиспользования. Такое прекра-

щение предусмотрено п.п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 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. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался».

Аналогичные нормы имеются в международных соглашениях (подп. 1 п.а ст. 5 Парижской конвенции, ст. 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).

Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался того, в какой степени при решении в судебном порядке вопроса о досрочном прекращении товарного знака вследствие его неиспользования должна учитываться однородность товаров. Данный вопрос возник в связи со следующим.

При регистрации товарного знака заявка на его регистрацию должна содержать перечень товаров, в отношении которых регистрация испрашивается. При этом возможно указание как конкретных видов товаров, так и обобщенных наименований, охватывающих максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя (см. приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02.03.1998 № 41).

В ГК РФ понятие «однородности» товаров возникает в контексте запрета на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, если товары, идентифицируемые теми и другими товарными знаками, являются «однородными» (подп. 1 п. 6 ст. 1483). Понятие «однородности» товаров истолковывается, например, как принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю. Вывод об однородности может быть сделан как на основании родо-видовых характеристик товаров (на-

пример, оба товара являются мячами для гольфа); так и на основании иных данных (условия реализации товаров, возможность их «пересечения» в розничной сети, круг потребителей и пр.). При этом отнесение товаров к одному и тому же классу Международной классификации товаров и услуг никакого значения не имеет.

В судебной практике возник вопрос о том, должен ли правообладатель, чье право на товарный знак оспаривается по мотиву неиспользования, для сохранения своего права доказать (а) фактическое использование товарного знака в отношении каждого товара из перечисленных в свидетельстве на товарный знак, или же (б) использование товарного знака в отношении какого-либо из однородных товаров. Также возникает вопрос о том, как поступать в ситуациях, когда в свидетельстве виды товаров указаны обобщенно.

Первый подход, доминирующий в современной судебной практике, на что указала в вводном слове **Л.А. Новоселова**, основывается на том, что правообладатель, чтобы сохранить охрану товарного знака в отношении того или иного товара, должен всякий раз доказывать, что товарный знак фактически используется в отношении именно этого товара (тот факт, что товарный знак используется в отношении товаров, однородных со «спорным» товаром, не является достаточным). Данный подход можно усмотреть из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.11.2011 № 8817/2011.

Вместе с тем указанный подход нуждается в уточнении. В частности, может быть сохранена правовая охрана в отношении товара в целом, если доказано использование товарного знака в отношении некоторых форм этого товара (например, если доказано использование для шампуня-пасты, то сохраняется правовая охрана и для крема-мыла для волос). Развитием этого подхода является сохранение правовой охраны в отношении товаров, определенных в свидетельстве родовым наименованием, если доказано использование товарного знака в отношении какого-либо товара, подходящего под это родовое наименование (например, если доказано использование товарного знака для ряженки, то сохраняется правовая охрана для «молочных продуктов» в целом, поскольку ряженка является од-

ним из видов молочных продуктов). См. соответственно постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2014 № СИП-78/2014 и 03.09.2014 № СИП-78/2014.

Второй подход основывается на том, что определяющей является однородность товаров независимо от того, в отношении каких товаров и с какими формулировками товарный знак зарегистрирован: при доказанности использования товарного знака в отношении одного товара должна быть сохранена правовая охрана в отношении всех однородных с ним товаров. Данный подход основывается на рекомендациях ВОИС, согласно которым при использовании товарного знака по одному товару охрана должна предоставляться по всем однородным товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Кроме того, использование второго подхода предотвращает ситуации, когда заинтересованное лицо, добившись прекращения правовой охраны в отношении однородных товаров исключительно по мотиву неиспользования, не может в дальнейшем зарегистрировать товарный знак само.

Выступившие в основном поддержали первый подход, но с известными уточнениями.

Так, открывший обсуждение **А.А. Робинов** указал, что «по букве закона использование рассматривается в отношении каждого товара». Иное приводит к необоснованному расширению перечня товаров, по которым охрана предоставляется. Это связано с тем, что правовая охрана товарному знаку предоставляется не только на указанные в свидетельстве товары, но и на однородные с ними товары; если сохранять охрану не только в отношении реально используемых товаров, но и в отношении любых однородных с ними, то в конечном счете это может привести к тому, что «знак используется для одних товаров, а охрана будет предоставляться и для тех товаров, которые по сути неоднородны с ним». Например, организация зарегистрировала товарный знак для конфет и для печенья, но фактически производит только конфеты; оспаривает регистрацию другая организация, которая производит хлебобулочные изделия. Так как первая организация производит только конфеты, охрана ее товарного знака не должна распространяться на печенье. Кроме того, когда на рынке один

производитель использует товарный знак для конфет, а другой – для хлебобулочных изделий, никакого смешения не возникает.

Вместе с тем А.А. Робинов указал на другую проблему – проблему описания товара очень широким родовым наименованием. Данная проблема особенно характерна для товарных знаков, зарегистрированных не позднее начала 2000-х годов. Как отметил выступавший, здесь возможны оба подхода: охранять позицию целиком, как она сформулирована, несмотря ни на что, или «дробить» ее. В первом случае возникают абсурдные ситуации, когда, например, в свидетельстве товар определен как «двигатели» и под этот термин подпадает «почти все»: и ракетные двигатели, и двигатели моторных лодок. Во втором же случае возникает вопрос: «Как дробить?» – но удовлетворительного ответа на этот вопрос в российском праве нет (при этом, например, в Европейском патентном ведомстве есть подробное руководство на этот счет).

Д.А. Гаврилов также поддержал первый подход. В своем выступлении он подчеркнул, что правообладатель должен понимать, что товарный знак есть средство индивидуализации товара; если он регистрирует товарный знак по тому или иному товару, он должен его производить или намереваться производить. Иной подход, когда товарный знак регистрируется в том числе по товарам, которые производить не собираются, означает недобросовестность правообладателя, попытку «монополизировать» те или иные средства индивидуализации (см. определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 393-О).

Касаясь проблемы регистрации товарных знаков с очень широким родовым наименованием товара, Д.А. Гаврилов высказался за возможность «дробления» позиции, описывающей товары, охраняемые товарным знаком, в той мере, в какой соответствующие товары несопоставимы «по функциональному значению, применению, качественным и техническим характеристикам и иным, по которым потребитель может заменить один товар на другой». В приведенном А.А. Робиновым примере, отмечает Д.А. Гаврилов, совершенно ясно, что двигатели ракет и двигатели моторных лодок – совершенно разные товары, с разными потребителями,

продавцами, ценами, условиями ввода в эксплуатацию и пр.

Е.А. Ариевич посвятил свое выступление проблеме регистрации товарных знаков по товарам с широким родовым наименованием. Как указал Е.А. Ариевич, в мире есть небольшое количество стран (например Аргентина), где достаточно использовать товарный знак в отношении хотя бы одного товара в пределах класса МКТУ, чтобы защита распространялась на любые товары в этом же классе независимо от их использования. Ряд стран использует сходные подходы, где детализация идет не по классам МКТУ, а по подклассам этих классов (Китай).

Однако доминирующим в мире, подчеркивает Е.А. Ариевич, является подход, согласно которому защита может распространяться только непосредственно на те товары, которые фактически используются правообладателем. Этот подход используется и в России: «Норма п. 1 ст. 1486 ГК РФ должна толковаться буквально, требуя от правообладателя доказательств использования товарного знака применительно к каждой позиции перечня товаров и услуг в оспариваемой части регистрации». Дело тут не только в противодействии «монополизации»: исключая из реестра неиспользуемые позиции перечня товаров и услуг, мы избавляем реестр от ненужного балласта, чтобы на рынок могли входить новые правообладатели. Тот же факт, что в России нет серьезных препятствий в регистрации товарных знаков в отношении товаров, определенных неоправданно широкими родовыми признаками; означает лишь, что российские суды должны быть готовы прекращать регистрацию в отношении неиспользуемых товаров в подобных случаях.

Свои доводы выступавший также изложил в письменном отзыве.

Вместе с тем ряд участников дискуссии поддержал второй подход, согласно которому при решении вопроса о прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием товарного знака следует проверять неиспользование товарного знака в отношении не только товара, указанного в реестре, но и однородных ему товаров.

Так, **Н.А. Радченко** отметила, что во всех приведенных ранее примерах описывается примерно следующая ситуация: истец производит товар А и

обращается с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, зарегистрированного по группе товаров В, со ссылкой на то, что ответчик товар А не производит, а производит только товар Б (предполагается, что оба товара А и Б входят в группу товаров В). Например, истец производит фотоаппараты, а ответчик производит лупы и товарный знак зарегистрировал для оптических приборов вообще. Так вот, указывает Н.А. Радченко, возможно и верно будет прекратить правовую охрану товарного знака в отношении товара А, но не потому, что А и Б просто «разные товары», а потому, что, исходя из обстоятельств дела, они являются неоднородными. Поэтому у потребителей не может возникнуть смешения между товаром А и товаром Б. И напротив, если А и Б являются однородными товарами, то правовая охрана товарного знака сохраняется в полном объеме.

В ответ на выступление Н.А. Радченко Е.А. Ариевич отметил, что предложенный Н.А. Радченко подход возможен, если однородность товаров понимается в узком смысле, то есть когда товары считаются неоднородными при наличии любых сомнений («бесспорная однородность»). При этом данное понимание однородности не будет универсальным. Так, истец по иску о прекращении охраны товарного знака вследствие неиспользования должен доказать не только его неиспользование, но и собственную заинтересованность. Заинтересованность истца означает, что истец должен доказать, что он сам производит какие-либо товары, однородные с товарами ответчика. Однако требования для признания товаров однородными в последнем случае гораздо мягче.

В сходном ключе с Е.А. Ариевичем высказался в письменном отзыве **Д.В. Мурзин**, который указал, что изучение по существу вопроса об однородности товаров не должно относиться к предмету доказывания в процессе о досрочном прекращении охраны товарного знака по мотиву его неиспользования (кроме случаев «бесспорной однородности»). Вместе с тем проигравший по такому иску правообладатель не лишен предъявлять возражения на регистрацию товарного знака или использование незарегистрированного товарного знака (подп. 1 п. 6 ст. 1483 и п. 3 ст. 1483 ГК РФ), ссылаясь на однородность с теми товарами, в отношении которых

правовая охрана товарного знака сохранена. И так, как резюмировала Л.А. Новоселова, однородность товаров будет пониматься по-разному для разных целей.

В ответ на реплику Е.А. Ариевича Н.А. Радченко высказала сомнения в том, что подобное различие подходов к оценке неоднородности является корректным. Кроме того, напомнила Н.А. Радченко, не следует забывать, что в любом случае имеется понятие однородности товаров, определяемой при регистрации нового товарного знака. Например, был зарегистрирован товарный знак в отношении вин. По требованию заинтересованного лица, доказавшего, что ответчик производит только белые вина, правовая охрана товарного знака была оставлена только в отношении белых вин. Однако наивно предполагать, что после этого истец сможет зарегистрировать такой же товарный знак в отношении, скажем, красных вин: товары слишком однородны и такая регистрация противоречила бы ГК РФ. **Е.А. Павлова** поддержала последнее замечание Н.А. Радченко и отметила, что не видит смысла в том, чтобы допускать прекращение охраны товарного знака в отношении каких-то товаров, если истец потом все равно не сможет зарегистрировать идентичный или сходный товарный знак на эти товары. Если же предположить, что прекращение охраны товарного знака в отношении каких-то товаров автоматически дает возможность регистрации этого товарного знака в отношении этих же товаров другим лицом независимо от наличия или отсутствия однородности, то это означало бы во многих случаях введение потребителей в заблуждение, что в примере Н.А. Радченко с винами ясно видно.

Сходные доводы приведены в письменном отзыве **В.Н. Медведева**, который указал, что предъявление требования о прекращении регистрации товарного знака в отношении каких-то товаров преследует возможность регистрации тождественного или сходного обозначения. Поэтому «доказанность использования для одного из товаров, включенных в перечень оспариваемой регистрации товарного знака, конечно же, не свидетельствует об использовании этого знака в отношении однородных товаров, но является достаточной для сохранения правовой охраны в отношении этих однородных товаров».

Предоставившая письменный отзыв **В.В. Орлова**, также поддерживая второй подход, заостряет внимание на несколько иной стороне проблемы, а именно на равноправии сторон в процессе о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Как указывает В.В. Орлова, заинтересованное лицо в типичном случае должно доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны в отношении лишь одного или нескольких товаров из всего списка товаров, в отношении которых осуществляется правовая охрана данного товарного знака; при этом не важно, имеет ли истец заинтересованность по другим, однородным товарам. Напротив, правообладатель, защищая свое исключительное право на товарный знак, должен доказать его использование в отношении всех товаров, в отношении которых правовая охрана осуществляется, и если он этого не делает в отношении того или иного товара, правовая охрана прекращается. Именно такой дисбаланс и может скорректировать второй подход, когда учитывается однородность товаров.

В.О. Калятин в ответ на выступления Н.А. Радченко и Е.А. Павловой указал, что запрет на использование сходных с товарным знаком обозначений на товарах, однородных с товарами, по которым этот товарный знак зарегистрирован; преследует в первую очередь общественные интересы, а не защиту исключительного права обладателя товарного знака. Поэтому само по себе аннулирование регистрации товарного знака в отношении части товаров лишь изменяет доказывание при спорах относительно неправомерного использования товарного знака, маркирующего соответствующие товары; но не исключает возможность таких споров. Например, у лица был товарный знак в отношении чая и кофе, но в отношении кофе охрана была позднее аннулирована. Если кто-то неправомерно использует товарный знак в отношении чая, то правообладатель может просто сослаться на то, что у него есть товарный знак и он зарегистрирован в отношении того же товара (чая). Если же кто-то неправомерно использует товарный знак в отношении кофе, правообладателю придется дополнительно доказывать, что это приводит к смешению. Итак, делает вывод В.О. Калятин, «когда мы говорим об аннулировании товарного знака по неис-

пользованию, мы должны смотреть только на неиспользование этого товарного знака, а не на перспективу последующей регистрации; это два разных вопроса».

Некоторые выступавшие, не выразив полной поддержки второму подходу, все же указали на необходимость известного учета фактов использования товарного знака в отношении однородных товаров. Так, **Е.Н. Васильева** обратила внимание на неоднозначность ситуации, когда товарный знак регистрируется в отношении товара, определенного родовым понятием. Дело в том, что соответствующая группа товаров может быть определена весьма узко и восприниматься потребителем как однородная (например, «молочная продукция»). Если компания зарегистрировала товарный знак в отношении такой группы товаров в целом, было бы, по мнению Е.Н. Васильевой, несправедливым лишать соответствующий товарный знак защиты в отношении всей группы товаров по одному только мотиву, что какой-то конкретный товар из группы в данный момент не производится; более того, в этом можно усмотреть и недобросовестное поведение со стороны лица, предъявляющего соответствующее требование в суде. В весьма сходном ключе высказался **И.А. Близнец**, который отметил, что если имеется «общий» товарный знак, зарекомендовавший себя на рынке, но любой желающий может аннулировать его правовую охрану в отношении всех товаров, которые фактически не используются; это, во-первых, будет нарушать интересы потребителей, а во-вторых, может внести серьезную опасность для рынка.

В ходе дискуссии обсуждался ряд смежных вопросов.

Так, **Л.А. Новоселова** заметила, что дискуссия во многом сводится к проблеме регистрации товарных знаков в отношении товаров с широкими родовыми наименованиями (обобщающими названиями), и попросила представителя Роспатента пояснить, как складывается сегодняшняя практика. В ответ на это **Г.В. Разумова** пояснила, что, к сожалению, Роспатент вынужден регистрировать товарные знаки в отношении товаров с обобщающими названиями, если соблюдены формальные требования: «Если в заявке указана „алкогольная продукция“, мы ее и регистрируем». Если по ре-

шению суда сохраняется охрана в отношении конкретных товаров, указанных в решении суда, то в реестр вносятся изменения с использованием формулировки «а именно», например: «алкогольная продукция, а именно вино». Эта формулировка означает, что товарный знак охраняется только в отношении товаров, указанных после слов «а именно»; а в отношении родового понятия в целом охрана не действует.

Кроме того, Л.А. Новоселова подняла проблему учета отношений типа «сырье – конечный продукт» или «деталь – конечный продукт». Имеются в виду ситуации, когда товарный знак зарегистрирован правообладателем как для конечного продукта, так и для сырья или деталей, из которых этот продукт производится; а применяется только для чего-то одного (например, товарный знак зарегистрирован в отношении мяса и пельменей, а применяется только в отношении мяса либо только в отношении пельменей).

Обсуждая данную ситуацию, Д.А. Гаврилов заметил, что в целом нет оснований считать данную ситуацию чем-то особенной: сырье или детали – это один товар (товары), конечный продукт – другой товар. Отклонения от этого правила возможны, когда сырье и конечный продукт почти идентичны (например сырое молоко и пакетированное молоко), но это редкие исключения. Эту позицию поддержал Е.А. Ариевич, заметивший, что в общем случае сырье и конечный продукт – разные, непесекающиеся товары, так что «использование товарного знака в отношении сырья не подтверждает использование в отношении конечного продукта и наоборот». Аналогичная точка зрения высказана в письменном отзыве В.Н. Медведева, который указывает, что «очень редко соотношение товаров как сырье – конечный продукт свидетельствует об их однородности». Для примера В.Н. Медведев рассмотрел в отзыве пару зерно-мучные изделия. Для производства выпечки используется мука, получаемая из зерна, и, следовательно, зерно можно было бы рассматривать как сырье для производства мучных изделий. Однако зерно как товар, с учетом известных критериев однородности, не является однородным к мучным изделиям.

Выступавший позже Н.Н. Тарасов дополнительно заметил, что, выстраивая цепочки сырье –

продукт, можно «соединять» не имеющие ничего общего между собой товары («водка делается из спирта, спирт делается из картофеля либо из зерна – выходим на однородность картофеля и зерна»), что, конечно, не может быть признано допустимым.

Иное мнение изложил в письменном отзыве Д.В. Мурзин. По его мнению, было бы логичным, если правовая охрана в отношении конечного продукта распространяется и на сырье или детали (составные части) для него (но не в «обратном направлении», от сырья или деталей к конечному продукту). Например, если товарный знак «КаМАЗ» зарегистрирован в отношении автомобилей, то правовая охрана должна распространяться и на дверные ручки для автомобильных дверей, но не наоборот. В.В. Орлова в письменном отзыве кратко указала, что «поскольку сырье/детали» по большинству признаков и в большинстве случаев являются однородными», в соответствующих ситуациях «нужно оставлять в силу правовую охрану».

Завершая обсуждение первого вопроса, Л.А. Новоселова отметила, что целью обсуждения было выявление возможных теоретических подходов, а не какого-либо единственного решения; и указала, что в настоящий момент отсутствует необходимость в радикальном пересмотре сложившейся судебной практики.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался процессуальных последствий смены правообладателя в процессе рассмотрения Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Данный вопрос возник в связи со следующим. Исковое заявление о прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования подается истцом к правообладателю на момент подачи иска. Однако решение о прекращении правовой охраны может быть вынесено только в отношении правообладателя на момент вынесения решения. Что делать, если правообладатель меняется в ходе процесса?

Можно использовать следующие подходы решения данной проблемы: замена ненадлежащего ответчика (ч. 1 ст. 47 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса РФ, далее – АПК РФ); процессуальное правопреемство (ст. 48 АПК РФ); привлечение соответчика (ч. 5 ст. 45, ч. 2 ст. 47 АПК РФ).

Замена ненадлежащего ответчика надлежащим отвечает сложившейся судебной практике по данной категории дел. При этом в случае согласия истца на замену такая замена производится, а в случае несогласия дело рассматривается в отношении первоначального правообладателя и в иске отказывается по мотиву предъявления иска к ненадлежащему ответчику. Один из недостатков данного подхода состоит в том, что замена ответчика влечет рассмотрение дела с самого начала, что приводит к затягиванию рассмотрения дела. Вторым недостатком состоит в том, что замена ответчика практически эквивалентна предъявлению иска к новому ответчику, что может повлечь за собой новое исчисление сроков неиспользования товара и т.д. Между тем более логичным было бы, чтобы по спорным отношениям предмет доказывания (заинтересованность истца, неиспользование товарного знака в период до предъявления иска) оставался тем же в ходе процесса.

Использование механизма процессуального правопреемства обосновывается тем, что хотя при смене правообладателя не происходит, как правило, ни сингулярного, ни универсального правопреемства; лицо, которому принадлежит исключительное право, меняется, и к нему переходят (за незначительными исключениями) все права и обязанности, следующие из этого права. Несомненное достоинство данного механизма заключается в том, что в случае процессуального правопреемства рассмотрение дела не начинается с самого начала, а продолжается. Кроме того, данный механизм может быть применен на любой стадии процесса, в то время как ст. 47 АПК РФ применяется только при рассмотрении в суде первой инстанции. Препятствием же использования процессуального правопреемства являются формулировки ст. 48 АПК РФ, согласно которым данный механизм применяется при выбытии стороны в спорном правоотношении (реорганизация организации, уступка долга и пр.); в то время как в данном случае выбытия как такового не происходит. И, как указала в начале обсуждения Л.А. Новоселова, ст. 48 АПК РФ вообще не предусматривает такого основания для правопреемства,

как переход прав на объект интеллектуальных прав к другому лицу.

Привлечение соответчиком нового правообладателя при сохранении статуса ответчика за старым правообладателем имеет то достоинство, что в деле максимально полно привлекаются все заинтересованные лица. С другой стороны, в отношении старого правообладателя, поскольку он правообладателем уже не является, не может быть вынесен судебный акт. Таким образом, хотя прежний правообладатель и может участвовать в процессе на правах ответчика, реально в иске к нему в любом случае будет отказано. Соответственно, возникает вопрос о корректности оставления в качестве стороны в деле лица, в отношении которого суд не может вынести решение.

Выступавшие в большинстве поддержали использование механизма процессуального правопреемства при смене правообладателя в ходе процесса. Так, Д.А. Гаврилов, поддерживая использование механизма процессуального правопреемства, указал, что для нормы ст. 1486 ГК РФ, предусматривающей прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в течение определенного срока, безразлично, имело ли место закрепление товарного знака за одним и тем же лицом или его право переходило от одного лица к другому. Иное, указывает Д.А. Гаврилов, привело бы к злоупотреблениям, когда лица, желающие избежать аннулирования товарного знака, просто все время переоформляли бы его на подставных лиц, в том числе расположенных в иностранных юрисдикциях, а суд был при этом всякий раз начинал процесс с самого начала.

С.П. Рогожин, в целом поддержав использование механизма процессуального правопреемства, отметил, что оно, к сожалению, не может быть обосновано явной нормой права, а использование аналогии в процессуальном законодательстве сильно ограничено. Есть надежда, что с внесением изменений в законодательство в части процессуальной аналогии эта проблема будет разрешаться легче и даст возможность обосновать применение ст. 48 АПК. **В.А. Корнеев** отметил, что в действительности вообще ни один из предложенных подходов не предусмотрен специально в АПК РФ, так что в любом случае мы вынуждены использовать

процессуальную аналогию. В практике судов процессуальная аналогия используется, несмотря на неурегулированность этого вопроса писанным правом. Если это так, отметила Л.А. Новоселова, то следует просто решать вопрос о том, какая из норм более точно соотносится со спорными отношениями.

Продолжая выступление, **В.А. Корнеев** отметил, что процессуальное правопреемство оказывается незаменимым в случае, когда замена правообладателя происходит незадолго до вынесения судом решения, и суд об этой замене не знает. Процессуальное правопреемство может использоваться и после вынесения решения и разрешать указанные выше ситуации. В противном случае если процессуальное правопреемство не применять, то окажется, что решение вынесено в отношении ненадлежащего ответчика.

Были высказаны и иные подходы.

С.А. Герасименко отметила, что из общих соображений целесообразно, чтобы в процессе участвовали оба правообладателя – старый и новый. Новый правообладатель заинтересован в том, чтобы была оставлена товарная охрана его товарному знаку. Старый правообладатель таким интересом напрямую не обладает, однако его участие в деле нужно, поскольку доказательства того, как использовался или не использовался товарный знак, находятся в основном у него; и он может успешнее, чем новый правообладатель, возражать на доводы истца (на этот последний момент также обратила внимание Е.А. Павлова). Подход, когда суд заменяет одного ответчика другим, а в случае несогласия истца отказывает в иске, явно неоптимальный; оптимален, видимо, подход, основанный на процессуальном правопреемстве. Однако многое определяется обстоятельствами конкретного дела.

Особую позицию занял А.А. Робинов. Он пояснил, что, по его мнению, наиболее правильным было бы прекращение правовой охраны товарного знака не с момента принятия судом решения, а с момента подачи иска. При этом суд должен будет указывать в судебном акте дату, с которой не-

обходимо прекращать правовую охрану; и, что наиболее важно, иск будет рассматриваться к первоначальному правообладателю, даже если имела место передача знака. Поскольку иск рассматривается только к одному лицу, на корню пресекаются процессуальные уловки, направленные на затягивание дела. Этот подход обосновывается тем, что, по мнению А.А. Робинова, в законе нигде прямо не сказано, с какого в точности момента в таких ситуациях прекращается охрана товарного знака, а значит, и препятствий лишать его правовой охраны с даты подачи заявления в суд нет.

В ответ на выступление А.А. Робинова Л.А. Новоселова заметила, что предложенный подход неприменим хотя бы потому, что в законе используется формулировка о прекращении правовой охраны товарного знака с даты внесения записи в реестр и института «внесения записи задним числом» нет. Более того, судебный акт в любом случае должен быть вынесен в отношении того лица, которое в реестре указано правообладателем, чтобы Роспатент мог исполнить решение суда. Чтобы изменить сложившуюся практику в этой области, следует все-таки вносить изменения в закон.

При этом ряд выступавших (Е.Н. Васильева, Л.А. Новоселова) отметил, что независимо от того, какой подход используется, прежний правообладатель может быть привлечен к участию в деле по ходатайству нового правообладателя в качестве третьего лица. Это может быть обосновано аналогией с «правилом об эвикции, когда лицо, которому угрожает судебная процедура по прекращению его прав, обязано пригласить к участию в деле прежнего правообладателя». Однако такое привлечение не является обязательным.

В заключительной части заседания Л.А. Новоселова поблагодарила всех членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам и других участников дискуссии за представленные письменные мнения и за высказанные позиции.

«Паразитический» маркетинг: основные симптомы и методы борьбы



Л.А. Новоселова,
*доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,
председатель Суда по интеллектуальным правам*

Так называемая «паразитарная» конкуренция является отдельным видом недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и состоит в действиях хозяйствующих субъектов, направленных на использование в целях продвижения собственных товаров или услуг достижений и деловой репутации другого хозяйствующего субъекта и коммерческой ценности средств индивидуализации его предприятия, производимых им товаров, оказываемых услуг.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) определяет «паразитарную» конкуренцию как вид недобросовестной конкуренции, представляющий собой любое действие, предпринимаемое конкурентом или другим лицом, участвующим в операциях на рынке; с намерением прямо использовать промышленное или коммерческое достижение другого лица в собственных целях, не внося существенные изменения в оригинальное достижение¹. К «паразитарной» конкуренции ВОИС относит действия, способные повлечь ослабление различительной способности то-

варного знака, а также действия по использованию чужой репутации.

В Типовых положениях о защите от недобросовестной конкуренции, подготовленных ВОИС, указывается, что использование хорошо известного товарного знака хозяйствующим субъектом, не являющимся его правообладателем, для совершенно отличных товаров при условии отсутствия конкуренции между правообладателем и пользователем направлено на получение недобросовестного преимущества перед своими конкурентами, которые не используют известный товарный знак².

Виды «паразитарной» конкуренции могут быть различными, но каждый из них имеет общую цель – тем или иным образом воспользоваться известностью товарного знака или фирменного наименования хозяйствующего субъекта, который уже определенный период времени осуществляет предпринимательскую деятельность на том или ином товарном рынке с использованием принадлежащих ему средств индивидуализации; и, следовательно, использовать определенные качества и

¹ См.: Introduction to Intellectual Property. P. 281.

² См.: Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции. С.10 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности // <http://www.wipo.int> (дата обращения – 24 апреля 2015 года).

свойства товаров конкурента, знакомые потребителям.

С учетом острой актуальности проблемы «паразитарной» конкуренции для комплексного решения проблем недобросовестного использования чужой репутации исключительно важным является анализ правоприменительной практики по спорам о недобросовестной «паразитарной конкуренции».

Согласно подп. 6 п. 2 ст. 1512 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Статья 10.bis Парижской конвенции рассматривает в качестве акта недобросовестной конкуренции всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Аналогичным образом определяет недобросовестную конкуренцию п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции): любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской дея-

тельности; противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно пункту 2 ч. 1 ст. 14 Закона о конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с введением в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества или количества товара или в отношении его производителей.

Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации продукции, работ или услуг, представляет собой нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции.

Требование о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрено в административном порядке федеральным антимонопольным органом.

Так, Федеральная антимонопольная служба России рассмотрела заявление компании «Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны общества «Торговый дом Вермонт», выразившемся в недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на изобразительный товарный знак.

По результатам рассмотрения указанного заявления ФАС России пришла к выводу о наличии в действиях общества «Торговый дом Вермонт» признаков нарушения антимонопольного законодательства, что послужило основанием для возбуждения дела по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Решение ФАС России было обжаловано в Суд по интеллектуальным правам, который отказал в удовлетворении требования о признании данного решения незаконным³.

³ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2015 г. № С01-1377/2014 по делу № СИП-279/2014// ЭПС «Система ГАРАНТ».

Признание в административном порядке действий правообладателя по регистрации товарного знака и знака обслуживания недобросовестной конкуренцией является основанием для прекращения правовой охраны соответствующего средства индивидуализации, поскольку в соответствии с п. 6 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны; если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Лицо, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции (заинтересованное лицо), может подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией.

Роспатент согласно подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ не вправе самостоятельно в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак в качестве недобросовестной конкуренции.

Возражение подается заинтересованным лицом в Роспатент с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции.

Порядок действий Роспатента при рассмотрении такого возражения определен в п. 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29)⁴: Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

До оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа решение Роспатен-

та о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с регистрацией товарного знака, федеральным антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией; не может быть признано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа.

При этом не исключается возможность соединения в заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного органа и Роспатента и их совместного рассмотрения.

Наличие административного порядка не исключает возможности заявления требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией непосредственно в суд.

В соответствии с п. 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений.

Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд. Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган; суд не может со ссылкой на п. 2 ст. 148 АПК РФ оставить такое заявление без рассмотрения.

В случае если в ходе судебного разбирательства установлено, что лицо за защитой своих нарушенных прав обратилось одновременно и в антимонопольный орган, и в арбитражный суд судам рекомендуется на основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ отложить судебное разбирательство до принятия решения антимонопольным органом⁵.

⁴ «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», 2009, № 6.

⁵ Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства», Вестник ВАС РФ. – 2008. – № 8.

Наличие в действиях лица признаков недобросовестной конкуренции может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на нарушение истцом требований к честному конкурентному поведению при приобретении исключительного права на товарный знак. Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Довод о наличии признаков недобросовестной конкуренции при регистрации товарного знака, знака обслуживания может быть заявлен и в рамках спора об оспаривании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания)⁶.

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 63 Постановления № 5/29, суд на основании положений ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязанности его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по конкретному делу также было признано допустимым в судебном порядке при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным

предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что он вводит потребителя в заблуждение, – квалифицировать действия лица по регистрации товарного знака исходя из положений ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и на этом основании аннулировать регистрацию товарного знака⁷.

Судебную практику применения положений о «паразитарной конкуренции» нельзя признать очень обширной, но, тем не менее, ее анализ позволяет сделать целый ряд важных выводов.

Концепция запрета на паразитарную конкуренцию, в частности, была применена Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в делах, касающихся приобретения и использования товарных знаков «AMRO Невское»⁸ и Vecheron Constantin⁹ и ряде других дел.

Так, по делу о товарном знаке Vecheron Constantin Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации признал актом недобросовестной конкуренции в соответствии со ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности приобретение ООО «Риттер-Джентельмен» исключительных прав на словесный товарный знак Vecheron Constantin для товаров 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы). Охраняемое данным товарным знаком словесное обозначение являлось сходным до степени смешения с имеющим мировую известность наименованием наручных часов премиум-класса, производимых истцом на территории Швейцарии и поставляемых в том числе на территории Российской Федерации.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что действия ООО «Риттер-Джентельмен» по регистрации данного товарного знака не соответствовали требованиям должной осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных истцом в результате длительности реализации своего товара с наименованием Vecheron Constantin и приобретенной известности у потребителей¹⁰.

⁶ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. С01-1146/2014 по делу № СИП-14/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁷ Постановление Президиума ВАС РФ от 01 июля 2008 г. № 3565/08 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁸ Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/06 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁹ Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹⁰ Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

В рамках указанных дел были выявлены два существенных критерия, необходимых для признания наличия в действиях лица признаков «паразитной конкуренции»:

а) сильная различительная способность средства индивидуализации правообладателя, его известность у потребителей, ассоциативная связь с правообладателем;

б) намерение нарушителя использовать репутацию правообладателя¹¹.

Так, при рассмотрении вопроса о квалификации действий по регистрации товарного знака как акта злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции Суд по интеллектуальным правам учитывал представленные доказательства известности правообладателя и используемых ею обозначений для маркировки товаров в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака¹².

При рассмотрении заявления компании «Вермонт Флауэрс» о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении заявления и оставлении в силе правовой охраны товарных знаков Суд по интеллектуальным правам, проведя сравнительный анализ зарегистрированного обществом «Вермонт М» товарного знака, используемого компанией «Вермонт» обозначения; пришел к обоснованному выводу об их сходстве до степени смешения за счет использования тождественного изобразительного элемента и установил, что в действиях обеих российских компаний содержатся признаки паразитирования на чужой репутации (репутации чужого коммерческого обозначения)¹³.

Существенным для такой категории дел является то, **что действия лица по регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с существующим известным товарным знаком с целью воспользоваться его положительной репутацией, признаются актом недобросовест-**

ной конкуренции; даже если товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров, относящихся к разным классам МКТУ и обращающихся на разных товарных рынках, при условии что имеется опасность смешения.

Ключевым общим критерием для определения конкуренции как недобросовестной согласно международным и национальным правовым нормам является противоречие действий субъектов обычаям делового оборота – честным обычаям в промышленных и торговых делах. При этом признание действий противоречащими честным обычаям делового оборота не ограничено одним товарным рынком.

Приведенный в п. 3 ст. 10.bis Парижской конвенции перечень запрещенных действий не носит исчерпывающего характера и не исключает признания актом недобросовестной конкуренции иных действий, противоречащих честным обычаям в промышленных и торговых делах¹⁴.

Недобросовестность должна иметь место на момент регистрации соответствующего обозначения. Однако для оценки того, имелось ли на момент регистрации в действиях лица злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция, может учитываться как предшествующее, так и последующее поведение лиц, участвующих в деле.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

¹¹ См.: Гаврилов Д.А. «Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: Монография». С. 106.

¹² Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2014 г. № С01-627/2014 по делу № СИП-169/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹³ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. С01-1146/2014 по делу № СИП-14/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹⁴ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2014 г. по делу № СИП-9/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

Вместе с тем знания лицом об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака недостаточно для вывода о недобросовестности действий лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака как злоупотребление правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Так, ООО «Компания "ОВИМЭКС"» обратилось с заявлением о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, которым были установлены в действиях группы лиц заявителя и ИП Магадеевой Г.Р. признаки недобросовестной конкуренции, запрещенной ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции, выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарные знаки «ОВИМЭКС». Антимонопольный орган пришел к выводу о том, что ООО «Компания "Овимэкс"», и затем ИП Магадеева Г.Р. приобрели конкурентные преимущества по отношению к другим указанным ранее хозяйствующим субъектам, которые на момент подачи заявки на регистрацию знаков обслуживания добросовестно использовали обозначение "ОВИМЭКС" и сходные с ним обозначения; что было квалифицировано как акт недобросовестной конкуренции. Решение антимоно-

польного органа было оставлено арбитражным судом в силе¹⁵.

В соответствии со ст. 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Антимонопольный орган, принимая решение на основании ч. 2 ст. 14 Закон о защите конкуренции о том, что приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг является актом недобросовестной конкуренции, оценивает как саму регистрацию, так и последующее поведение лица.

Суд при оценке законности решения антимонопольного органа или при рассмотрении заявления о признании актом недобросовестной конкуренции регистрации товарного знака также может оценивать регистрацию товарного знака, в том числе с учетом последующего (после регистрации) поведения правообладателя.

Например, при рассмотрении заявления «Монстр Энерджи Компани» о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя обществом АТП «Бытовик» (третье лицо) Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии в действиях общества признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

Суд по данному делу, в частности, принимал во внимание, что после регистрации оспариваемого обозначения третье лицо предпринимало действия по регистрации еще одного обозначения, в котором фактически копировался товарный знак Компании. Третье лицо использовало свой товарный знак для

¹⁵ Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 апреля 2013 г. по делу № А60-49849/2012 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

маркировки товаров в цветовой гамме, полностью идентичной используемой Компанией на своих товарах¹⁶.

Могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака. Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Положения части 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции не допускают недобросовестную конкуренцию, связанную не только с приобретением,

но и с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. **Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.**

Неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по «аккумулированию» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. Могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, – с учетом совокупности обстоятельств дела, подтверждающих, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

В заключение следует отметить, что предоставляемый российским правом спектр способов защиты при грамотном их использовании позволяет правообладателям гибко и эффективно реагировать на факты недобросовестной, в том числе так называемой «паразитарной», допускаемой при регистрации средств индивидуализации.

Ключевые слова:

товарные знаки; средства индивидуализации; недобросовестная конкуренция; судебная защита прав на средства индивидуализации.

Список литературы:

1. *Гаврилов Д.А.* «Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: Монография».
2. Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции. С. 10 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности // <http://www.wipo.int>.

¹⁶ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2014 г. № С01-627/2014 по делу № СИП-169/2014// ЭПС «Система ГАРАНТ».

О недобросовестности при приобретении и (или) использовании прав на товарный знак



В.А. Корнеев,
кандидат юридических наук,
действительный государственный советник юстиции второго класса,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права



Н.Л. Рассомагина,
судья Суда по интеллектуальным правам

Статьей 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883, далее – Парижская конвенция) установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, то есть всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Одной из форм нечестного ведения бизнеса является недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ или услуг (ч. 2 ст. 14 Федерального закона 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции)).

Главой 76 ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к средствам ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, работ или услуг отнесены право на фирменное наименование, право на товарный знак или знак обслуживания, право на наименование места происхождения товара и право на коммерческое обозначение. При этом преобладающее число судебных дел, связанных с нечестностью ведения бизнеса, касается недобросовестного приобретения и использования права на товарный знак и знак обслуживания.

В судебной практике в этой сфере возник ряд вопросов, касающихся круга обстоятельств, которые нуждаются в оценке при анализе честности лиц, обращающихся или обращавшихся за получением права на товарный знак.

В качестве первого можно поставить вопрос о том, какие недобросовестные действия охваты-

ваются ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции – только одновременно приобретение, сопряженное с использованием права на товарный знак; или же как отдельно приобретение права, отдельно использование права, так и названные действия в совокупности.

Несмотря на то что норма ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции, казалось бы, сформулирована таким образом, что ею могут охватываться только действия по недобросовестному приобретению права на товарный знак, если они сопряжены с недобросовестным же использованием такого права; судебная практика придерживается иного толкования, во многом основанного на положениях подп. 6 п.п. 2 ст. 1512 ГК РФ, из которого следует, что недобросовестными могут быть признаны и действия только по приобретению исключительного права на товарный знак.

Согласно подпункту 6 п.п. 2 ст. 1512 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Таким образом, с точки зрения ГК РФ основанием для прекращения правовой охраны товарного знака является недобросовестность при его регистрации.

В отличие от этого согласно ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная не только с приобретением, но и с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Представляется, что недобросовестным может являться как приобретение исключительного права на товарный знак (при этом закон не говорит о том, что под приобретением понимаются только действия, направленные на государственную регистрацию товарного знака – приобрести право на товарный знак можно и на основании договора об

отчуждении такого права), так и лишь использование товарного знака.

При этом основанием для прекращения правовой охраны товарного знака может являться исключительно недобросовестность на стадии регистрации товарного знака. Если действия, связанные с регистрацией, носили добросовестный характер, а нечестным является лишь использование товарного знака; то возможно пресечь именно недобросовестное использование товарного знака, запретив правообладателю совершать определенные действия; при этом сама регистрация, полагаем, должна быть оставлена в силе.

Вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен в административном порядке антимонопольным органом. При этом вынесенное антимонопольным органом решение является основанием для принятия Роспатентом решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию (п.п. 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Защита прав лица от нарушения антимонопольного законодательства может быть осуществлена лицом не только в административном, но и в судебном порядке (п.п. 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»).

Следовательно, требование о признании действий лица недобросовестной конкуренцией может быть предъявлено лицом непосредственно в суд, минуя административный порядок. В этом случае основанием для вынесения Роспатентом решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку будет являться судебное решение о признании действий правообладателя по приобретению права недобросовестной конкуренцией.

Соответственно право устанавливать недобросовестную конкуренцию в действиях правообладателя предоставлено суду или антимонопольному органу, Роспатент же на основании подп. 6 п.п. 2 ст. 1512 ГК РФ фактически исполняет решение суда или антимонопольного органа.

Даже в случае если оценивается добросовестность приобретения исключительного права на товарный знак, как правило необходимо учитывать последующее (после фактического приобретения исключительного права на товарный знак) поведение лица.

Обстоятельства, непосредственно связанные с приобретением (в том числе путем государственной регистрации) права на товарный знак, а равно имеющиеся данные об обстоятельствах, предшествующих приобретению, могут не всегда давать объективной картины.

Для квалификации приобретения права на товарный знак как акта недобросовестной конкуренции исходя из статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности оценке подлежит его честность; следовательно, учитывается и цель приобретения такого права.

Представляется, что с этой точки зрения при рассмотрении вопроса о добросовестности приобретения права на товарный знак исследованию подлежит и последующее поведение лица, на основании которого может быть выяснена и определена цель его действий.

Между приобретением исключительного права на товарный знак и совершением действий, в которых проявляется изначально существовавшая цель такого приобретения; по использованию этого права способом, влекущим негативные последствия для субъектов предпринимательской деятельности, являющихся конкурентами правообладателя; может проходить достаточно большой промежуток времени (месяца, годы, а иногда и десятилетия).

В силу ст. 41.1 Закона о конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства – со дня окончания нарушения или его обнаружения.

Для разрешения вопроса о возможности возбуждения дела о недобросовестной конкуренции необходимо правильно определить момент совершения такого правонарушения, а также возможность его отнесения к нарушениям, имеющим длящийся или продолжаемый характер.

Думается, что основания для отнесения нарушения, объективная сторона которого представляет собой недобросовестную конкуренцию, выражающуюся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак; к длящимся или продолжаемым правонарушениям отсутствуют.

Так, длящимся является такое административное правонарушение, которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении возложенных на лицо обязанностей и характеризующееся непрерывным осуществлением противоправного деяния (п.п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса об административных правонарушениях», п.п. 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

В постановлении 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» применительно к преступлениям приводится иное определение длящихся деяний. Согласно подп. 1 названного постановления, длящееся преступление определяется как действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования. При этом такие преступления характеризуются непрерывным осуществлением состава определенного преступного деяния.

Длящееся преступление начинается с момента совершения преступного действия (бездействия) и кончается вследствие действия самого виновного, направленного к прекращению преступления, или наступления событий, препятствующих совершению преступления (например вмешательство органов власти) (п. 4 того же постановления).

В свою очередь продолжаемое преступление – это преступление, складывающееся из ряда тождественных преступных деяний, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление (п. 2 того же постановления).

Думается, что выработанные подходы по определению того, что является длящимся противоправным деянием могут быть применены и при анализе вопроса о недобросовестной конкуренции.

Подходы в определении того, что понимается под длящимся противоправным поведением для преступлений и административных правонарушений отличаются. Для преступлений это сочетание преступного деяния и последующего невыполнения обязанностей, возникших в связи с этим деянием; иными словами, это совершение первоначального действия (бездействия), отличающегося от последующего преступного состояния, в рамках которого на стадии оконченого преступления продолжается причинение вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям¹. Длящиеся административные правонарушения – это возобновляемое противоправное поведение, в рамках которого ежедневно, ежеминутно выполняется один и тот же состав правонарушения.

Вместе с тем несмотря на различия, между длящимися преступлениями и административными правонарушениями есть общее – непрерывность. Как преступления, так и административные правонарушения, чтобы признаваться длящимися, должны осуществляться непрерывно.

Применительно к рассматриваемому вопросу действия по приобретению исключительного права на товарный знак и последующему использованию такого права, в котором проявляется цель такого приобретения, как правило, не характеризуются непрерывностью. Соответствующие самостоятельные действия зачастую совершаются с большим временным интервалом.

Нельзя рассматриваемое нарушение отнести и к продолжаемым, поскольку оно не характеризуется тождественностью действий (не могут быть признаны тождественными действия по приобрете-

нию права на товарный знак и действия по использованию этого права).

Таким образом, рассматриваемое нарушение следует относить к однократным. Вместе с тем срок давности возможно считать не с момента приобретения исключительного права на товарный знак, а с момента проявления умысла – с момента, когда стала ясна цель лица, получившего право на товарный знак

С учетом изложенного дело о недобросовестной конкуренции может быть возбуждено в течение трех лет с момента совершения действий по использованию товарного знака, направленных на причинение негативных последствий хозяйствующим субъектам – конкурентам.

Такие действия, как правило, выражаются в направлении хозяйствующим субъектам – конкурентам писем о запрете использования товарного знака, различных претензий и требований о выплате компенсации, в обращении в суд с требованием запретить использование товарного знака и/или выплатить компенсацию за его незаконное использование.

Вместе с тем сами по себе действия субъекта предпринимательской деятельности, направленные на защиту своего исключительного права на товарный знак, не только не запрещены, но и предписаны законом (ст. ст. 1252, 1515 ГК РФ); поскольку корреспондируют обязанности всех и каждого это право не нарушать. То есть исключительное право на товарный знак по сути является законным способом ограничения конкуренции со стороны правообладателя по отношению к иным субъектам предпринимательской деятельности.

Такие действия могут быть нарушением либо в случае, если они являются недобросовестными сами по себе (недобросовестная конкуренция, выражающаяся в использовании исключительного права на товарный знак); либо в случае если они сами по себе не несут в себе недобросовестности, но их недобросовестность определяется нечестной целью приобретения исключительного права на товарный знак (недобросовестная конкуренция,

¹ См., например: Корнеева А.В. К вопросу о длящихся преступлениях // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XII Международной научно-практической конференции. М.: Проспект, 2015.

выражающаяся в приобретении и использовании права на товарный знак).

Таким образом, для определения объективной стороны нарушения, выразившегося в недобросовестной конкуренции по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак, подлежит анализу добросовестность или недобросовестность цели такого приобретения; при этом промежуток времени, прошедший с момента приобретения права на товарный знак до момента его использования, правового значения не имеет.

При этом применительно к исследуемым правоотношениям сам факт соответствия государственной регистрации товарного знака положениям ч. 4 ГК РФ правового значения не имеет, поскольку осуществляя такую регистрацию исключительного права на товарный знак, Роспатент проверяет соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1483 ГК РФ (до вступления в силу ч. 4. ГК РФ – на соответствие требованиям ст. 6 и 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках)). Установление Роспатентом отсутствия несоответствия заявленного на регистрацию обозначения названным нормам права и возможности его регистрации в качестве товарного знака никак не охватывает исследование цели приобретения права на товарный знак, поскольку такое исследование не входит в компетенцию названного государственного органа.

Законность регистрации в качестве товарного знака обозначения, широко известного и использовавшегося ранее в коммерческом обороте, подтверждена Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 20.12.2001 № 287-О, проверявшим ст. 2, 4, 6 и 7 Закона о товарных знаках в той мере, в которой они позволяют регистрировать в качестве товарного знака словесные обозначения, используемые в коммерческом обороте неопределенное по продолжительности время, на имя только одного субъекта предпринимательской деятельности; на соответствие Конституции Российской Федерации, в том числе ст. 34, содержащей запрет на экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Таким образом, регистрация в качестве товарного знака обозначения, ранее использовавшегося различными субъектами предпринимательской деятельности (или просто иным субъектом, в результате действий именно которого обозначение стало известным), на одного из них сама по себе не образует состава недобросовестной конкуренции. Необходимо исследовать цель, которую преследовал такой субъект, осуществляя действия по приобретению права на товарный знак.

Недобросовестность цели приобретения товарного знака определяется намерением причинить вред хозяйствующим субъектам – конкурентам уже на момент приобретения исключительного права на товарный знак (например, ограничить конкуренцию путем вытеснения с товарного рынка таких субъектов, которые наряду с правообладателем используют какое-либо обозначение для индивидуализации своих товаров, работ, услуг); с отложением дальнейшей реализации противоправного умысла для осуществления его при более благоприятных обстоятельствах, о наступлении которых свидетельствует использование исключительного права на товарный знак путем совершения действий по запрету конкурентам индивидуализировать свои товары, работы или услуги тождественным или сходным до степени смешения обозначением.

При этом такая цель должна объективно существовать на момент приобретения исключительного права на товарный знак, а не появиться впоследствии.

Наличие такой цели легче доказать в случае, если между моментом приобретения и моментом использования исключительного права на товарный знак проходит незначительный промежуток времени. При этом отложение действий по запрету использования тождественного или сходного до степени смешения обозначения хозяйствующим субъектам – конкурентам может определяться заблуждением правообладателя о том, что его действия по приобретению права на товарный знак не могут быть оспорены по основаниям их недобросовестности по истечении трехлетнего периода после регистрации товарного знака.

Значительно труднее установить недобросовестность цели приобретения исключительного права на товарный знак в ситуации, когда между

моментом приобретения и моментом использования исключительного права на товарный знак проходит значительный промежуток времени. В такой ситуации для доказывания недобросовестности цели приобретения исключительного права на товарный знак необходим анализ всей совокупности обстоятельств, характеризующих в том числе деятельность самого правообладателя, а возможно и его конкурентов. Например, в ситуации, когда на товарном рынке какой-либо промежуток времени отсутствовали конкуренты, у правообладателя не было оснований для осуществления таких действий, и они могли осуществиться только с появлением или возобновлением деятельности конкурентов. В ситуации же, когда сам правообладатель не использовал свой товарный знак для индивидуализации производимых товаров или им не осуществлялась производственная деятельность в целом; у него могла отсутствовать необходимость в воспрепятствовании использованию обозначения конкурентами, поскольку такое использование обозначения конкурентами на определенном товарном рынке позволяет поддерживать интерес потребителя к продукции, маркированной этим обозначением.

Изложенные ситуации являются лишь частными примерами отложения реализации недобросовестной цели до более благоприятных обстоятельств.

В свою очередь об отсутствии недобросовестной цели приобретения права на товарный знак может свидетельствовать бездействие правообладателя по оспариванию правовой охраны товарных знаков хозяйствующих субъектов – конкурентов, включающих сходные до степени смешения обозначения либо тождественные элементы в качестве неохраемых.

Важен и правовой механизм, который может применяться к юридической квалификации добросовестности или недобросовестности цели действия по приобретению исключительного права на товарный знак.

Так, Закон о конкуренции определяет недобросовестную конкуренцию как любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности,

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Таким образом, в понимании названного закона недобросовестной конкуренцией могут быть признаны в том числе действия, направленные на получение преимуществ в предпринимательской деятельности.

Такие преимущества могут быть получены и посредством приобретения исключительных прав на обозначение, широко известное потребителям, вызывающее у них положительные ассоциативные связи с определенным товаром, его качеством; а возможно и производителем, которым правообладатель не является.

Между тем названный закон вступил в законную силу 26.10.2006 и может быть применен для правовой квалификации добросовестности или недобросовестности действий правообладателя исключительного права на товарный знак только в случае, если такие действия совершены после указанной даты вступления в силу этого закона.

В ранее действовавшем Законе РСФСР от 22.03.1991 № 948 I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее – Закон от 22.03.1991 № 948-I) содержалось аналогичное понятие недобросовестной конкуренции, однако п. 2 ст. 10 этого Закона, не допускающий недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг; введен Федеральным законом от 09.10.2002 № 122-ФЗ.

Таким образом, квалификация действий хозяйствующего субъекта по приобретению исключительного права на товарный знак в качестве недобросовестной конкуренции, во временном масштабе связанных с подачей заявки на регистрацию товарного знака, через призму названного Закона возможно только начиная с введения в действие указанной нормы права.

К действиям по приобретению исключительного права на товарный знак, осуществленным ранее указанной даты, может быть применена ст. 10 ГК РФ, не допускающая действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу; а также злоупотребление правом в иных формах и использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции (п. 1 в редакции до 30.12.2012).

Вместе с тем следует учитывать, что добросовестность участников гражданского оборота презюмируется, иное подлежит доказыванию.

Квалификация добросовестности или недобросовестности цели приобретения исключительного права на товарный знак может осуществляться посредством правового механизма, предусмотренного ст. 10.bis Парижской конвенции, ратифицированной СССР 19.09.1968 и являющейся частью правовой системы Российской Федерации в силу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации.

Особенно актуально применение положений Парижской конвенции к действиям по приобретению исключительного права, осуществленным до вступления в силу ч. 1 ГК РФ, поскольку иной правовой механизм для квалификации добросовестности или недобросовестности таких действий в период до 1994 г. отсутствует.

Таким образом, для определения объективной стороны недобросовестной конкуренции, выразившейся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак, подлежат установлению как факт осуществления действий правообладателя по использованию исключительного права на товарный знак, направленных на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, которые причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанести вред их деловой репутации (хотя недобросовестности самих по себе таких действий может и не усматриваться), так и недобросовестность цели приобретения исключительного права на товарный знак.

В случае когда речь идет о недобросовестной конкуренции, выразившейся в использовании исключительного права на товарный знак, подлежит установлению факт осуществления действий правообладателя по использованию принадлежа-

щего ему права, направленных на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, которые причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанести вред их деловой репутации; а также противоречие самих по себе этих действий законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

Еще одним вопросом, нуждающимся в исследовании, является правильное определение состава лиц, которые могут быть потерпевшими от нарушения.

Очевидно, что для признания действий правообладателя по использованию исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией необходимо установить наличие хозяйствующих субъектов – конкурентов правообладателя, которым действиями правообладателя по использованию исключительного права на товарный знак причинены или могут быть причинены убытки или нанесен вред их деловой репутации.

Однако для квалификации действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак в качестве акта недобросовестной конкуренции недостаточно установления наличия таких субъектов на момент совершения действий по использованию исключительного права.

Наличие таких субъектов на момент осуществления действий по использованию исключительного права на товарный знак определяет право этих субъектов на обращение в антимонопольный орган или в суд с требованием о признании действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции (то есть заинтересованность таких субъектов в предъявлении соответствующего требования).

Вместе с тем присутствие на товарном рынке таких субъектов на момент использования исключительного права на товарный знак само по себе не может подтверждать недобросовестность действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак.

Так как недобросовестная цель должна существовать уже на момент осуществления действий по

приобретению исключительного права на товарный знак, и эта недобросовестность должна присутствовать на фоне конкурентных отношений; необходимо установление наличия хозяйствующих субъектов – конкурентов на момент осуществления действий по приобретению исключительного права на товарный знак. Отсутствие таких конкурентов на момент приобретения исключительного права на товарный знак означает отсутствие на этот момент конкурентных правоотношений и невозможность применения антимонопольного законодательства для квалификации действий по приобретению исключительного права на товарный знак в качестве одной из составляющих акта недобросовестной конкуренции.

Кроме того при отсутствии конкурентов затруднительно квалифицировать цель приобретения исключительного права на товарный знак в качестве недобросовестной, нечестной, поскольку такая недобросовестность или нечестность может проявляться исключительно по отношению к кому-либо.

Действительно, Закон о конкуренции и ранее действовавший Закон от 22.03.1991 № 948-1 предусматривают, что такие действия могут быть направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; однако преимущества могут быть получены по отношению к кому-либо или перед кем-то, что также предполагает наличие хозяйствующих субъектов – конкурентов.

Таким образом, для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией необходимо установить наличие хозяйствующих субъектов – конкурентов правообладателя как на момент осуществления действий по использованию исключительного права, так и на момент приобретения исключительного права.

При этом думается, что при обращении в суд или антимонопольный орган с требованием к правообладателю о признании его действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции подлежат удовлетворению заявления только тех хозяйствующих субъектов – конку-

рентов (существующих на момент использования исключительного права на товарный знак), которые (либо их правопреемники) присутствовали на товарном рынке и на момент приобретения исключительного права на товарный знак; поскольку только в отношении них мог существовать отложенный умысел на причинение им убытков или вреда деловой репутации в будущем при более благоприятном стечении обстоятельств (недобросовестная цель приобретения исключительного права на товарный знак).

Достаточно ярким примером судебной практики для иллюстрации изложенных выводов может служить судебное дело по заявлению открытого акционерного общества «Жигулевское пиво» (далее – общество «Жигулевское пиво») о признании недействительным решения антимонопольного органа о признании действий названного общества, связанных с приобретением и использованием исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 142809 в части словесного элемента «САЯНЫ» в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, актом недобросовестной конкуренции в соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу № СИП 744/2014).

Антимонопольным органом при рассмотрении поданных в этот орган заявлений открытого акционерного общества «АЯН» и общества с ограниченной ответственностью «Ессентукский пивзавод» было установлено, что на момент осуществления обществом «Жигулевское пиво» действий по защите своего исключительного права на комбинированный товарный знак (этикетка) со словесным обозначением «САЯНЫ» по свидетельству Российской Федерации № 142809 (дата приоритета – 18.02.1993), выразившихся в направлении заявителем претензий (2013 г.) с требованием о прекращении использования обозначения со словесным элементом «САЯНЫ», на товарном рынке, помимо самих заявителей, присутствовали иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству и

реализации безалкогольных газированных напитков, в том числе газированного тонирующего напитка «САЯНЫ».

Одновременно антимонопольный орган признал, что тонирующий напиток «САЯНЫ» был широко известен на территории СССР, производился в советский период времени многими производителями и входит в число самых популярных советских газированных напитков.

Установив известность, популярность напитка «САЯНЫ» и его производство различными производителями в советский период времени, то есть ранее даты приоритета товарного знака; а также приняв во внимание причинение убытков хозяйствующим субъектам – конкурентам действиями правообладателя по использованию товарного знака; антимонопольный орган счел, что в действиях общества «Жигулевское пиво» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак присутствуют все признаки недобросовестной конкуренции.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам решение антимонопольного органа признано недействительным как не соответствующее ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции, поскольку при рассмотрении административного дела этим органом не установлено наличие конкурентов на момент осуществления правопредшественником общества «Жигулевское пиво» действий по приобретению исключительного права на товарный знак, не определен факт сохранения конкурентных отношений именно с этими лицами на момент осуществления действий по использованию исключительного права на товарный знак, а также не установлена недобросовестность цели приобретения исключительного права на товарный знак (на момент приобретения).

Установление антимонопольным органом факта производства напитка «САЯНЫ» иными производителями до приобретения исключительного права на товарный знак и существенно после него, но не на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, не подтверждает факта производства этого напитка на момент осуществления действий по приобретению исключительного права на товарный знак.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что в том случае, когда факты суще-

ствования конкурентов на момент осуществления действий по приобретению исключительного права на товарный знак, а также продолжения конкурентных отношений на момент осуществления правообладателем действий по использованию товарного знака, выразившихся в препятствовании использованию тождественного или сходного до степени смешения обозначения иными лицами, будут установлены, подлежит оценке цель приобретения исключительного права на товарный знак.

Только при установлении недобросовестности (нечестности) такой цели, ее направленности на причинение неблагоприятных последствий выявленным конкурентам, действия лица, приобретшего исключительное право на товарный знак и использующего его в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством, могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

В свою очередь, об отсутствии недобросовестности может свидетельствовать, в частности, бездействие правообладателя по оспариванию государственной регистрации товарных знаков хозяйствующих субъектов – конкурентов, включающих сходные до степени смешения обозначения, или тождественные элементы в качестве неохраняемых. По сути, такое бездействие может быть расценено как разрешение иным хозяйствующим субъектам использовать сходное или тождественное обозначение для маркировки выпускаемых ими товаров, то есть отсутствие недобросовестности цели приобретения исключительного права на товарный знак.

Аналогичным образом при характеристике действий лица, выразившихся в приобретении исключительного права на товарный знак, в качестве акта недобросовестной конкуренции может быть установлена иная нечестная их направленность (цель) – введение потребителей в заблуждение относительно способа изготовления, свойств и пригодности к применению товара; а также способность таких действий ввести потребителей в заблуждение. При этом и действия по использованию товарного знака следует квалифицировать также по отношению к потребителям, а не к хозяйствующим субъектам – конкурентам.

Наличие нечестной цели приобретения исключительного права на товарный знак подлежит установлению на момент подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака, но при этом она может быть выявлена и позднее – в момент совершения правообладателем действий; на основании которых такая цель может быть установлена. Вместе с тем и в этом случае в рамках рассмотрения дела о признании актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак с учетом совершенных позднее действий оценке подлежит цель именно приобретения права.

В данном же деле оценивалось лишь направление правообладателем писем в 2013 г.

Установление честности или нечестности именно этих действий само по себе не свидетельствует о честности или нечестности при-

обретения исключительного права на товарный знак.

Поскольку при рассмотрении административного дела антимонопольным органом не установлено наличие конкурентов на момент осуществления действий по приобретению исключительного права на товарный знак, не определен факт сохранения конкурентных отношений именно с этими лицами на момент осуществления действий по использованию исключительного права на товарный знак; не установлена недобросовестность цели приобретения исключительного права на товарный знак (на момент приобретения), а также не проверялась способность введения в заблуждение потребителей действиями по приобретению права на товарный знак; оспариваемое решение антимонопольного органа не может быть признано соответствующим положениям ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции.

Ключевые слова:

недобросовестная конкуренция; приобретение исключительного права на товарный знак; использование исключительного права на товарный знак.

Список литературы:

1. *Корнеева А.В.* «К вопросу о делящихся преступлениях» // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XII Международной научно-практической конференции. М.: Проспект, 2015.

Судебная практика признания товарных знаков общеизвестными



С.М. Уколов,
*заслуженный юрист Российской Федерации,
председатель первого судебного состава
Суда по интеллектуальным правам*

Как известно, серьезные предприятия в обязательном порядке стремятся индивидуализировать свою продукцию (услуги). Средства индивидуализации (товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения) являются неотъемлемым атрибутом успешного бизнеса. Основательно «раскрутив» свой товарный знак, отдельные предприятия пытаются добиться признания их общеизвестными. И идут они с этим вопросом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Какие же проблемы и неожиданности подстерегают правообладателей на этом пути?

По вопросам о признании товарных знаков общеизвестными имеется как международная, так и национальная правовая база, а именно: Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее – Парижская конвенция), ст.ст. 1508 и 1509 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ); а также Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные приказом Роспатента от 17 марта 2000 г. № 38 (далее – Правила № 38, Правила).

Так, пунктом 1 статьи 6.bis Парижской конвенции устанавливается, что по решению компетен-

тного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Пунктом 1 статьи 1508 ГК РФ предусмотрено, что по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению Роспатента такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате его интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

По смыслу указанных правовых норм, критерием для признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации является одновременное выполнение совокупности трех условий: широкая известность данного обозначения 1) у соответствующих потребителей; 2) в отношении товаров (услуг) заявителя; 3) в результате интенсивного использования.

В соответствии со ст. 1509 ГК РФ правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному

знаку на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Правила № 38 предусматривают, что общеизвестным товарным знаком и знаком обслуживания может быть признан товарный знак или знак обслуживания, охраняемые на территории Российской Федерации на основании его регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации; или обозначение, используемое в качестве средства индивидуализации товаров и (или) услуг, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, которые в результате их интенсивного использования в отношении товаров или услуг конкретного лица стали в Российской Федерации широко известны среди потребителей этих или однородных им товаров или услуг (п. 1.1 Правил). Заявление о признании товарного знака общеизвестным и прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные, подтверждающие известность товарного знака (п. 2.5 Правил).

Пункт 2.2 Правил определяет, что фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, должны содержать сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака, в частности, на территории Российской Федерации. При этом могут быть указаны: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики и т.п.;
- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака (например годовые финансовые отчеты);
- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

– о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией.

В случае необходимости у заявителя могут быть запрошены и иные сведения, подтверждающие общеизвестность в Российской Федерации товарного знака.

В соответствии с п. 3.2. Правил товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные фактические материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Правила применяются в части, не противоречащей ч. 4 ГК РФ. С учетом этого п. 3.2. Правил применяется в части, не противоречащей п. 1 ст. 1508 ГК РФ, который требует от заявителя подтвердить известность данного обозначения в отношении именно его товаров.

Как показывает практика, не каждому заявителю удается убедить Роспатент в том, что используемый им товарный знак или обозначение достойны быть признанными общеизвестными. Правообладатели, получившие отказ в признании товарного знака общеизвестным и убежденные в своей правоте, обжалуют решения Роспатента в суд. С момента начала работы Суда по интеллектуальным правам подобные споры разрешаются в этом суде.

Приведу несколько примеров из практики Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) по делам о признании товарного знака общеизвестным.

Так, компания Ферреро С.п.А. (Италия) обратилась в Суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 12.06.2013 об отказе в признании обозначения Kinder общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2008 в отношении товара 30 класса МКТУ – кондитерские изделия¹. При этом компания полагала, что положения абз. 2 п. 1 ст. 1508 ГК РФ не должны применяться в том случае, если тождественный или сходный до степени смешения товарный знак принадлежит лицу, связанному корпоративными отношениями с лицом, испрашивающим

¹ Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2013 г. по делу № СИП-180/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

признания используемого им обозначения общеизвестным, имеющим общий экономический интерес в отношении данного обозначения.

В ходе рассмотрения Роспатентом заявления Ферреро С.п.А. установлено, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ на день рассмотрения существовал ряд товарных знаков, имеющих более ранний приоритет, чем дата испрашиваемой общеизвестности (01.01.2008), включающий в качестве охраняемых элементов слово «Kinder» и зарегистрированных в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иных лиц: компании «Сорематек С.А.» (Бельгия) и компании «Ферреро Арденн С.А.» (Бельгия).

Роспатентом был сделан вывод о том, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент Kinder, в связи с чем сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения. Указанное обстоятельство заявителем не оспаривалось.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1508 ГК РФ товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров. С учетом этого Роспатент отказал Ферреро С.п.А. в признании общеизвестным в РФ обозначения Kinder.

Решением от 12.12.2013 Суд отказал в удовлетворении требований заявителя, мотивируя его следующими выводами.

В абзаце 2 п. 1 ст. 1508 ГК РФ предусмотрено условие, когда обозначение, заявленное в качестве общеизвестного товарного знака, не может быть признано таковым, несмотря на то, что оно отвечает всем признакам, указанным в абз. 1 п. 1 ст. 1508 ГК РФ: если на ту дату, когда это обозначение стало общеизвестным, другое лицо подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака аналогичного или сходного с ним до степени смешения обозначения для использования в отношении тех же

или однородных товаров с более ранним приоритетом и до или после той даты, когда заявленное обозначение стало общеизвестным, это обозначение другого лица было зарегистрировано как товарный знак. Указанное положение абз. 2 п. 1 ст. 1508 ГК РФ не предусматривает возможности исключения из категории «противопоставлений» товарных знаков, зарегистрированных на имя дочерних либо зависимых компаний.

Ссылка заявителя на наличие подконтрольности компаний «Сорематек С.А.» и «Ферреро Арденн С.А.» компании Ферреро С.п.А. не подтверждена достаточными доказательствами. Данное обстоятельство не было подтверждено заявителем ни в ходе рассмотрения заявления в Роспатенте, ни в ходе судебного разбирательства.

Кроме того, исходя из системного толкования положений, содержащихся в абз. 1–4 п. 6 ст.ст. 1483 и 1508 ГК РФ следует, что более ранняя регистрация товарного знака за другим лицом препятствует признанию обозначения общеизвестным товарным знаком.

Указанное решение заявителем не обжаловалось.

Другой пример с противоположным результатом. Компания «Дзе Жиллетт Компани» обратилась в Суд с заявлением о признании решения Роспатента от 21.09.2013 недействительным и обязанности его осуществить регистрацию заявленного обозначения GILLETTE в качестве товарного знака, общеизвестного в Российской Федерации с 01.10.2005². Заявление было мотивировано тем, что выводы экспертной комиссии Роспатента об отсутствии оснований для признания обозначения GILLETTE общеизвестным не соответствуют фактическим обстоятельствам и представленной заявителем информации; Роспатент неправильно применил положения ст. 1508 ГК РФ.

Возражая против данного требования, Роспатент ссылался на то, что заявитель не представил достаточные доказательства того факта, что на 01.10.2005 обозначение GILLETTE стало широко известным в Российской Федерации в отношении товаров заявителя.

При рассмотрении спора судом установлено, что заявитель входит в группу компаний «Проктер

² Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. по делу № СИП-328/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

энд Гэмбл», является производителем средств для бритья (пена для бритья, масла, гели, кремы и лосьоны), а также бритв и бритвенных приборов (в том числе держателей, кассет и головок с лезвиями для бритв, частей и принадлежностей к вышеперечисленным товарам) под маркой GILLETTE. Указанные товары включены в 3 и 8 классы МКТУ.

Компания под действующим фирменным наименованием «Дзе Жиллетт Компани» (The Gillette Company) зарегистрирована 10.09.1917, продолжает свою деятельность в настоящее время, что подтверждалось представленным в материалы дела свидетельством о регистрации компании (Certificate of Good Standing) по состоянию на момент разрешения спора.

В 2005 г. компания «Проктер энд Гэмбл» (The Procter & Gamble) приобрела компанию «Дзе Жиллетт Компани», которая с указанного времени входит в группу «Проктер энд Гэмбл», являясь самостоятельным юридическим лицом.

На дату подачи заявки от 22.11.2012 о признании обозначения GILLETTE общеизвестным в Российской Федерации (далее – заявка), заявитель являлся и в настоящее время является дочерней компанией «Проктер энд Гэмбл».

Заявитель является владельцем ряда товарных знаков GILLETTE, включая словесный товарный знак «ЖИЛЛЕТ» на русском языке (с 1938 г., свидетельство Российской Федерации № 1006), словесный товарный знак «ЖИЛЛЭТТ» на русском языке (с 1965 г., свидетельство Российской Федерации № 31238), словесный товарный знак «Жиллетт» на русском языке (с 1991 г., свидетельство Российской Федерации № 112122), товарный знак **GILLETTE** (с 1944 г., свидетельство Российской Федерации № 2547), регистрация которых поддерживается в силе в настоящее время.

Заявителю также принадлежит ряд комбинированных товарных знаков, таких как товарные знаки Gillette FUSION по свидетельству Российской Федерации № 336729, GILLETTE VENUS по свидетельству Российской Федерации № 340452 и Gillette Champions по свидетельству № 403958.

С 1993 г. заявитель организовал первые продажи и дистрибуцию импортируемой и производимой в России продукции под маркой GILLETTE в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург.

Заявитель 22.11.2012 подал в Роспатент заявку о признании обозначения GILLETTE общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации в отношении товаров 3 и 8 классов МКТУ, в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и Правилами № 38.

При этом в Роспатент были представлены материалы и информация об интенсивном использовании обозначения GILLETTE на территории Российской Федерации с 1993 г.; перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров под указанным обозначением; объем реализации товаров; способы использования товарного знака; данные об общем количестве потребителей продукции; положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики; информация о произведенных затратах на рекламу обозначения GILLETTE и проведенных рекламных компаниях; информация о стоимости (ценности) товарного знака GILLETTE; информация об известности заявленного обозначения российским потребителям согласно результатам опроса потребителей по вопросу общеизвестности обозначения GILLETTE.

Суд при разрешении спора признал, что Роспатент, отказывая в регистрации товарного знака GILLETTE общеизвестным, не учел всех представленных заявителем документов и информации, а также сделал неверные выводы, которые привели к принятию необоснованного решения.

Суд указал, что отказ в регистрации обозначения GILLETTE в качестве общеизвестного товарного знака лишает заявителя возможности защиты от недобросовестной регистрации и использования третьими лицами идентичных и сходных до степени смешения товарных знаков, в отношении товаров, не включенных в 3 и 8 классы МКТУ.

Роспатент ссылался на то, что общеизвестность испрашивается заявителем на имя «Дзе Жиллетт Компани», тогда как согласно доводам заявки в 2005 г. компания «Проктер энд Гэмбл» приобрела активы компании «Дзе Жиллетт Компани» вместе с активами ее дочерних компаний; полагая, что в рамках заявки мог быть принят во внимание только товарный знак по свидетельству РФ № 2547, в отношении которого заключен лицензионный дого-

вор с ЗАО «Петербург Продактс Интернешнл ЗАО», в то время как регистрация товарного знака по свидетельству РФ № 2547 не распространяется на товары 3 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание обозначения общеизвестным товарным знаком.

В то же время в ходатайстве заявителя о приобщении документов от 23.05.2013 указывалось, что часть продукции под обозначением GILLETTE, вводимой в гражданский оборот в России, производится ЗАО «Петербург Продактс Интернешнл ЗАО» по лицензии заявителя; а часть производится другими дочерними компаниями группы компаний «Проктер энд Гэмбл» – Gillette Poland International Sp.z.o.o., Gillette (Shanghai) Ltd., Gillette UK Limited, Procter & Gamble Manufacturing Berlin GmbH и Procter & Gamble Operations Polska Sp.z.o.o.; входящими в ту же группу компаний, что и заявитель. В подтверждение указанного довода заявитель представил в Роспатент фотографии продукции, относящейся к 3 и 8 классам МКТУ, чего Роспатент при принятии оспариваемого решения не учел.

Суд не согласился с выводом Роспатента о том, что российский лицензиат заявителя имеет право производить только товары 8 класса МКТУ и производит лишь одноразовые станки, а не весь спектр товаров, в отношении которых испрашивается общеизвестность, что не опровергает довод заявителя о возможности решения вопроса об общеизвестности, так как другие заявленные товары 3 и 8 классов вводятся в гражданский оборот с согласия правообладателя другими указанными аффилированными лицами заявителя.

На упаковках продукции компании «Дзе Жиллетт Компани», фотографии которой представлены заявителем в Роспатент, имелось указание на то, что GILLETTE является зарегистрированным товарным знаком компании «Дзе Жиллетт Компани».

Роспатент также указывал, что к заявлению не были приложены документы, подтверждающие деятельность заявителя до 01.10.2005, так как договор на импорт продукции, маркированной обозначением GILLETTE, заключен между «Проктер энд Гэмбл СЕЕМЕА» (Швейцария) и ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» и датирован 01.05.2009, тогда как признание общеизвестности испрашивается с 01.10.2005. Однако заявителем в

Роспатент был представлен лицензионный договор с «Петербург Продактс Интернешнл ЗАО», подписанный заявителем 01.01.2004 (зарегистрирован в Роспатенте 20.01.2005), то есть более чем за год до 01.10.2005.

Кроме того, заявителем был представлен действующий договор, на основании которого продукция, указанная в заявке, вводится в гражданский оборот на территории России.

К заявке в Роспатент был приложен CD-диск, на котором содержалась информация из публичных источников о деятельности компании «Дзе Жиллетт Компани», многочисленных рекламных акциях, проводимых в России в отношении товаров под товарным знаком GILLETTE, а также о наградах и признаниях брэнда GILLETTE с 2000 по 2012 г.г.

Признавая решение Роспатента недействительным, Суд указал, что последний не учел данные опроса общественного мнения, подготовленного Аналитическим центром Юрия Левады, из которого следует, что для 80 процентов опрошенных (64 процента от общего числа потребителей), сумевших определить сроки своего знакомства с заявленным обозначением, используемым для товаров 3 и 8 классов МКТУ; данное обозначение стало известно до 01.10.2005. При этом Роспатент не признал выводы опроса общественного мнения по данному вопросу неубедительными и не поставил их под сомнение.

Роспатент признал, что представленные заявителем рекламные материалы, датированные ноябрем 2011 г., не являются доказательствами интенсивного использования заявленного обозначения на дату 01.10.2005; а иные документы не содержат сведений об участии заявителя в рекламных кампаниях соответствующей продукции и в ее распространении на территории Российской Федерации однако не учел факт заключения заявителем лицензионного договора от 01.01.2004 с «Петербург Продактс Интернешнл ЗАО» на производство продукции под товарным знаком GILLETTE, идентичным заявленному обозначению а также факт реализации произведенной по лицензии продукции российским потребителям; информацию о многочисленных рекламных акциях, проводимых заявителем в России в период с 2000 по 2012 г., содержащуюся на CD-диске.

Суд указал на ошибочность приравнивания понятия заявителя, как правообладателя в отношении идентичных товарных знаков, к понятию производителя, и вывода Роспатента о том, что знание российским потребителем продукции, маркированной заявленным обозначением, не вызывает сомнения; однако вместе с тем представленные заявителем документы не позволяют признать обозначение GILLETTE общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении заявителя со ссылкой на несоответствие заявки положениям ст. 1508 ГК РФ.

Согласно статьям 1229, 1235 ГК РФ, владелец товарного знака имеет право использовать средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в частности, разрешать такое использование третьим лицам.

Заявитель может производить продукцию, маркируемую обозначением GILLETTE, как самостоятельно, так и поручать ее производство и (или) распространение третьим лицам. При этом законодательство Российской Федерации не содержит требование об обязательном указании на товаре информации о производстве продукции под контролем заявителя, чего не учел Роспатент.

Суд подчеркнул в решении, что в обоснование происхождения товаров под обозначением GILLETTE в Роспатент были представлены достаточные доказательства происхождения товаров от заявителя: копия спецификации к договору между «Проктер энд Гэмбл СЕЕМЕА» и ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»; справка «Дзе Жиллетт Компани» о продажах продукции под обозначением «Gillette»; список группы компаний «Проктер энд Гэмбл» (включающий «Проктер энд Гэмбл СЕЕМЕА» и ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»), выдержка из лицензионного договора с «Петербург Продактс Интернешнл ЗАО».

Согласно выводам по результатам опроса российских потребителей, большинство российских потребителей (81 процент из тех, кто берется назвать компанию – правообладателя обозначения GILLETTE, или 56 процентов от числа всех опрошенных, считает правообладателем обозначения GILLETTE компанию The Gillette Company.

Результаты опроса российских потребителей свидетельствуют о широкой известности заявителя как компании, ассоциирующейся с товарами под обозначением GILLETTE в качестве источника происхождения таких товаров.

Роспатент пришёл к выводу о том, что респонденты выбирали производителя с созвучным названием, поскольку на товарах отсутствует информация о заявителе.

Однако на ряде товаров присутствует предупредительная надпись о том, что авторские права на оформление упаковки и товарные знаки GILLETTE принадлежат The Gillette Company. Созвучность имени правообладателя и заявленного обозначения, а также принадлежащих заявителю идентичных товарных знаков не может считаться негативным фактором для определения общеизвестности заявленного обозначения GILLETTE.

Суд удовлетворил заявление компании «Дзе Жиллетт Компани», признал недействительным оспариваемое решение и обязал Роспатент зарегистрировать обозначение GILLETTE в качестве товарного знака, общеизвестного в Российской Федерации с 01.10.2005. Данное решение патентным ведомством не обжаловалось.

Другой пример, особенно интересный для автолюбителей. В Суд обратилась компания «Форд Мотор Компани» с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в признании товарного знака со словесным обозначением Ford общеизвестным с 01.06.2007 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили, части и принадлежности к ним»³.

Заявитель настаивал на том, что выводы экспертной комиссии Роспатента об отсутствии оснований для признания обозначения Ford общеизвестным не верны, противоречат представленной им в Роспатент информации и не соответствуют фактическим обстоятельствам. Компания утверждала, что она является производителем широкого спектра легковых и коммерческих автомобилей одной марки, производимых и реализуемых, в том числе на территории Российской Федерации, является правообладателем линейки товарных знаков со

³ Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2014 г. по делу № СИП-552/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

словесным обозначением Ford (№№ 166774, 179055, 334532, 372075, 371410, 415214). По мнению Компании, представленные ею документы и, в первую очередь, результаты социологического опроса, безусловно, подтверждали обстоятельства, необходимые и достаточные для вынесения Роспатентом положительного решения. Ссылались на международную практику о достаточности результатов опроса общественного мнения для подтверждения общеизвестности товарного знака. В качестве дополнительных доказательств были представлены видеоролики, содержащие рекламу продукции Компании с использованием спорного обозначения, скриншоты указанных роликов, письма ООО «Майндшер» в подтверждение объемов рекламы с использованием спорного товарного знака, распечатки из сети Интернет в подтверждение информации о периоде демонстрации рекламных роликов.

Роспатент возражал против указанных требований, ссылаясь на то, что заявителю необходимо было представить фактические доказательства, свидетельствующие о том, что на испрашиваемую дату (01.06.2007) обозначение Ford стало широко известным в Российской Федерации; полагая, что известность Компании и ее продукции не предопределяет признание товарного знака общеизвестным и не исключает необходимость заявителю доказывать соответствующие обстоятельства, тогда как представленные материалы недостаточны.

Суд установил, что 28.05.2012 в Роспатент поступило заявление Компании о признании товарного знака со словесным обозначением Ford общеизвестным с 01.06.2007 в Российской Федерации на имя Компании в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили, части и принадлежности к ним». Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесный элемент Ford, выполненный в овале оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной «F», в обозначении использована белая, светло-синяя и темно-синяя цветовая гамма. Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.03.2014 в удовлетворении заявления Компании было отказано.

При разрешении требования Суд исходил из того, что Компанией не оспариваются полномочия Роспатента на принятие оспариваемого решения,

Компания не ссылается на какие-либо нарушения процедурного характера Роспатента при рассмотрении заявления, при этом суд согласился с выводом Роспатента о недоказанности обстоятельств, входящих в предмет доказывания по заявленным требованиям.

При рассмотрении заявления компании о признании комбинированного товарного знака общеизвестным Роспатент пришел к выводу о том, что компания не представила доказательств приобретения испрашиваемым обозначением широкой известности на территории Российской Федерации и интенсивного использования комбинированного обозначения со словесным обозначением Ford до испрашиваемой даты; поскольку представленные сведения фактического использования этого товарного знака исходят не от правообладателя, а от аффилированных лиц компании.

Кроме того, Роспатент согласился с тем, что завод по сборке автомобилей Ford был запущен в Российской Федерации в 2002 г., в 2006 г. произошло увеличение мощности выпуска автомобилей, а открытие дилерских центров произведено только в 2007 году, в связи с чем представленные компанией сведения и хронологические данные об объемах производства подтверждают интенсивность производства и реализации автомобилей в Российской Федерации после заявленной даты – 01.06.2007, с которой компания просила признать испрашиваемое комбинированное обозначение общеизвестным товарным знаком.

Вместе с этим Роспатент указал на то, что сведения о дилерских центрах за 2000–2011 г.г. не дифференцированы по годам открытия таких центров; представленные компанией справки, содержащие сведения о производстве автомобилей Ford, о ее дилерах, о проведенных рекламных компаниях, представляют собой внутренние документы другого самостоятельного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Холдинг»; а также на то, что компанией не представлено фактических данных, подтверждающих информацию, содержащуюся в этих справках.

Также Роспатент поставил под сомнение достоверность сведений, изложенных в аффидевите юридического советника компании Питера Н. Тэсси.

При рассмотрении настоящего спора суд первой инстанции признал выводы Роспатента, содержащиеся в решении от 10.03.2014, законными и обоснованными и отказал в требованиях заявителя.

По кассационной жалобе компании «Форд Мотор Компани» указанное решение от 30.10.2014 было отменено постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2015, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Президиум признал вышеперечисленные выводы суда первой инстанции основанными на неправильном применении норм материального и процессуального права и исходил при этом из следующего⁴.

Компания как правообладатель серии товарных знаков со словесным обозначением Ford (по свидетельствам №№ 166774, 179055, 334532, 372075, 371410, 415214), которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, может производить продукцию, маркируемую обозначением «Ford», как самостоятельно, так и поручать ее производство и (или) распространение третьим лицам. При этом требование об обязательном указании на товаре информации о производстве продукции «под контролем заявителя» законодательство Российской Федерации не содержит.

В силу положений ст. 6.bis Парижской конвенции и принятых резолюций AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности), общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большей части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Следовательно, общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может не являться тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений); а в отношении компании, являющейся источником происхождения

товаров под заявляемым на регистрацию обозначением.

Положения статьи 6.bis Парижской конвенции, ст.ст. 1229 и 1235 ГК РФ не учтены ни Роспатентом, ни судом первой инстанции, а положения ст. 1508 ГК РФ неверно применены в заключении экспертной комиссии, послужившим основой для принятия обжалуемого решения Роспатента.

Нормы права о признании товарного знака общеизвестным не обязывают правообладателя представлять доказательства использования товарного знака в смысле п. 2 ст. 1486 ГК РФ.

Согласно статье 2 Совместных рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной собственности о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков (Женева, 1999 г.) (далее – Рекомендации ВОИС), при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным; компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

При этом в качестве рекомендованных факторов указываются такие как: степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества, продолжительность степени использования знака в географическом районе и любой деятельности по продвижению знака, продолжительности в географическом районе осуществленных регистраций знака, в какой они отражают использование или признание этого знака: материалах, отражающих факты успешной реализации прав на знак; ценности присущей этому знаку.

В силу пункта 2.1 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС подп. «а» п. 1 ст. 2 требует, чтобы компетентный орган принимал во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод об общеизвестности знака.

Как указано в п. 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев (например, как указание на то, что товар производится по лицензии или под контролем заявителя). Выбор представляемой ин-

⁴ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02 марта 2015 г. по делу № СИП-552/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

формации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Президиум Суда отметил, что Роспатент ограничился лишь констатацией того факта, что представленные компанией доказательства в должной мере не подтверждают широкой известности указанного комбинированного товарного знака на территории Российской Федерации по состоянию на 01.06.2007; одновременно с этим не опровергнув выводы, полученные по результатам опроса российских потребителей, проведенного группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова. Согласно опросу, при определении уровня известности в Российской Федерации обозначения Ford было установлено, что товарный знак со словесным обозначением Ford известен 98,1% потребителей; среди потребителей, имеющих доход на одного человека в семье свыше 10 000 рублей, этот товарный знак известен больше (99,7%), чем среди потребителей с меньшим уровнем дохода (87,6%). Практически все (99%) потребители считают, что товарным знаком Ford маркируются автомобили, 98,5% потребителей знают товарный знак Ford от года и более. Более чем девять десятых (91%) потребителей указывали на то, что автомобили, маркируемые товарным знаком Ford, производятся компанией «Форд Мотор Компани».

Суд первой инстанции признал, что результаты названного социологического исследования свидетельствуют о том, что товарный знак Ford в отношении автомобилей имеет очень широкую известность среди потребителей России в возрасте от 18 лет и старше и обладает различительной способностью по отношению к компании «Форд Мотор Компани»; но признал его не надлежащим доказательством общеизвестности товарного знака, а лишь единственным объективным подтверждением известности компании и ее продукции, с чем не согласилась кассационная инстанция.

В нарушение ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции ограничился констатацией факта обоснованности выводов Роспатента. В то же время в материалы арбитражного и административного дел была представлена статья, опубликованная в специализированном автомобильном журнале «За рулем» № 9 за 2007 г., согласно которой автомобиль

Ford Focus стал самой популярной иностранной маркой автомобиля; а также отмечено, что в первом полугодии 2007 г. было продано 46 173 автомобиля Ford Focus. Согласно статье информационного агентства REGNUM, самым популярным российским автомобилем в 2005–2006 г.г. также стал автомобиль Ford.

Ни Роспатент, ни суд первой инстанции не мотивировали свои выводы относительно того, по каким причинам справки о количестве проданных автомобилей Ford в период с 2000 по 2007 г., справки о размещении рекламы с обозначением Ford в период с 2002 по 2007 г. не могут свидетельствовать об интенсивном использовании товарного знака Ford на территории Российской Федерации; в соответствии с какими нормами права компания обязана была представить все первоначальные документы, подтверждающие факт продаж автомобилей Ford всеми дилерами на территории Российской Федерации; поскольку ни в оспариваемом ненормативном акте, ни в решении суда первой инстанции не приведены мотивы, по которым перечисленные в указанных документах сведения признаны недостоверными либо опровергнуты иными доказательствами, представленными в материалы дела.

Были оставлены без правовой оценки и сведения Комитета автопроизводителей АЕВ, согласно которым в 2006 г. в России было продано 115 985 автомобилей Ford, в 2007 г. – 175 793 автомобиля; а также сведения крупнейших рекламодателей России, согласно которым в 2006 г. на рекламу торговой марки Ford было потрачено около 45 000 000 долларов США, а в 2007 г. – более 70 000 000 рублей.

Президиум Суда указал на ошибочность вывода суда первой инстанции об обоснованности сомнений Роспатента в достоверности сведений, изложенных в affidavite юридического советника компании Питера Н. Тэсси; поскольку под affidavite понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля; тогда как ни в оспариваемом ненормативном акте, ни в решении суда первой инстанции не имеется указаний о том, что эти данные под присягой пока-

зания в установленном порядке признаны ложными, не соответствующими действительности, в том числе исходя из права государства, в котором аффидевит дан.

Суд первой инстанции, указывая на недоказанность аффидевитом корпоративной связи между компанией и обществом с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Холдинг», не мотивировал, какие нормы права, регулирующие правоотношения о признании товарного знака общеизвестным на территории Российской Федерации, обязывают доказывать именно эти обстоятельства; если правообладатель указывает на законность использования этого товарного зна-

ка юридическим лицом, фактически его использовавшим; и такие доводы никем не опровергаются.

Краткое изложение конкретных судебных актов показывает, что процедура признания товарных знаков общеизвестными является достаточно сложной. И заниматься этой процедурой должны профессионалы.

Надеюсь, что приведенные примеры будут интересны как для судей, так и для практикующих юристов для правильного понимания предмета доказывания по требованиям об оспаривании решений Роспатента об отказе в признании товарного знака общеизвестным.

Ключевые слова:

общеизвестный товарный знак; Роспатент; Суд по интеллектуальным правам.

Список литературы:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2013 г. по делу № СИП-180/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. по делу № СИП-328/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
3. Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2014 г. по делу № СИП-552/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
4. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02 марта 2015 г. по делу № СИП-552/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

Однородность и ее влияние на судьбу товарного знака



Н.А. Радченко,
кандидат юридических наук,
советник ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

При рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием наметились определенные тенденции в отношении учета и оценки однородности товаров и/или услуг при решении вопроса – с одной стороны, об использовании ответчиком спорного товарного знака, и с другой – о заинтересованности истца.

О применимости критерия однородности при доказанности использования товарного знака

Как и ранее в решениях Роспатента, в решениях Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), компетентного рассматривать дела о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, зачастую отмечается, что при оценке обстоятельств, связанных с использованием товарного знака, критерий однородности товаров применению не подлежит. Видимо, данное утверждение основано на п. 2 ст. 1484 ГК РФ, согласно которому «исключительное право может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован...». В этой норме отсутствует указание на возможность использования правообладателем товарного знака в отношении однородных товаров – как на реализацию своего исключительного права. Каковы же последствия такого подхода?

Рассмотрим несколько ситуаций, касающихся применения или неприменения критерия однородности при оценке доказанности использования спорного товарного знака правообладателем.

Допустим, например, что товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива). Правообладатель представил доказательства использования спорного товарного знака на этикетке, предназначенной для маркировки белого сухого вина. По результатам рассмотрения принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для других алкогольных напитков с сохранением охраны только для товара «белое сухое вино».

Аналогичный подход применен судом в деле № СИП-225/2013 (решение от 13.08.2014). В результате при доказанности использования ответчиком спорного товарного знака для алкогольных напитков, а именно, «водки», регистрация товарного знака была сохранена в силе только для этого товара и частично прекращена досрочно в связи с его неиспользованием для товара «пиво».

В связи с этим целесообразно вспомнить об идее, которая заложена в механизм досрочного прекращения правовой охраны ТЗ в связи с неиспользованием: исключить из реестра неиспользуемый товарный знак, обеспечив тем самым возможность ре-

гистрации (или использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции. При этом следует понимать, что прекращение охраны товарного знака не является наказанием владельца за неиспользование, а является средством поддержания на соответствующем рынке нормальной конкурентной среды. Если относиться к данному механизму как к наказанию владельца за неиспользование, то, действительно, следовало бы требовать от него представления доказательств по всем товарам, для которых знак зарегистрирован, и прекращать охрану знака в отношении всех товаров (услуг), по которым такие доказательства не представлены. Если же рассматривать этот механизм как средство защиты прав и законных интересов заинтересованного лица, то следует принимать во внимание, каким образом то или иное решение суда защищает эти права и интерес. Очевидно, что сохранение охраны товарного знака в первом примере в отношении товара «белое сухое вино» исключает возможность последующей регистрации или использования заинтересованными лицами сходного обозначения для других алкогольных напитков, входящих в одну родовую группу, например для красного вина. Кроме того, и правообладатель подобным решением ограничен в своем праве предоставить лицензию на использование товарного знака для маркировки красных вин, так же как и для маркировки сладких, полусладких и других алкогольных напитков. Такие же последствия ждут и товарные знаки для товаров «пиво» и «водка», т.к. практика Роспатента свидетельствует о признании этих товаров однородными, в том числе и в силу сделанной в МКТУ оговорки к 33 классу – **алкогольные напитки (за исключением пива)**.

Таким образом, при формулировании товара в перечне спорной регистрации родовым понятием – «алкогольные напитки», под которое подпадают видовые понятия, соответственно, красные вина сухие, полусухие, портвейны, ликеры, водка и т.д., что в определенной степени свидетельствует об однородности этих товаров, – неприменение критерия однородности товаров при оценке доказательств использования приводит к искажению

самой идеи, заложенной в норму о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Между тем в издании авторитетной международной организации – ВОИС – отмечается:

«Для того, чтобы гарантировать охрану зарегистрированного товарного знака, он должен использоваться в отношении, по крайней мере, одного из товаров, для которых он зарегистрирован. Использование в отношении одного из товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, должно гарантировать охрану для всех товаров в перечне зарегистрированных товаров, которые являются однородными с используемым товаром»¹.

Такой более дружественный к владельцу товарного знака подход, безусловно, может несколько осложнить процедуру рассмотрения данных дел, поскольку потребует более внимательного отношения при «вычищении» реестра. Для упрощения можно было бы предоставить владельцу знака возможность ходатайствовать о сохранении охраны в отношении товаров и услуг из числа тех, для которых охрана была предоставлена, и однородных тем, по которым использование доказано.

С учетом рекомендации ВОИС полагаем, что отечественная практика неприменения критерия однородности товаров при оценке доказательств использования спорного товарного знака требует определенной корректировки, тем более, что при рассмотрении таких споров критерий однородности применяется при оценке заинтересованности истца, и в этом случае практика оценки однородности более либеральная.

Можно рассмотреть другую ситуацию, когда знак зарегистрирован по 33 классу МКТУ только для водки (или только для виноградных вин), а правообладатель представляет доказательства его использования для виски (другого крепкого спиртного напитка) или, соответственно, для плодово-ягодных вин. В такой ситуации, несмотря на безусловную однородность этих товаров (водка и виски или, соответственно, вино виноградное и плодово-ягодное); принимать такое доказательство и сохранять регистрацию знака нельзя, поскольку в данном случае владелец товарного знака не реализует предоставленное ему позитивное право –

¹ Введение в интеллектуальную собственность. Публикация ВОИС № 478 (R). ISBN92-805-0752-4. ВОИС, 1998. С. 199. Пункт 9.89.

использовать знак в отношении товаров, для которых этот знак зарегистрирован.

Это вытекает из содержания п. 2 ст. 1486 и 1484 ГК РФ, которые обязывают правообладателя представлять в свою защиту доказательства использования товарного знака в отношении только тех товаров, на которые непосредственно распространяется его исключительное право.

Об этом в 2009 г. писал В.Ю. Джермакян: **«...Указание в перечне товаров и услуг зарегистрированного товарного знака таких товаров, как конфеты, не позволяет правообладателю в качестве доказательства использования товарного знака представить сведения об использовании товарного знака на упаковках печенья»².**

И именно в этом контексте следует согласиться с обоснованностью тезиса: «критерий однородности не подлежит применению». Однако обоснованность такого подхода в рассмотренной ситуации не влечет за собой необходимость или целесообразность применять этот же подход в другой ситуации, а именно: сокращать перечень спорной регистрации товарного знака с родового понятия «кондитерские изделия» до конкретного товара «конфеты» в случае доказанности использования товарного знака только для конфет.

Однородны или нет?

Сложившаяся практика сохранения регистрации знака только в отношении того товара, для которого доказано использование, в определенном смысле упрощает процесс рассмотрения подобных споров. Однако, если отойти от этой практики в силу ее ущербности и признать необходимым сохранение правовой охраны этого знака в отношении однородных товаров, то актуальной становится оценка однородности товаров и услуг, влияющая на судьбу знака.

Учитывая большое количество споров в сфере алкогольного бизнеса, нужно признать, что вопрос установления однородности таких товаров, как пиво, водка, виски, вина и других алкогольных напитков, является дискуссионным.

С одной стороны – это все алкогольные напитки, т.е. они входят в одну родовую группу, тем более,

что при включении «пива» в 32 класс МКТУ, в который включены в основном безалкогольные напитки, в 33 классе сделана соответствующая оговорка – «алкогольные напитки за исключением пива», что свидетельствует об отнесении «пива» к алкогольным напиткам. Данный подход отражен во многих решениях Роспатента и судов, в частности, в решении от 17 апреля 2014 г. по делу № СИП–449/2013, в котором суд признал однородными товарами алкогольные напитки «пиво» и «коньяк».

В качестве комментария необходимо отметить, что наличие между товарами связи типа «род – вид» является лишь одним из факторов, который должен учитываться при анализе однородности товаров. И наличие одной лишь этой связи не всегда будет достаточно, чтобы безусловно утверждать об однородности товара. Основания для отнесения товаров к одному и тому же роду не являются абсолютными. При выборе другого основания те же самые товары перестают быть связаны таким соотношением. Каждый из товаров в паре «род – вид» сам может быть, соответственно, видовым или родовым по отношению к другим товарам.

С другой стороны, есть мнение о неоднородности товаров «пиво» и «водка» в силу разного производственно-технологического процесса получения этих напитков, разного потребителя и т.п. Аналогичную мотивацию можно было бы привести и в отношении других алкогольных напитков, учитывая и разницу в используемых виноматериалах, и существующие особенности их производства.

В теории охраны товарных знаков, главным критерием, на наш взгляд, для квалификации товаров как однородных является **наличие вероятности отнесения этих товаров потребителем к одному и тому же источнику происхождения, т.е. к одному производителю**. С этой точки зрения сложно найти пример, когда одно и то же лицо производит и пиво, и водку или и водку, и вино. И поэтому, в силу отсутствия в памяти потребителя реального случая совпадения производителя у таких товаров, как водка и пиво или водка и шампанское; маловероятно, что потребитель, встретив на рынке эти товары со сходными или даже тождественными торговыми наименованиями,

² Джермакян В. Ю. Однородны ли три кита, на которых стоит правообладатель товарного знака? Патенты и лицензии, № 2, 2009. С. 11.

может отнести их к одному и тому же источнику происхождения.

Комментируя эту позицию, полагаем, что при отнесении товаров «пиво» и «водка» к категории товаров широкого потребления, краткосрочного пользования, относительно дешевых по сравнению с дорогими спиртными напитками; следует учитывать восприятие обозначений, их сопровождающих, средним, неискушенным потребителем. Как отмечено в п. 3.1.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Рекомендации)³, степень внимательности покупателей таких товаров снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. Средний, неискушенный потребитель, приобретая товар и ориентируясь на знакомую этикетку, вряд ли задумывается об отличиях в производственно-технологических процессах получения этих напитков, о традициях их производства, о различных требованиях к лицензированию этих производств; в связи с чем при виде сходных этикеток на пиве и водке **не исключена вероятность отнесения этих товаров неискушенным потребителем к одному производителю, т.е. признания их однородными.**

Таким образом, вопрос об однородности различных алкогольных напитков остается открытым. Сформулированные в Рекомендациях признаки, позволяющие установить однородность товаров, должны применяться в той совокупности, которая характерна для конкретного дела и обусловлена фактическими обстоятельствами. Это с очевидностью вытекает из тех примеров, которые приведены в Рекомендациях и свидетельствуют о невозможности применения единой схемы при оценке однородности разных пар товаров.

Однородны или нет товар и услуга?

Еще один аспект практики оценки однородности требует особого внимания – **однородность между собой товаров и услуг, т.е. однородность объектов и действий.**

На возможность возникновения однородности между товаром и услугой указано в п. 3.5 Рекомендаций. Однако в этом пункте Рекомендаций не сформулированы критерии однородности, как это сделано в отношении понятий «однородность товаров» и «однородность услуг».

В качестве примеров однородности товаров и услуг в Рекомендациях лишь приведены следующие пары: "программы для компьютеров" (9 класс МКТУ) и "составление программ для компьютеров" (42 класс МКТУ); "одежда" (25 класс МКТУ) и "пошив одежды" (40 класс МКТУ); "очки (оптика)" (9 класс МКТУ) и "услуги оптиков" (44 класс МКТУ); "издания печатные", "продукция печатная" (16 класс МКТУ) и "полиграфия", "печать офсетная" (40 класс МКТУ), "издание книг" (41 класс МКТУ).

Анализ приведенных примеров позволяет выявить важную особенность этих пар: **результатом оказания услуги** (т.е. осуществления конкретного действия) **является создание (производство) определенного «продукта»**. Так, при оказании услуги "составление программ для компьютеров" заказчику будет передана программа на одном из возможных носителей, услуга «издание книг» завершится передачей книги – печатного издания, в результате «пошива одежды» заказчик получит на руки предмет одежды. Именно в силу этой особенности становится возможной констатация однородности определенных товаров и услуг. При этом также следует оценивать возможность отнесения потребителем услуги и товара к одному источнику происхождения.

Такой подход, например, применен судом при оценке однородности товаров 32 класса МКТУ – сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые; и услуг 40 класса – выжимание соков из плодов. Поскольку в результате оказания данной услуги производится товар – сок, по мнению суда, товары «соки» и услуги «выжимание соков» могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (решение от 25.09.2014 по делу № СИП-631/2014).

В связи с оценкой однородности товара и услуги в судебных актах стал часто появляться следующий вывод:

³ Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2013 г. № 198.

«В целом услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. Конкретные услуги "магазины розничной продажи алкогольной продукции" предназначены для реализации конкретного товара - алкогольной продукции. При изложенной ситуации товары "алкогольная продукция" и услуги "магазины по реализации алкогольной продукции" могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения» (от 13 октября 2014 г. по делу № СИП-694/2014, от 10 октября 2014 г. по делу № СИП-625/2014, от 9 апреля и 13 августа 2014 г. по делу № СИП-225/2013, от 11 августа 2014 г. по делу № СИП-418/2013, от 26 мая 2014 г. по делу № СИП-187/2013, от 20 мая 2014 г. по делу № СИП-226/2013, от 16 мая 2014 г. по делу № СИП-227/2013, от 25 апреля 2014 г. по делу № СИП-79/2014).

С таким подходом трудно согласиться.

Услуга, предоставляемая потребителю, – это и есть определенный вид деятельности хозяйствующего субъекта, направленный на удовлетворение соответствующих желаний потребителя.

Полагаем, что тезис «услуги предназначены для определенного вида деятельности» заимствован судом из текста п. 3.4 Рекомендаций, который содержит следующее положение: «При решении вопроса об однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги для конкретного вида деятельности». И далее в Рекомендациях приведено пояснение с примерами, в отрыве от которого искажается смысл этой фразы:

«Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Например, не могут рассматриваться однородными между собой услуги «информация по вопросам страхования» (36 класс МКТУ), «информация по вопросам строительства» (37 класс МКТУ), «информация по вопросам перевозок» (39 класс МКТУ), «информация по вопросам воспитания и образования» (41 класс МКТУ), «информация метеорологическая» (42 класс МКТУ).

Из этих примеров следует, что одна и та же по своей сути услуга, а именно, предоставление информации, в зависимости от того, в отношении какой сферы деятельности человека (страхование, строительство, воспитание, перевозки и т.п.) осу-

ществляется сбор информации, будет отнесено именно к тому классу, что и соответствующая сфера деятельности. И именно различия сфер деятельности (строительство, страхование, финансирование, воспитание и т.п.) свидетельствуют о неоднородности услуг по предоставлению информации в разных сферах (различны способы и средства получения информации, различно содержание информации и т.д.).

Однако возвращаясь к основному критерию однородности услуг – возможности восприятия потребителем услуг как имеющих один источник происхождения, не исключена ситуация, когда один и тот же хозяйствующий субъект занимается сбором и обработкой информации, независимо от того, к какой сфере деятельности человека относится эта информация, т.е. специализируется на сборе информации. Следовательно, в этом случае любая собранная информация исходит из одного источника, и поэтому нет оснований признавать эти услуги неоднородными. Данный гипотетический пример свидетельствует о том, что в методических рекомендациях невозможно охватить и описать все возможные в гражданском обороте ситуации; и объективность и обоснованность судебных актов должна быть основана именно на анализе фактических обстоятельствах каждого конкретного дела.

Итак, в пункте 3.4 Рекомендаций приведен один из принципов оценки однородности услуг – однородности двух действий, и просто распространить этот принцип на оценку однородности товара и услуги – однородности предмета и действия, не представляется возможным. Да и нет в этом необходимости, т.к. следующий п. 3.5 Рекомендаций посвящен именно возможности возникновения однородности между товаром и услугой.

В перечисленных ранее судебных актах сформулирован следующий вывод: *Конкретные услуги "магазины розничной продажи алкогольной продукции" предназначены для реализации конкретного товара – алкогольной продукции. При изложенной ситуации товары "алкогольная продукция" и услуги "магазины по реализации алкогольной продукции" могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения». При чем данный вывод основан судом на содержании п. 3.4 Рекомендаций, а по сути он является конста-*

тацией однородности предмета и действия, в чем уже можно усмотреть некорректность. Тем более, что действие (услуга) не направлено на производство этого товара, что позволило бы сделать вывод об однородности товара и соответствующей услуги. Фактически действие осуществляется над самим товаром: реализация, продажа, размещение товара, розлив товара и т.п., что относится к деятельности торгового предприятия.

По нашему мнению, некорректность вывода об «однородности конкретного товара и услуги по реализации этого товара» обусловлена тем, что магазины, как правило, не занимаются созданием продукта (не определяют его характеристики), реализацию которого они осуществляют; а ведь именно это обстоятельство (создание товара) является решающим (или обязательным) для признания товара-предмета однородным услуге-действию.

Также, например, услуги химчистки не могут рассматриваться как однородные предметам повседневной одежды, поскольку потребителю после проведения соответствующей обработки возвращаются те же самые, а не вновь созданные предметы одежды, но в чистом виде.

Услуги торгового предприятия – услуги по реализации товаров заключаются в том, что товары разных производителей, самого разного ассортимента определенным образом группируются и размещаются на полках торгового предприятия (торгового центра, универсама, магазина, палатки и т.п.) для удобства демонстрации их потребителю в целях эффективной продажи. Параметры этой услуги (но не самих товаров) определяет торговое предприятие.

Следовательно, услуги торгового предприятия (услуги продавца товаров) не могут рассматриваться как однородные продаваемым в нем товарам. И тем более это очевидно в отношении услуг крупных торговых предприятий, на прилавках которых представлены совершенно разные (разнородные) товары: и продукты питания, и кухонная утварь, и бытовая химия, и печатная продукция, и т.д. Разнородность перечисленных групп товаров обусловлена различиями в используемых для производства товаров материалах, в технологиях производства товаров, в их назначении и выполняемых ими функциях. Встречаемость разнородных товаров на со-

седних прилавках в стенах одного торгового предприятия не является обстоятельством, свидетельствующим об однородности указанных товаров в силу отмеченных выше факторов. В связи с этим представляется спорным вывод суда об однородности товаров, «предположительно» реализуемых на одних и тех же торговых площадках – строительных гипермаркетах, строительных рынках и прочее (от 14 апреля 2014 г. по делу № СИП–206/2014). На строительных рынках (строительных гипермаркетах) можно встретить и строительную древесину, различной степени обработки (обрезная, необрезная доска, брус, рейки, наличники, раскладки, ступени, балясины и т.п.); и металлический стройматериал (железо необработанное или частично обработанное, металл листовой, арматура строительная металлическая, жесть, заготовки плоские стальные, уголки металлические, проволока, ступени и стремянки металлические и т.п.); и неметаллические материалы (асбест, вата для конопачения, войлок изоляционный, каучук, ленты клейкие, материалы звуко-, тепло-изоляционные, пленки пластмассовые, составы для защиты зданий от сырости, смолы и т.п.). Очевидно, что несмотря на использование этих материалов в области строительства, они являются неоднородными в силу разного назначения, разных выполняемых ими функций, разного исходного материала для производства этих изделий, разных технологий изготовления; вследствие чего у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Попытка суда признать услуги торгового предприятия однородными тем товарам, реализацией которых занимается данное предприятие, напомнила еще одну давнюю историю, когда рекламные услуги были признаны однородными, в частности, франчайзингу – предоставлению права использования комплекса исключительных прав. Данный вывод был обоснован судом тем, что рекламная деятельность сопровождает любой бизнес, «сопутствует» бизнесу. Если согласиться с позицией суда и принять во внимание, что бизнес может касаться самых разных сфер деятельности, можно прийти к выводу об однородности между собой всех видов деятельности, существующих сегодня в мире, в силу их однородности одной и той же услуге – ре-

кламе, которая им сопутствует. Абсурдность такого вывода представляется очевидной.

Возвращаясь к сопоставлению товара – алкогольная продукция и услуги – реализация алкогольной продукции, необходимо отметить, что оба вида деятельности – и производство, и продажа алкогольной продукции – являются лицензируемыми и, как правило, одно лицо не имеет оба вида лицензии. Это также может рассматриваться как аргумент в пользу неоднородности товара – алкогольная продукция и услуги – реализация алкогольной продукции.

В качестве еще одного довода в отношении неоднородности указанных товара и услуги можно привести результат следующего сопоставления.

Как отмечено в Рекомендациях и принимается судами, например, товар «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и услуга «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ) являются однородными. В то же время, учитывая отмеченную выше тенденцию в позиции судов признавать однородными сам товар и услугу по его реализации, товар «программы для компьютеров» должен быть признан однородным услуге по «реализации программ для компьютеров». При однородности одного и того же товара двум разным услугам возможно сделать вывод об однородности этих услуг, т.е. однородности услуги «составление программ для компьютеров» и услуги «реализация программ для компьютеров». Представляется очевидной некорректность такого вывода, поскольку маловероятно, что у потребителя возникнет предположение об одном источнике происхождения этих услуг – магазин не занимается разработкой программ для компьютеров, да и заказчик этой услуги вряд ли пойдет в магазин в поисках программиста, а будет искать соответствующую фирму, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для компьютеров.

Изложенное позволяет констатировать, что услуги торгового предприятия не могут рассматриваться как однородные товарам, продаваемым этим предприятием. Что касается мнения об отнесении потребителем к одному и тому же источнику происхождения товара «алкогольная продукция» и деятельности по «реализации алкогольной продукции», то это возможно предположить в од-

ном лишь случае, когда производитель реализует свою продукцию в собственном («фирменном») магазине, название которого совпадает с оригинальной частью фирменного наименования производителя, с его товарным знаком. Однако под услугой, как известно, понимаются действия, осуществляемые только в интересах третьих лиц, и поэтому в подобной ситуации (при реализации собственной продукции в своем магазине) нет основания утверждать об «оказании услуги». Тот факт, что производитель товара продает произведенный им товар потребителю, не является достаточным, чтобы считать, что производитель товара оказывает услуги по его реализации.

В некоторых судебных актах в связи с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака, охраняемого **для товаров «пиво»** (32 класс МКТУ) и **«водка»** (33 класс МКТУ) и **услуги «реализация алкогольных напитков»** (35, 42 классы МКТУ), применены следующие подходы. При доказанности правообладателем использования товарного знака для маркировки товара «водка» и при оказании услуги по реализации этого товара **регистрация спорного товарного знака сохранялась только для товара «водка» и услуги «реализация водки»**. Что же положено в основу такого решения: «неоднородность» товаров «водка» и «пиво» или принцип «неприменения критерия однородности» при рассмотрении таких споров – предположить сложно.

Если все-таки встать на позицию **«неоднородности» товаров «водка» и «пиво»**, а эта позиция имеет, как видно, определенную мотивацию, можно ли настаивать на **неоднородности услуг**, соответственно, **«реализация пива» и «реализация водки»?**

По нашему мнению – **нельзя**, т.к. независимо от предлагаемого товара услуга по реализации продукции третьих лиц предоставляются торговыми предприятиями. При этом качественные параметры данной услуги зависят от организации торгового помещения, размещения товаров, обеспечивающего условия хранения продукции, обзор продукции и доступ к ней потребителя. При этом ассортимент реализуемых товаров, свойства и качество этих товаров не влияют на суть оказываемой производителям товаров услуги торговых пред-

приятий; реализация товаров – это всегда одна и та же услуга, хотя специфика услуг торговых предприятий связана с номенклатурой продаваемого товара и отличается, в частности, оборудованием торговых точек, предназначенных, например, для продажи ювелирных изделий или продуктов питания и т.п.

В связи с этим хотелось бы еще раз напомнить, что целью механизма досрочного прекращения правовой охраны ТЗ в связи с неиспользованием является обеспечение возможности регистрации (или использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции. Возможна ли будет регистрация заинтересованным лицом тождественного или сходного знака обслуживания для «реализации пива» при сохранении действия правовой охраны товарного знака для услуги «реализация водки»? Если нет, то зачем такое сужение права? Если – да, то потребитель с очевидностью будет введен в заблуждение относительно того, кто в двух магазинах с одинаковым названием занимается реализацией: в одном – пива, в другом – водки.

Об учете однородности товаров, работ, услуг при установлении заинтересованности

Еще один аспект, на котором необходимо остановиться, – это оценка однородности товаров и услуг при установлении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители товаров (работ, услуг), однородных тем, 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. Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака является такое лицо, чьи права и

законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Руководствуясь указанной позицией и учитывая ранее сделанный вывод о том, что услуги торгового предприятия не могут рассматриваться как однородные продаваемым этим предприятием товарам, следует признать, что лицо, занимающееся торговлей, не является заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного для конкретного товара. Такой вывод, в частности, был сделан судом в деле № СИП-65/2014 от 28 мая 2014 г. Представленные истцом лицензия и декларация о розничной продаже алкогольной продукции, договор поставки и договор купли-продажи алкоголя, по мнению суда, *«не подтверждают факт заинтересованности истца, а лишь свидетельствуют о создании видимости процессуальной заинтересованности»*; а подача заявки на регистрацию товарного знака для услуг 35 класса (реализация алкогольных напитков) без оплаты соответствующей пошлины *«свидетельствует об искусственном создании истцом доказательства заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, то есть о злоупотреблении своим правом»*. Надлежащими доказательствами заинтересованности истца по данному делу могли бы быть, по мнению суда, но **не были представлены, доказательства отказа в регистрации товарного знака по заявке истца, доказательства ввода в гражданский оборот продукции, аналогичной той, в отношении которой предоставлена охрана оспариваемому знаку**. И с этим нельзя не согласиться.

Решая вопрос о заинтересованности лица, занимающегося реализацией продукции и оспаривающего товарный знак, охраняемый для алкогольной продукции, суд отметил, что «осуществление розничной торговли алкогольными напитками не обусловлено необходимостью производства собственной алкогольной продукции» (от 30 января 2014 г. по делу № СИП-225/2013). Такая позиция суда является еще одним доводом в пользу неоднородности товаров и услуг по их реализации. Суд указал на отсутствие у торгующего предприятия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товара – «алкогольные напитки».

Как отмечалось ранее, процедура досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием применяется в случае препятствия этого товарного знака регистрации или использованию нового (тождественного или сходного до степени смешения) обозначения другим лицом.

К настоящему времени уже сложилась судебная практика, исходя из которой факт подачи заявки на регистрацию товарного знака при отсутствии доказательств производства соответствующей продукции не свидетельствует о заинтересованности заявителя. Однако суды, что следует из некоторых упомянутых ранее судебных актов, признают за торгующим предприятием (т.е. при отсутствии производства товаров) заинтересованность в досрочном прекращении охраны знака для товаров, видимо, полагая однородными товары и услуги по их реализации.

В этой связи считаем целесообразным обратиться к практике Роспатента по «оценке однородности» при регистрации товарных знаков. Так, регистрация знака для товаров может препятствовать регистрации знака обслуживания для услуг по реализации товаров. Однако это обусловлено не однородностью товаров и услуг по реализации этих товаров, а возможностью введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, когда в качестве знака обслуживания регистрируется обозначение, охраняемое или используемое без регистрации для товаров. Конечно, такое предположение со стороны экспертизы о потенциальном введении в заблуждение потребителя относительно лица, занимающегося торговлей под вывеской со сходным обозначением; возможно в случае определенной «раскрученности» и, следовательно, известности, узнаваемости товарного знака. И тогда попытка регистрации в качестве знака обслуживания тождественного или сходного обозначения свидетельствует о недобросовестных действиях заявителя, что недопустимо поощрять, исходя из положений п. (3) 1 ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности⁴. Поэтому при наличии регистрации товарного знака заявителю должно быть отказано в регистра-

ции тождественного или сходного обозначения в качестве знака обслуживания.

Аналогичный подход применяется Ведомством по интеллектуальной собственности Соединенного Королевства Великобритании. На сайте ведомства в пояснениях и рекомендациях по проведению поиска среди сходных ранних товарных знаков указано:

«Заявки по 35 классу, которые включают услуги, относящиеся к розничной торговле, должны указывать на вид товаров, которые реализуются. При проведении поиска по ранним знакам мы включим соответствующие классы по этим товарам. Мы уведомим вас о существовании знаков, если их дистинктивный и доминирующий элемент является идентичным или близок к идентичному» (перевод <https://www.gov.uk/government/publications/searching-for-similar-trade-mark-goodsservices-in-other-classes>).

Следует также отметить, что если знак обслуживания в отношении услуги «реализация товаров» будет зарегистрирован на имя другого лица, а правообладатель сходного товарного знака станет продавать свою продукцию в собственном магазине под аналогичным обозначением, что и его товарный знак, то возникает условно конфликтная ситуация:

– во-первых, у правообладателя знака обслуживания для услуги «реализация товаров» появляются правовые основания для предъявления претензий к правообладателю товарного знака, торгующему собственным товаром в своем магазине, и дальнейшего судебного разбирательства. И это несмотря на то, что продажа собственного товара в своем магазине не является услугой в интересах третьих лиц, и в этом смысле нет оснований применять критерий однородности услуг;

– во-вторых, такой ситуацией и потребитель вводится в заблуждение относительно производителя и продавца товара.

Учитывая отмеченные в связи с регистрацией товарного знака и знака обслуживания обстоятельства, в подобных случаях представляется сомнительным признание лица, намеревающегося заниматься торговлей, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны знака, охраняемо-

⁴ Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., Прогресс, 1977. С. 161.

го для товаров. Тем более, если «заинтересованное» лицо не подтвердило свои намерения налаживать собственное производство или заключать с другими производителями договоры на производство товаров, в отношении которых им оспаривается регистрация товарного знака.

Подводя некоторые итоги, полагаем возможным сформулировать следующие выводы:

– фактическое использование товарного знака в отношении одного из товаров, для которых знак зарегистрирован, необоснованно не принимается во внимание для сохранения товарного знака в отношении однородных товаров, что искажает институт досрочного прекращения в связи с неиспользованием; причем это касается не только алкогольной продукции, но и любой другой группы товаров, наименования которых могут быть соотнесены как род и вид;

– сложившаяся в последнее время практика признания лица, занимающегося розничной торговлей, заинтересованным в досрочном прекраще-

нии правовой охраны знака, зарегистрированного для товаров, в частности, алкогольной продукции, является «необоснованно либеральной»; поскольку торговые предприятия, ничего не производя, получают возможность аннулировать товарные знаки производителей товаров;

– при исследовании вопроса об однородности между товаром и услугой необходимо устанавливать, является ли этот товар результатом оказания услуги, кто является потребителем товара и заказчиком (потребителем) соответствующей услуги и могут ли быть восприняты потребителем сопоставляемые товар и услуга как происходящие из одного источника.

Представляется, что вопрос однородности каких-либо товаров между собой и, тем более, однородности товаров и услуг не следует рассматривать раз и навсегда решенным. В каждом конкретном деле он должен рассматриваться с учетом всех обстоятельств этого дела и независимо от ранее высказанных по этому поводу суждений.

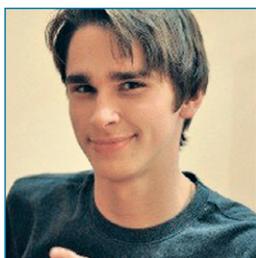
Ключевые слова:

товарный знак; знак обслуживания, однородность товаров и услуг, досрочное прекращение, неиспользование, заинтересованность, доказательство.

Список литературы:

1. *Боденхаузен Г.* Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., Прогресс, 1977.
2. Введение в интеллектуальную собственность. Публикация ВОИС № 478 (R). ISBN92-805-0752-4. ВОИС, 1998.
3. *Джермакян В. Ю.* Однородны ли три кита, на которых стоит правообладатель товарного знака? Патенты и лицензии, № 2, 2009. С. 11.
4. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2013 № 198.

«Сбербар», «Газпромчик»: ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОДИЙНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ в России?



А.М. Зайцев,

студент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Статья подготовлена под научным руководством В.С. Ламбиной, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, заместителя руководителя секретариата председателя Суда по интеллектуальным правам

Как известно, создание пародийного или карикатурного произведения на основе оригинального творения (правомерно обнародованного) возможно без разрешения правообладателя или выплаты последнему денежного вознаграждения¹. Безусловно, пародия в первую очередь воспринимается как возможность свободного использования объекта авторского права, то есть без разрешения правообладателя или выплаты вознаграждения. Однако нетрудно представить, что идеей для пародийного эпизода развлекательной передачи стал известный товар (например iPhone) или компания, производящая его (Apple Inc.). Даже не задумываясь об этом, мы можем встречаться с подобными примерами на телевидении каждый день, например в кинофильмах (надкушенная груша, а может и более

сходное обозначение – надкушенный персик). Но что, если один из таких пародийных знаков стал использоваться в коммерческом обороте? Целью настоящей статьи автор ставит рассмотрение вопросов о возможностях создания пародии на товарный знак, соответствующей требованиям законодательства; а также правомерного использования пародийных средств индивидуализации, в частности, товарных знаков в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.

Несмотря на то что идея использования пародийных средств индивидуализации в российских реалиях на основании свободного использования кажется несколько нетрадиционной, вопрос о легитимности пародийных брендов разрабатывался в Соединенных Штатах Америки начиная со вто-

¹ Пункт 4 ст. 1274 Гражданского Кодекса РФ с учетом изменений, вносимых федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ.

рой половины XX века. Возможность использования пародии в коммерческих целях была положена Верховным Судом США в деле *Campbell v. Acuff-RoseMusic, Inc.*² в 1994 г.

Несмотря на то что в американской доктрине велась дискуссия о пределах использования пародии (в частности коммерческая пародия признавалась судами ранее) и до вышеприведенного спора, решение Верховного Суда значительно расширило признаваемые границы высмеивающих произведений, что послужило началом довольно интересной судебной практики³.

Постепенно развивая позицию использования коммерческой пародии, суды считали уместным появление «комичных» товарных знаков в экономическом обороте. Ярким примером такой практики может служить дело *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*⁴. Кратко характеризуя возникший спор, необходимо пояснить, что компания-ответчик занималась (и занимается) продажей плюшевых жевательных игрушек для собак, в частности, стилизованных под дамские сумочки. Истец посчитал недопустимым сходство собачей игрушки (сумочки *ChewyVuitton* – «Жевательный Vuitton») и продукции известного дома моды, однако, рассматривая данное дело, суд пришел к иному выводу⁵. Свое решение суд мотивировал тремя причинами.

1. Любая пародия на бренд должна быть основана на известном обозначении (в противном случае произведение нельзя будет рассматривать в качестве пародии, поскольку оно не будет узнаваемо.). Товарный знак ответчика основан на «сильном» товарном знаке истца. Поскольку *LouisVuitton* достаточно хорошо известен потребителям, суд установил: они осознают, что *ChewyVuitton* является своего рода шуткой.

2. Пародия является таковой, поскольку по своей сути она схожа с оригинальным произведением. Но пародия должна иметь оригинальные черты, позволяющие понять, что она является своеобразной шуткой. В этом ключе в пользу ответчика свидетельствует тот факт, что он передразнил известные знаки LVM на собственный манер; но в то же время в намерения ответчика не входило использование пародии для введения в заблуждения потребителей. Скорее наоборот – последний использовал свои товарные знаки, чтобы вызвать смешные ассоциации у потенциальных покупателей.

3. Различия в реализуемой продукции истца и ответчика также свидетельствовали против возможности введения в заблуждений потребителей. То обстоятельство, что ответчик продавал жевательные игрушки для собак *ChewyVuitton*, само по себе свидетельствует о том, что его деятельность, очевидно, является пародией⁶.

Несколько отстраняясь от опыта Соединенных Штатов Америки, стоит отметить, что в законодательстве Российской Федерации не указана возможность создания пародии для извлечения прибыли. Таким образом, при буквальном толковании названия ст. 1247 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) (в которой и предусмотрена возможность создания пародии) «Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях» может возникнуть суждение о том, что создание пародии с целью коммерческого использования не нашло отражение в национальном законодательстве. Несмотря на это, российские суды признают возможность извлечения экономической выгоды при использовании шутливых произведений⁷. К сожалению, в приведенных судебных актах не находят отражения по-

² Официальное название дела и его текст доступны по следующей ссылке: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/case.html> (дата обращения: 26.10.2014; тип доступа: дистанционный).

³ *Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley: Parody as Brand*. UC Davis Law Review December, 2013 – СПС «Lexis Nexis Academy» (дата обращения: 26.10.2014; тип доступа: локальный).

⁴ С текстом окончательного акта по данному делу можно ознакомиться по следующей ссылке: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca4/06-2267/062267.p-2011-03-14.html> (дата обращения: 26.10.2014; тип доступа: дистанционный).

⁵ *Афанасьева Е.Г.* «Пародирование товарных знаков: “руки прочь от святынь”, или “надо иметь чувство юмора”?» – «Предпринимательское право», 2014, № 2.

⁶ *David A. Simon: The confusion trap: rethinking parody in trademark law*. Washington Law Review. October, 2013. СПС «Lexis Nexis Academic» (тип доступа: локальный; дата доступа – 27.10.2014).

⁷ Постановление ФАС МО от 09 ноября 2011 г. по делу № А40-125210/09-110-860 // ЭПС «Система ГАРАНТ»; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2013 г. по делу № А40-60254/2012 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

зиции об оценке судами цели создания произведений. Несмотря на это, представляется разумным, что любая пародия (в том числе и коммерческая, даже если объектом пародии становится бренд) является собой произведение, обладающее художественной ценностью; а, следовательно, на этом основании уместно считать любую легитимную пародию как произведение, создаваемое в целях культурных. Руководствуясь данными суждениями, логично предположить, что при рассмотрении споров о правомерности коммерческих пародий суды руководствовались схожими представлениями.

Однако стоит отметить, что произведения в указанных разбирательствах являлись эпизодами в развлекательных телепередачах, поэтому суды могли фактически презюмировать цель создания пародии, исходя из направленности и жанра телевизионной программы, призванной удовлетворить культурные потребности зрителей.

Конечно, анализируя содержание положений ст. 1274 ГК РФ, было бы неправильным умолчать о том, что все случаи свободного использования произведения применимы к объектам авторского права, но не к средствам индивидуализации. В то же время нельзя забывать, что товарный знак или коммерческое обозначение зачастую являются собой изображение или фантазийное выражение, а значит, помимо средства индивидуализации выступают в качестве объекта авторских прав. В этом ключе создание пародии на товарные знаки, коммерческие обозначения, а порой и фирменные наименования вполне возможно обосновать свободным случаем использования произведения.

Развивая приведенную позицию, наиболее интересным представляется вопрос о позиционировании «комичного» бренда в качестве самостоятельного средства индивидуализации. Перед началом размышлений на столь увлекательную тему

необходимо уточнить, что на сегодняшний день найти судебный спор, в котором бы вопрос об использовании «высмеянных» обозначений нашел бы упоминание в судебных актах, представляется затруднительным. Однако некоторые российские СМИ отражали в своих новостных материалах попытки отечественных предпринимателей пойти на столь смелые шаги.

Так, например, в 2010 г. в Москве в одном здании с отделением «Сбербанка» открылось заведение со звучным названием «Сбербар». Вывески «Сбербара» и «Сбербанка» хотя отличались цветом (красный и зеленый соответственно), но были схожи и шрифтами, а также рубриками «режим работы» и «обслуживание физических лиц». Логотип на вывеске кафе (бокал) напоминал фирменный сбербанковский кошелек, водруженный на стеклянную ножку⁸. Владелец кафе планировал работать под слоганом «Еда рядом!» (напоминающим сбербанковский – «Всегда рядом!») и ввести для постоянных клиентов дисконтную карту «Собирательная книжка»⁹. Но, по всей видимости, руководство «Сбербанка» не оценило находчивость и юмор, проявленные организаторами ресторанного бизнеса и потребовали от них «сменить имидж» заведения (к сожалению, какие именно претензии были предъявлены юристами «Сбербанка», в изданиях не уточняется). После этого «Сбербар» был переименован в «Депозитарий»¹⁰, а вывески, содержащие в себе идентичные банку рубрики и спародированный знак кредитной организации, были заменены¹¹.

Другой конфликт, посвященный высмеиванию известных брендов, произошел весной 2013 г. Спор возник вокруг портативных газовых плиток «Газпромчик», производителем которой являлась компания «Руян» (известная продукцией «Экспедиция»), а в розницу продавали различные интернет-

⁸ Афанасьева Е.Г. – «Пародирование товарных знаков: “руки прочь от святынь”, или “надо иметь чувство юмора”?» – «Предпринимательское право», 2014, № 2.

⁹ Пункт 94 приказа ФТС России от 27 марта 2012 г. № 575 (ред. от 01.11.2013) «О контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль».

¹⁰ Lenta.ru: «Сбербанк заставил владельцев “Сбербара” отказаться от бренда» [Электронный ресурс] // Информационный Интернет-ресурс «LENTA.RU» // URL:<http://www.lenta.ru> (дата обращения – 29 октября 2014 года.).

¹¹ Уместным будет отметить, что в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ, юридические наименования юридического лица-пародиста все также содержит слово «Сбербар» [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-сайт Федеральной налоговой службы // URL:<http://www.egrul.nalog.ru> (дата обращения – 29 октября 2014 года.).

магазины, в частности, "Е5.ру", принадлежащий «Х5 RetailGroup». «Младший брат всемирного гиганта значительно облегчит ваш дорожный быт», – этим слоганом сопровождалась газовая плитка в пластиковом боксе «Газпромчик», найти которую можно было на сайте указанного магазина¹². «Газпром» направил претензию продавцам плитки и ее производителю, после чего товар был изъят из продажи¹³. По мнению юристов нефтегазовой компании, обозначение «Газпромчик» являлось сходным до степени смешения с товарным знаком «Газпром»¹⁴, что и послужило основанием для предъявления претензий.

Вышеприведенные примеры «индивидуализирующих» пародий в первую очередь были бы интересны с точки зрения рассмотрения судами возможности их существования. Предполагая, что в будущем предметом процессуального разбирательства может стать вопрос о правомерности использования пародии в качестве средства индивидуализации, данная проблематика требует подробного изучения.

Безусловно, анализируя правомерность того или иного пародийного товарного знака, в первую очередь необходимо обратиться к законодательству о средствах индивидуализации. Таким образом, руководствуясь соответствующими положениями, несложно заметить, что для использования пародии на бренд в качестве самостоятельного средства индивидуализации могут существовать некоторые препятствия. Например, при попытке регистрации пародийного товарного знака заявителю может быть отказано на основании подп. 1 п. 3 и подп. 1 п. 6 ст. 1483 ГК РФ – возможность введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя или товара и схожесть до степени смешения с товарными знаками истца в отношении однородных товаров соответственно. Представляется логичным, что в соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ (Особенности охраны общеизвестного товарного знака), требования об отсутствии схожести до сте-

пени смешения не будут ограничиваться только однородными товарами, в случае, когда пародия будет основана на общеизвестном обозначении. В соответствии с подходом, выработанным в судебной практике, данные условия могут быть применимы также не к общеизвестным, но к широко известным брендам¹⁵.

Таким образом, рассматривая возможность использования пародии в качестве самостоятельного средства индивидуализации, необходимо учитывать риски, связанные с возможностью смешения оригинального и производного обозначений. На этом основании представляется разумным предположить, что существование пародии на бренд в качестве средства индивидуализации возможно, но определять легитимность такого обозначения будет необходимо в каждом конкретном случае. В этом ключе представляется разумным применение опыта Соединенных Штатов Америки по данному вопросу. Так, например, на основании выводов суда, отраженных в решении по уже упомянутому ранее делу *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, можно сформулировать ряд критериев, которыми могут руководствоваться российские суды при рассмотрении вопроса о правомерности пародийных товарных знаков:

1. Известность объекта пародии – бренда. По своей сути пародия должна быть узнаваема лицами, воспринимающими ее. Достижение узнаваемости пародии-товарного знака возможно только в случае, когда оригинальное средство индивидуализации известно и узнаваемо потребителями.

2. Наличие оригинальных черт производного обозначения, направленных на достижение комического результата.

3. Отсутствие в намерениях истца цели введения в заблуждение потребителей относительно реализуемого товара, его изготовителя.

4. Различие реализуемых товаров под оригинальной и юмористической марками.

¹² *Афанасьева Е.Г.* – приведенная работа.

¹³ См.: «Газпромчик» не зажигать» [Электронный ресурс] // Интернет-сайт газеты «Ведомости» // URL:<http://www.vedomosti.ru> (дата обращения – 29 октября 2014 года).

¹⁴ Там же.

¹⁵ Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625 // ЭПС «Система ГАРАНТ»; Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642 ЭПС «Система ГАРАНТ».

Ключевые слова:

пародия, товарный знак, схожесть до степени смешения, вероятность введения в заблуждение.

Список литературы:

1. *Афанасьева Е.Г.* – «Пародирование товарных знаков: “руки прочь от святынь”, или “надо иметь чувство юмора”?» – «Предпринимательское право», 2014, № 2.
2. Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley: Parody as Brand. UC Davis Law Review December, 2013 – СПС «Lexis Nexis Academy» (дата обращения: 26.10.2014; тип доступа: локальный).
3. David A. Simon: The confusion trap: rethinking parody in trademark law. Washington Law Review. October, 2013. СПС «Lexis Nexis Academic».

Некоторые особенности рассмотрения в судебно-арбитражной практике споров о праве преждепользования



А.Н. Оганесян,
кандидат юридических наук,
помощник судьи Суда по интеллектуальным правам

Право преждепользования, как ограничение исключительного права патентообладателя, статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) определено следующим образом: лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Таким образом, право преждепользования предназначено для защиты интересов лиц, создавших тождественное решение параллельно с автором объекта патентных прав. Институт преждепользования обеспечивает баланс интересов правообладателя и лица, создавшего соответствующее решение с целью предоставления ему возможности безвозмездного использования результата интеллектуальной деятельности.

Норма указанной статьи ГК РФ позволяет нам выделить те существенные условия, при наличии которых возможна констатация в судебном порядке наличия права преждепользования: использование преждепользователем на территории Российской Федерации решения, тождественного запатентованному решению до даты его приоритета; независимость создания тождественного решения; добросовестность использования решения; использование или приготовление к использованию тождественного решения; объем преждепользования.

Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что в большинстве случаев соответствующее требование о признании права преждепользования предъявляется в качестве встречного требования после инициирования патентообладателем иска о защите исключительных прав на тот или иной объект патентных прав.

Необходимо учитывать, что требование о признании права преждепользования должен быть предъявлен действующему патентообладателю, в противном случае в удовлетворении соответствующих требований надлежит отказать. Так, отказывая в удовлетворении встречного иска ответчика о признании права преждепользования, арбитражный суд установил, что исключительные права на изобретение от истца перешли к третьему лицу по договору об отчуждении прав, в связи с чем указал, что надлежащим ответчиком по такому требованию является действующий патентообладатель, на ограничение права которого и направлен заявленный иск (постановление ФАС Поволжского округа от 11 июня 2013 г. по делу № А55-12048/2012).

По поводу бремени доказывания наличия права преждепользования, в судебной практике существует два подхода:

А) наличие права преждепользования предполагается: добросовестное использование ответчиком спорного промышленного образца в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное; обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 09 ноября 2009 г. по делу № А63-10815/2008; постановление ФАС Уральского округа от 02 сентября 2010 г. № Ф09-6809/10-С1 по делу № А50-38336/2009, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 г. № С01-150/2013 по делу № А44-6472/2012).

Б) бремя доказывания права преждепользования возлагается на преждепользователя: поскольку действия преждепользователя по использованию разработки являются нарушением прав патентообладателя, то бремя доказывания управомоченности его действий и их добросовестности возлагается на лицо, ссылающееся на наличие у него права

преждепользования (постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. № КГ-А40/180-05; постановление ФАС Центрального округа от 29 ноября 2011 г. по делу № А23-5073/09Г-16-268).

В этой связи представляется правильной позиция, согласно которой бремя доказывания наличия права преждепользования с учетом специфики указанной категории дел должна возлагаться на преждепользователя. Подобный подход полностью соответствует общим положениям распределения бремени доказывания, установленным ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

При определении начала использования тождественного решения необходимо учитывать конкретные обстоятельства дела, которые могут свидетельствовать о таком использовании или сделанных приготовлениях: по спору о защите исключительных прав на полезную модель № 73319 «тара для жидких продуктов», устанавливая обстоятельства о наличии у ответчика права преждепользования; суды указали, что заключение ответчиком договора поставки не может свидетельствовать об использовании им запатентованного решения до даты его приоритета, поскольку имеющиеся в деле документы, свидетельствующие об исполнении договора, составлены после даты приоритета (постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 октября 2010 г. по делу № А56-40065/2008). По указанному делу суды исходили из того, что доказательством использования выступает не факт возникновения у лиц соответствующих обязательств (заключение договора поставки), а наличие доказательств начала исполнения соответствующих обязательств.

Установление добросовестного использования созданного независимо от автора тождественного решения является необходимым условием для признания права преждепользования. Так, отказывая в удовлетворении встречного иска ответчика о признании права преждепользования, суды указали, что освоение ответчиком способа производства, охраняемого патентом № 2102903, происходило под научным руководством автора изобретения и патентообладателя, в связи с чем действия ответчика по использованию тождественного решения не были признаны добросовестными (п. ФАС Северо-Кавказского округа от 07 августа 2001 г. по делу № Ф08-2449/2001).

С добросовестностью преждепользователя тесно связано использование запатентованного решения с соблюдением требований действующего законодательства: в рамках спора по иску правообладателя о защите исключительного права на патент РФ № 2229291 на изобретение: «Средство для снижения скорости течения, предупреждения развития, предупреждения возникновения патологических процессов, вызываемых употреблением этанола и/или веществ, обладающих аддитивным потенциалом» изготовитель лекарственного препарата ссылался на использование изобретения до даты приоритета – 02 июля 2003 г. Отклоняя данный довод ответчика, суд указал, что официально пероральное применение унитиола разрешено Минздравом России только с 13 мая 2004 г., до этого момента применять больным унитиол перорально было запрещено (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2006 г., 13 февраля 2006 г. № 09АП-8761/05-ГК по делу № А40-5951/05-93-17).

При установлении факта использования запатентованного решения необходимо учитывать, что использование должно осуществляться с учетом положений пп. 2 и 3 ст. 1358 ГК РФ.

Приготовление к использованию решения должно быть реальным, то есть преждепользователем должны быть осуществлены конкретные действия, направленные на непосредственную реализацию решения. Наличие у лица намерений не может быть рассмотрено в качестве приготовлений к использованию. Вывод о наличии или отсутствии приготовления к использованию должен быть сделан судом с учетом конкретных обстоятельств дела и особенностей той области, в которой предполагается использовать соответствующее решение. Так, признавая доказанным факт приготовления ответчика к производству прибора, суды исходили из того, что разработка технического задания на опытно-конструкторскую работу входит в стадию разработки и постановки продукции на производство, то есть является неотъемлемой частью процесса производства промышленной продукции (постановление ФАС Уральского округа от 18 января 2012 г. № Ф09-8741/11 по делу № А76-17534/2009).

Как ранее было указано, подтверждение преждепользователем объема использования тожде-

ственного решения является необходимым условием для констатации принадлежности лицу права преждепользования, поскольку по смыслу ст. 1361 ГК РФ содержанием права преждепользования является обеспеченная законом возможность лица безвозмездно использовать тождественный запатентованному объект несмотря на возникшее исключительное право, но только в том объеме, который был им достигнут на дату приоритета или обусловлен сделанными на этот день приготовлениями, в связи с чем использование решения с расширением объема преждепользования повлечет нарушение исключительных прав патентообладателя.

Несмотря на это, анализ судебной-арбитражной практики показывает, что условие о необходимости установления объема преждепользования не всегда учитывалось и учитывается судами, в связи с чем, установив наличие права преждепользования по делам о защите исключительных прав на патенты суды отказывают в удовлетворении иска без определения объема преждепользования (постановление ФАС Московского округа от 18 декабря 2004 г. № КА-А40/5718-00, постановление ФАС Поволжского округа от 09 сентября 1999 г. № А55-2249/99-15, постановление ФАС Северо-Западного округа от 01 ноября 2010 г. по делу № А56-26004/2007, постановление ФАС Северо-Западного округа от 02 октября 2008 г. по делу № А56-45085/2007, постановление ФАС Северо-Западного округа от 09 октября 2001 г. № А56-8882/01, постановление ФАС Уральского округа от 29 сентября 2010 г. № Ф09-7689/10-С6 по делу № А07-18102/2009, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2014 г. № 17АП-1090/2014-ГК по делу № А71-9014/2013).

Однако в настоящее время в судебной-арбитражной практике в большинстве случаев вопрос об определении объема преждепользования при рассмотрении соответствующих споров надлежащим образом исследуется. При этом часто соответствующие указания о необходимости определения объема преждепользования даются арбитражными судами кассационных инстанций при пересмотре дел в порядке кассационного производства (постановление ФАС Московского округа от 22 июля 2011 г. № КГ-А40/7807-11-П по делу № А40-49950/08-51-489,

постановление ФАС Северо-Западного округа от 15 марта 2005 г. № А56-10204/04, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12 декабря 2011 г. по делу № А53-26988/2010, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 09 ноября 2009 г. по делу № А63-10815/2008, постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2014 г. № С01-617/2014 по делу № А71-9014/2013).

Вместе с тем на практике у судов при определении объема преждепользования возникают многочисленные вопросы о том, какие именно обстоятельства должны при этом учитываться: количество фактически изготовленных до даты приоритета изделий, количество изделий, для выпуска которых были сделаны необходимые приготовления (количественный критерий), производственные мощности преждепользователя, использование определенным способом, применение тождественного решения в определенной области деятельности, иные экономические и технические условия (качественный критерий).

В судебно-арбитражной практике преобладает подход, согласно которому при установлении объема преждепользования определяющее значение имеет количественный критерий, то есть количество фактически изготовленных до даты приоритета изделий, а также количество изделий, для выпуска которых были сделаны необходимые приготовления.

Так, в рамках спора по иску патентообладателя о запрете использования изобретения в объеме, превышающем 10 ограничителей нагрузки, суды посчитали недоказанным объем права преждепользования ответчика, заявленный истцом, поскольку им не учитываются сделанные ответчиком приготовления к использованию тождественного решения, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора. Объем права преждепользования подлежит оценке исходя из всей совокупности действий, предпринятых лицом, и необходимых для возникновения права преждепользования, а ограничение объема права преждепользования исключительно действиями лица по изготовлению продукции нарушает баланс интересов участников технического и научного творчества (постановление ФАС Уральского округа от 18 января 2012 г. № Ф09-8741/11 по делу № А76-17534/2009).

В рамках другого дела, отказывая в удовлетворении требований о признании права преждепользования, суды указали, что под объемом использования понимается количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства. Данное обстоятельство имеет существенное значение, поскольку дальнейшее использование объекта должно вестись без расширения объема использования. Следовательно, истец в обоснование своих требований должен был представить доказательства объема использования продукта или объема, в отношении которого сделаны необходимые приготовления, а не планируемого объема производства (постановление ФАС Поволжского округа от 01 ноября 2011 г. по делу № А65-25161/2010).

В качестве примера качественного подхода по определению объема преждепользования можно привести дело, в рамках которого судебные акты об установлении объема права преждепользования были отменены Судом по интеллектуальным правам с направлением дела на новое рассмотрение. Как указал суд, определяя, что ответчиком выполнены необходимые приготовления для производства 1983 набора кубиков в год, и обязывая его прекратить изготовление, распространение мягко набивных игрушек; суд первой инстанции не учел всех обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Так, судом не была дана оценка договору № 03/10 от 04 июня 2010 г., согласно которому ответчик являлся покупателем цилиндрических сетчатых шаблонов к ротационной печатной машине, а также не исследовался вопрос о максимальной производственной мощности фабрики в целом. Кроме того, судом не учтено, что при определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе (постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 г. № С01-150/2013 по делу № А44-6472/2012).

Как представляется, в целях определения содержания объема преждепользования с учетом об-

стоятельств дела, в том числе особенностей производственного цикла, судами могут учитываться как количественные, так и качественные показатели, поскольку преждепользованием должно обеспечиваться сохранение за преждепользователем возможности осуществления и сохранения соответствующего уровня производственной деятельности; что порой возможно обеспечить лишь при учете количества изготовленных изделий или количества изделий, для выпуска которых были сделаны необходимые приготовления.

Таким образом, при рассмотрении споров о защите исключительных прав на объекты патентных прав при установлении права преждепользования

исковые требования патентообладателя подлежат частичному удовлетворению с указанием объема преждепользования (постановление ФАС Уральского округа от 18 января 2012 г. № Ф09-8741/11 по делу № А76-17534/2009; постановление ФАС Московского округа от 22 июля 2011 г. № КГ-А40/7807-11-П по делу № А40-49950/08-51-489).

В случае если в указанной ситуации судами не установлено расширение преждепользователем объема преждепользования, то в удовлетворении исковых требований патентообладателя надлежит отказать (постановление ФАС Уральского округа от 29 сентября 2010 г. № Ф09-7689/10-С6 по делу № А07-18102/2009).

Ключевые слова:

патентное право; защита исключительных прав; объекты патентных прав; ограничение исключительных прав на объекты патентных прав.

Список литературы:

1. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ (постатейный). 3-е изд., перераб. и доп. // ЭПС «Система ГАРАНТ». 2013.

Патентные агрегаторы: иллюзия защиты



Н.В. Кащенко,
патентный поверенный,
руководитель управления по интеллектуальной собственности
ЗАО «Лаборатория Касперского» (Москва)

Крупным компаниям зачастую гораздо проще заплатить патентным троллям и агрегаторам, чем разбираться в сути претензии и отстаивать свои интересы в суде. Это, по мнению автора, вызывает тревогу и опасение.

В конце 2008 г. небольшая американская компания Information Protection And Authentication Of Texas LLC (IPAT) подала иск против 35 крупных IT-компаний, в том числе против Лаборатории Касперского, Microsoft, Apple, Symantec, Sophos, McAfee, F-Secure, TrendMicro, Novell, Eset и др. IPAT обвинила ответчиков в нарушении двух патентов, полученных в США в 90-х г. г. прошлого столетия. Все ответчики, за исключением российской компании, предпочли урегулировать дело во внесудебном порядке. После длительного судебного противостояния под давлением реализованной Лабораторией Касперского стратегии компания IPAT забрала иск из суда с условием *with prejudice*, что означает отказ истца от претензий и признание истцом невозможности подачи повторного иска по отношению к Лаборатории Касперского.

В рамках данной публикации не будут рассматриваться особенности деятельности патентных троллей и защиты от них, поскольку эта тема до-

статочно хорошо освещена в СМИ и Интернете. На примере компании RPX (www.rpxcorp.com) можно рассмотреть модели работы компаний другого типа, которые так же успешно получают прибыль от тролльных патентов. Речь пойдет о патентных агрегаторах, которые позиционируют себя как компании, развивающие инновации и защищающие от недобросовестных истцов, на самом деле преследуя несколько другие цели.

Компания RPX была создана в 2008 г. незадолго до вышеупомянутого процесса «IPAT против 35». Важно отметить, что один из ее основателей занимал высокий пост в компании Intellectual Ventures¹, которую многие называют одним из крупнейших и опасных патентных троллей². До определенного момента активность RPX по развитию технологий ограничивалась накоплением патентного потенциала путем лицензирования и скупки патентов.

Через год после подачи иска, в начале 2010 г., IPAT лицензирует свои патенты RPX. После этого RPX начинает активно предлагать свое посредничество в деле компаниям, вовлеченным в процесс. Все ответчики, за исключением Лаборатории Касперского, заключили соглашение с компанией RPX, предусматривающее прекращение данного про-

¹ См.: «Patent startup gains high profile backing» [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «EE TIMES» // URL:<http://eetimes.com> (дата обращения – 21 мая 2015 года).

² См.: «The giants among us», T. Ewig, R. Feldman [Электронный ресурс] // The Stanford Law School web site // URL:<http://stlr.stanford.edu> (дата обращения – 21 мая 2015 года).

цесса и оплату ежегодных взносов за «защиту» от подобных исков в течение определенного периода времени. Величина взносов могла составлять миллионы долларов в год³.

Если проанализировать подобную схему «защиты», можно заметить, что в компаниях, не производящих реальных инновационных продуктов, но получивших различными способами солидные патентные портфолио, инновационная деятельность юристов действительно очень активна. Такие компании ищут и находят новые пути извлечения прибыли с помощью тролльных патентов взамен устаревших моделей ведения бизнеса компаний-троллей.

Примечательно, что анализ динамики подачи исков против действующих членов RPX показывает, что гарантии, которые предоставляет RPX своим членам, сомнительные. К тому же тот факт, что незадолго перед или сразу после вступления в RPX в отношении компаний, получающих «защиту» от исков, возрастает количество поданных исков по тролльным патентам, – также говорит о том, что какая-то организованная сила как бы подталкивает крупные компании к членству и всячески пытается удержать действующих членов. Необходимо заметить, что подобное развитие ситуации привлекательно, прежде всего, для патентных агрегаторов; поэтому автор не исключает причастность RPX и подобных компаний к инициации якобы стихийных претензий держателей патентов к крупным компаниям.

Деятельность RPX характеризуется следующими показателями.

1. Привлечение финансовых ресурсов для получения прав на максимально возможное количество патентов с последующими активными и таргетированными действиями по привлечению к сотрудничеству крупных компаний, потенциально подверженных атакам со стороны недобросовестных правообладателей.

В качестве аргумента в пользу сотрудничества часто приводится мнимая эффективная защи-

та членов RPX от настоящих и будущих патентных исков. При этом акцент делается именно на то, что вероятность будущих исков очень велика, что само по себе является общеизвестным фактом. Члены RPX продолжают получать иски, а RPX – наращивать свой патентный потенциал в количественном отношении (например, недавняя покупка четырех тысяч патентов, ранее принадлежащих компании Nortel⁴). Динамика увеличения количества патентов (за несколько лет в сотни раз) может свидетельствовать о том, что качественная составляющая получаемых прав на патенты не принимается во внимание, и компания на данном этапе преследует цель агрегирования наибольшего количества патентов и создания иллюзии «сильного и надежного» партнера, который может защищать интересы крупных компаний.

2. Осуществление масштабных и агрессивных действий по формированию общественного мнения о необходимости и эффективности своей деятельности.

Такие действия иногда приносят свои плоды, и некоторые СМИ действительно позиционируют RPX как спасителя от троллей. Например, журнал «Эксперт» в статье С. Манукова называет RPX анти-троллем⁵.

Как основной аргумент «за» часто упоминается «сильная команда» менеджеров, юристов, технических специалистов, в том числе перешедших в RPX из других крупных компаний, таких как, Novell и Hitachi.

3. Получение прибыли от исков патентных троллей.

Следует отметить два интересных факта.

После создания RPX количество патентных исков к крупным компаниям возросло.

Большинство из них было разрешено в досудебном порядке, причем ответчики, как правило, становились членами RPX.

На первый взгляд, оба этих факта могут показаться закономерными и не вызывающими инте-

³ См.: RPX Corporation: Huge Growth Potential And Competitive Advantages At A Discounted Price [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «Seeking Alpha» // URL:<http://seekingalpha.com> (дата обращения – 21 мая 2015 года).

⁴ См.: RPX Buys Nortel Patent Portfolio from Rockstar for \$900 Million: Patent War No More? Price [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «TECH TIMES» // URL:<http://www.techtimes.com/> (дата обращения – 21 мая 2015 года).

⁵ См.: Патентные войны [Электронный ресурс] // Информационный портал «ЭКСПЕРТ ONLINE» // URL:<http://expert.ru/> (дата обращения – 21 мая 2015 года).

реса: многие «широкие», потенциально тролльные для области ИТ патенты были получены в конце прошлого столетия; и наступило наиболее подходящее время для получения троллями максимальной прибыли, а способ разрешения спора в досудебном порядке достаточно распространен не только для патентных исков.

Однако автор хотел бы обратить внимание на наблюдаемую в действительности подозрительную корреляцию между интенсивностью предложений услуг компаний-агрегаторов по защите от определенной группы патентов, и количеством исков, возбуждаемых компаниями – держателями этой группы патентов.

Анализ* патентной судебной активности в США (компании-производители – PE, тролли – NPE)

Распределение судов по типам истцов, 2010-2011

Тип истца	Относительная доля
NPE	30%
PE	70%

Распределение результатов по завершенным делам, 2010-2011

Исход дела	Относительная доля
Внесудебное урегулирование, лицензирование	81%
Решение суда о виновности	13%
Решение суда о виновности и прекращение использования технологии, возмещение ущерба	3%
Отклонение претензий	3%

*Согласно исследованию управления по интеллектуальной собственности Лаборатории Касперского.

На протяжении последних нескольких лет деятельность троллей активизировалась, и риск получения патентного иска и выплаты больших компенсаций стал очень высок. Крупная ИТ-компания обязана предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности. На этой подготовленной почве компания получает предложение от патентного агрегатора о своих услугах по защите от патентных исков, якобы обеспеченной «сильной» командой и большим объемом патентных прав аг-

регатора. Дальнейшее развитие событий в теории может быть различным, а на практике все развивается по разработанному сценарию: ИТ-компания всячески пытаются дать понять, что ситуация более серьезна, чем она думает, однако есть проверенное средство, за которое нужно заплатить относительно небольшую сумму. Иногда, очень некстати, ИТ-компания получает еще и патентный иск, очень напоминающий то, о чем ей говорили/предупреждали. Тут, как правило, ИТ-компания вспоминает о предложении и, как ей кажется, находит решение для своей защиты. Но статистика показывает, что это только начало. Учитывая, что RPX не в состоянии полностью контролировать ситуацию, предложения по защите от троллей очень похожи на обман компаний путем злоупотребления доверием.

Доказать, что данный вид деятельности противоправен, затруднительно, но у автора не вызывает сомнений, что он ведет к следующим негативным результатам для самой крупной компании и, как следствие, для потребителя ее продукции: причинению прямого ущерба в виде необоснованных лицензионных сборов и удорожанию конечной продукции, а также нецелевому инвестированию ресурсов. Это, по сути, означает, что компании вынуждены вкладывать деньги не в развитие инновационных технологий, а в защиту прав и лицензирование патентного портфолио агрегаторов, которое в бизнесе может и не применяться.

Наибольшую тревогу и опасение, по мнению автора, вызывает то, что крупным компаниям зачастую гораздо проще заплатить троллям и агрегаторам, чем разбираться в сути претензии и отстаивать свои интересы в суде. Как показывает результат противостояния Лаборатории Касперского и компании IPAT, борьба против притязаний троллей приносит положительный результат без привлечения посредников. Нежелание ответчиков отстаивать свои права, к сожалению, только увеличивает аппетит троллей, которые находят новые пути получения выгоды от сомнительных запатентованных инноваций. В таких ситуациях лекарство одно, такое же, как и с вымогателями, – не платить. Только тогда эта деятельность потеряет привлекательность для нечистых на руку бизнесменов и их юристов.

Ключевые слова:

патент; патентный суд; патентный агрегатор; борьба с троллями; патентный тролль; RPX.

Список литературы:

1. «Не кормите троллей»: Евгений Касперский про победу над мошенниками [Электронный ресурс] // Информационный Интернет-ресурс «forbes.ru» // URL: <http://www.forbes.ru> (дата обращения – 23 марта 2015 года).
2. Патентные войны [Электронный ресурс] // Информационный портал «ЭКСПЕРТ ONLINE» // URL:<http://expert.ru> (дата обращения – 23 марта 2015 года).

Специализированные суды по интеллектуальным правам



А.В. Казарян,

*ведущий консультант Суда по интеллектуальным правам,
аспирант кафедры предпринимательского права МГУ*

В мире появляется все больше и больше специализированных судов по интеллектуальным правам. По последним данным в мире насчитывается около 90 таких специализированных судов¹. Данная тенденция связана в первую очередь с развитием общественных отношений; а также с вхождением стран во Всемирную торговую организацию. Вступившие в Организацию страны в соответствии со статьей 41(5) официально признают необходимость эффективной защиты интеллектуальных прав². И хотя ТРИПС сам по себе не обязывает создание специализированных судов по интеллектуальной собственности, многие государства сами принимают такое решение. Большинство стран – участниц ТРИПС основали специализированные суды и трибуналы или переквалифицировали существующие. Эти суды имеют самые различные названия – «Специализированный суд по интеллектуальным правам», «Суд интеллектуальной собственности», «Патентный суд», «Суд по интеллектуальной собственности и международной торговле», «Суд по интеллектуальным правам». И ключевой деятельностью является решение дел именно в сфере интеллектуальной собственности и отношений, вытекающих из этой сферы. И хоть государ-

ства дают судам разные названия, их ключевые и юрисдикция в большинстве случаев схожи. Суды, специализирующиеся на интеллектуальных правах, существуют в форме специализированных судов общей юрисдикции, коммерческих судов, апелляционных судов с особой юрисдикцией (как в системе общих, так и коммерческих/арбитражных), административных судов и отдельных, специализирующихся на данной категории дел, судей.

С помощью критерия юрисдикции можно классифицировать данные суды на две категории. Первая категория включает судебные органы, которые занимаются разрешением споров относительно регистрации прав на интеллектуальную собственность. В большинстве случаев данные споры возникают между правообладателями и исполнительными агентствами по интеллектуальной собственности.

Вторая категория – это суды, которые решают дела о нарушении интеллектуальных прав между правообладателями и предполагаемыми нарушителями.

Альтернативным решением для некоторых государств стало создание в судах общей юрисдикции составов, которые слушают только дела, свя-

¹ См.: Specialized Courts Map [Электронный ресурс] // International Intellectual Property Institute // URL:<http://iipi.org/map/map.htm> (дата обращения – 3 июня 2015 года).

² См.: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Section 1.General Obligations. Part III. Art. 41(5) [Электронный ресурс] // WTO URL:<http://www.wto.org> (дата обращения – 3 июня 2015 года).

занные с интеллектуальными правами. В то же время в некоторых странах не существует одного суда, имеющего эксклюзивную юрисдикцию по данным вопросам, к примеру, в Великобритании осуществляет деятельность по разрешению споров, связанных с условиями авторских лицензий, Трибунал по авторским правам. По закону Трибунал должен устанавливать обстоятельства, которые имели место в возникшем споре и выносить по ним решения. Данные решения могут быть оспорены лишь в части неправильного применения Трибуналом закона и судебной практики в Высокий суд справедливости Англии и Уэльса³. В дополнение в Великобритании существует также два других специализированных суда – Патентный суд, который является структурной частью Канцелярской палаты высокого суда; и Патентный суд округа, переименованный в Суд интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности⁴. Судьи обоих Патентных судов – специалисты не только с юридическим, но и техническим образованием. И благодаря этому все категории дел промышленной собственности подпадают под их юрисдикцию⁵.

Частично похожая система в Южно-Африканской Республике – Акт об авторском праве 1978 г. – учредил Трибунал по авторским правам, рассматривающим дела из лицензионных споров и коллективного управления авторскими правами; в то время как все остальные категории дел по интеллектуальной собственности подпадают под юрисдикцию общих судов страны⁶.

В США патентные споры и споры, вытекающие из товарных знаков, как в первой так и в апелляционной и кассационной инстанции, рассматриваются в Апелляционном суде США по федераль-

ному округу – единственному апелляционному и федеральному суду с особой юрисдикцией. Помимо слушания апелляций из Суда США по товарным знакам и их Апелляционной палаты, Суда США по Международной торговле и так далее. Также в компетенции Апелляционного суда по федеральному округу – разъяснение нижестоящим судам спорных вопросов, возникающих в судебной практике⁷.

В Японии создан Высший суд по Интеллектуальной собственности, который специализируется на интеллектуальной собственности, а в шести окружных (районы Токио и Осака) и одном суде второй инстанции (Осака) в Японии существуют особые коллегии, которые занимаются интеллектуальными правами. Высший Суд осуществляет принятие решений по кассациям и надзору, действует как суд первой инстанции по искам против Японского патентного агентства и в случаях, если сумма иска (вне зависимости от его предмета) превышает 1,4 миллиона йен⁸. Высший суд рассматривает дела о защите как промышленной собственности, так и авторских и смежных прав⁹.

С 2008 г. Региональный суд по интеллектуальной собственности начал свою работу в Мексике. В его полномочиях рассмотрение исков в качестве суда второй инстанции против Мексиканского института (агентства) интеллектуальной собственности, дела представляют собой оспаривание регистрации. Любые другие категории дел, в которых защищаются интеллектуальные права, рассматриваются в судах общей юрисдикции и арбитражными судами¹⁰.

Важно отметить развитие системы судов по интеллектуальной собственности в Китайской Народной Республике. К концу 2014 г. были созданы спе-

³ См.: Jurisdictions, structure and history of UK Courts [Электронный ресурс] // Judiciary of UK URL:<http://www.judiciary.gov.uk> (дата обращения – 3 июня 2015 года).

⁴ См.: Chancellor of the High Court, The Intellectual Property Enterprise Court Guide P. 3 [Электронный ресурс] // Justice UK URL:<https://www.justice.gov.uk> [Электронный ресурс].

⁵ См.: Chancellor of the High Court, The Intellectual Property Enterprise Court Guide P. 4-6 [Электронный ресурс] // Justice UK URL:<https://www.justice.gov.uk> [Электронный ресурс].

⁷ См.: Flanders, Steven. The Federal Circuit – a Judicial Innovation: Establishing a U.S. Court of Appeals. New York, NY: Twelve Tables Press, 2010, P. 25-30.

⁸ См.: Guidebook of Intellectual Property High Court, P.16 [Электронный ресурс] // Intellectual Property High Court // URL:<http://www.ip.courts.go.jp> (дата обращения – 3 июня 2015 года).

⁹ См.: Guidebook of Intellectual Property High Court, P.12 [Электронный ресурс] // Intellectual Property High Court // URL:<http://www.ip.courts.go.jp> (дата обращения – 3 июня 2015 года).

¹⁰ См.: Rohazar Wati Zuallcoble and the panel of authors. Study on Specialized Intellectual Property Courts, P.4 [Электронный ресурс] // Intellectual Property Institute // URL:<http://iipi.org> (дата обращения – 3 июня 2015 года).

специализированные суды по интеллектуальным правам в провинции Гуанчжоу и Шанхае. Однако к моменту создания данных судов в КНР уже долгое время существовало 560 трибуналов и 300 судей, специализирующихся на интеллектуальных правах на всех уровнях судебной системы. Значительное количество и их многолетняя деятельность, к сожалению, привели к разнородности в судебной практике Китая по интеллектуальной собственности; и с целью ее обобщения и единообразия были созданы вышеназванные суды, которые будут первой инстанцией по всем административным делам своих регионов и второй инстанцией в отношении любых других судебных дел по интеллектуальной собственности Китая. Оспаривание решений судов Гуанчжоу и Шанхая возможно в Трибунале по интеллектуальной собственности – части Верховного народного суда Китая¹¹. Китайское правительство попыталось выстроить многозвенную систему судов, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности. Эффективность и результаты такой системы можно будет проанализировать уже к 2016 г.

Необходимо отметить, что именно эффективность и вопрос необходимости специализированных судов по интеллектуальной собственности до сих пор остро стоит как в развитых, так и в развивающихся странах. Глобализация и развитие экономики стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки значительно повлияло на институты интеллектуальной собственности и изменило международные договоренности. В связи с этим начался новый виток обсуждения положительных и спорных результатов создания специальных судов.

Среди аргументов за создание и развитие первым всегда звучит утверждение о технической сложности и профессиональной особенности дел по интеллектуальной собственности. И лишь судьи

с соответствующей профессиональной подготовкой, которые рассматривают споры по интеллектуальной собственности, постоянно могут обеспечить единообразие судебной практики и высокий уровень судебной техники в решениях. Создание специализированных судов и служит методом концентрации таких судей и постоянному повышению их квалификации в силу особенности предмета рассмотрения.

Эффективность правосудия, выражающаяся в качестве решения и временном отрезке, за которое оно было принято, является следующим аргументом в пользу создания специальных судов. Еще одним позитивным результатом можно назвать единообразие судебной практики и разъяснение сложных правовых конструкций и прецедентов нижестоящим судам. Это приводит к стабильному развитию законодательства и судебной практики, предсказуемости судебных решений (результатом предсказуемости будет и увеличение мировых соглашений) и регулирования возникающих новых общественных отношений, связанных с развитием технического прогресса, в кратчайшие сроки.

Создание специализированных судов и их непрерывная работа привела к снижению количества нарушений интеллектуальных прав во многих странах, что и является их целью. Критики специализированных судов говорят о том, что их подавляющее большинство в разных странах мира имеет слишком узкую специализацию и исключает вопросы товарных знаков и авторских прав. По их мнению, лишь суд, чья деятельность охватывает все области интеллектуальной собственности, окупает затраты на его создание и может установить единообразную судебную практику в интеллектуальной собственности, будучи вовлеченным в принятие решение в каждой из ее областей.

Ключевые слова:

специализированные суды; интеллектуальная собственность; интеллектуальные права; судебные системы

Список литературы:

1. Flanders, Steven. The Federal Circuit - a Judicial Innovation : Establishing a U.S. Court of Appeals. New York, NY: Twelve Tables Press, 2010.

¹¹ См.: Yang Stephen China to establish specialized IP Courts [Электронный ресурс] // World Intellectual Property Report // URL:<http://www.worldipreview.com> (дата обращения – 3 июня 2015 года).

Novosyolova, Lyudmila Aleksandrovna

Doctor of Juridical Sciences
 Honored Lawyer of Russian Federation
 President of the Court of intellectual property rights
 sip.dkriivoshey@arbitr.ru

«Ambush» marketing: the main symptoms and methods of struggle

Keywords: trademarks; means of individualization; unfair competition; legal protection of the rights to means of individualization

The article reveals the concept of "ambush" marketing as a type of unfair competition in the registration and use of means of individualization, in particular trademarks. It identifies possible ways of protection from unfair actions with signs of unfair competition and the possibilities of protection in administrative and judicial proceedings. On the basis of the number of legal acts revealed the circumstances are being ascertained for the recognition of actions an act of unfair competition.

Korneev, Vladimir Aleksandrovich

Candidate of Juridical Sciences
 Full state counselor of justice of the second class
 Vice-Chief Justice of the Intellectual Property Court of Russian Federation

The associate Professor of the chair of the intellectual property rights of the Russian school of private law
 sip.vkorneev@ARBITR.RU

Rassomagina, Nataliya Leonidovna

Judge of the Intellectual Property Court of Russian Federation
 Sip.nrassomagina@arbitr.ru

About bad faith on acquirement and (or) the use of exclusive trademark rights

Keywords: unfair competition; acquisition of exclusive rights to the trademark; the exclusive right to use the trademark

The article considers the issues relating to unfair competition in the acquisition and use of participants of economic turnover of the exclusive right to a trademark as a means of individualization of legal entities, goods, works or services: the concept of unfair competition, which is manifested in the relevant field; the time of the violation, resulting in unfair competition in the acquisition and/or use of the exclusive right to a trademark; the criteria for determining unfair behavior; a list of persons who may be deemed to be victims of actions related unfair competition.

Ukolov, Sergey Michailovich

Honored Lawyer of Russian Federation
 Chairman of the first judicial composition of the Court of intellectual property rights
 sip.sukolov@ARBITR.RU

Judicial practice of recognizing trademarks as well-known

Keywords: well-known trademark; The Patent office of the Russian Federation (Rospatent) and IP Court

On the basis of a number of court cases and analyzes approaches The Patent office of the Russian Federation (Rospatent) and IP Court to the issue of recognition of well-known trademarks.

Radchenko, Natalia Aleksandrovna

Candidate of legal sciences
 Council of the LLC «Law firm Gorodissky and Partners»
 RadchenkoN@Gorodissky.ru

Similarity and how it affects the trademark

Keywords: trademark; service mark; similarity of goods and services; early termination; nonuse of the trademark; interested person; evidences

The article gives a theoretical analysis of criteria of similarity applied during consideration of cases concerning early termination of legal protection of trademarks because of their non-use, and also examines judicial practice of evaluation of similarity of goods and services.

Zaycev, Alexey Maximovich

student of the 5th course
 Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
 alzaytsev94@gmail.com

«Sberbar», «Gazpromchik»: is it possible to use a parody of trademarks in Russia?

Keywords: parody; trademark; the similarity to the point of confusion; probability of false suggestion

In present article the author analyze judicial practice of the United States in the way of using trademark parodies in commercial activities with considering some practical approaches, which were created by United States federal courts.

Oganesyan, Avak Napoleonovich

Candidate of legal sciences
 Assistant judge of the Court of intellectual property rights
 avakrags@yandex.ru

Some features of consideration of judicial disputes on the right of prior use

Keywords: patent law; protection of exclusive rights; patent rights; limitation of exclusive rights to objects of patent rights

This article explores some of the features considered in judicial-arbitration practice cases of recognition of prior use rights including the main approaches of courts to permission of these or those controversial issues in relation to those conditions at which observance the interested person can have prior use rights according to article 1361 of the Civil code of the Russian Federation.

Kashchenko, Nadezda Vasilievna

Chief Intellectual Property Counsel
 Kaspersky Lab ZAO
 Patent Attorney
 Nadezhda.Kashchenko@kaspersky.com

Patent Aggregators: The Illusion of Protection

Keywords: patent; Kaspersky Lab; patent lawsuit; patent aggregator; fight against trolls; patent troll; RPX

Large companies often find it much easier to just pay patent trolls and aggregators instead of understanding the essence of the claim and defending their interests in court which, according to the author, is a cause for worry and concern.

Kazaryan, Ashkhen Vartanovna

Leading legal consultant Intellectual Property Court
 PhD Candidate Lomonosov MSU
 LLM Yale Law School
 a.v.kazaryan@gmail.com

Specialized courts for intellectual property rights

Keywords: specialized courts; intellectual property; intellectual property rights; court system

As part of the article, the author looks into the system and jurisdiction of special intellectual property courts in China, Japan, UK, USA and other countries. The possible development of these courts, their specific features and results of their existence up to the date are analyzed.