

Проблема определения заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Красноперова А. В.

*Красноперова Анастасия Васильевна / Krasnoperova Anastasia Vasilievna - специалист по рекламе, маркетолог, магистрант,
ООО НПО «Турбулентность-Дон»,
факультет юриспруденции РГЭУ, г. Ростов-на-Дону*

Аннотация: данная статья раскрывает проблему в определении заинтересованности лица, подавшего заявление о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Проведённое исследование позволяет предположить, что реализация механизма прекращения правовой охраны товарного знака, ввиду его неиспользования, возможна лишь при определении отрицательных критериев, позволяющих выявить отсутствие заинтересованности через установление недобросовестности лиц, подающих такие заявления.

Ключевые слова: закон, товарные знаки, правовое регулирование, прекращение охраны.

Статистика последних лет показывает, что, несмотря на существенно возросшее число заявок в Роспатент, количество зарегистрированных товарных знаков резко снизилось. Активная регистрация товарных знаков привела к тому, что для индивидуализации новых товаров стало крайне сложно придумывать обозначения, не сходные с ранее зарегистрированными товарными знаками.

Обнаружив, что привлекательное для индивидуализации товара (услуги) обозначение уже занято, предприниматели обращаются в суд с требованием о прекращении его охраны, с тем, чтобы впоследствии зарегистрировать его на себя. Наиболее «популярным» основанием для подобного оспаривания при этом выступает неиспользование товарного знака правообладателем. Подобные споры составили около половины от всех дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам по первой инстанции в 2013 г. [6].

Ранее, до введения с 01.01.2008 в действие части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), в п. 3 ст. 22 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», было указано, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом [3].

В настоящий период, согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ, соответствующее заявление может быть подано только заинтересованным лицом. Как указывает ст. 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации [2].

Таким образом, возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, вследствие его неиспользования, в арбитражный суд ставится в зависимость от того, является ли подающее это заявление лицо заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Поэтому в предмет доказывания по указанной категории дел входит установление не только обстоятельств использования товарного знака правообладателем, но и обстоятельств, подтверждающих заинтересованность лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В связи с большим количеством заявлений (вызывавших вопросы относительно их обоснованности), Роспатент, к подведомственности которого до 2011 г. относилось рассмотрение указанных заявлений, издал Информационное письмо от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» [5].

Согласно позиции Роспатента, факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности.

Согласно правовой позиции, содержащейся в Информационном письме Роспатента, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности – лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Согласно пункту 5 Информационного письма Роспатента от 20.05.2009 № 3, заинтересованность необходимо выявлять в каждом отдельном случае, при этом в качестве ориентиров указаны следующие условия, определяющие заинтересованность (общие критерии для всех условий - намерение реального использования оспариваемого товарного знака для индивидуализации своих товаров):

- производство товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;
- обладание исключительным правом на тождественное или сходное с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование;
- обладание исключительными правами на тождественные или сходные с оспариваемым товарным знаком коммерческие обозначения;
- обладание исключительными правами на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, услуг, при намерении распространить действие указанных исключительных прав на территорию Российской Федерации [5].

Относительно применения норм ГК РФ, предусматривающих неиспользование товарных знаков, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вынес Постановление от 01.03.2011 № 14503/10, используемое ныне в качестве судебного прецедента. В постановлении Президиум отметил, что подача заявления незаинтересованным лицом является самостоятельным основанием для отказа (а не для прекращения патентной палатой делопроизводства по заявлению из-за выявления обстоятельств, исключающих возможность принять его к рассмотрению). При таком отсутствии заинтересованности для отказа не требуется исследовать факт неиспользования товарного знака [7].

Очевидно, что критерий заинтересованности должен был решить проблему так называемых чистильщиков, то есть лиц, заведомо недобросовестно подающих заявления о неиспользовании товарных знаков с тем, чтобы в дальнейшем продать присвоенный чужой товарный знак кому-либо, а также лиц, заведомо недобросовестно подающих заявления о неиспользовании товарных знаков в отношении своих конкурентов.

Однако такой подход к решению проблемы заслуживает критики. Причины для этого следующие: во-первых, невольно создается конструкция, при которой реализация права на прекращение прав на неиспользуемый товарный знак ставится в зависимость от предварительных действий, связанных с обоснованием своего права; во-вторых, коммерческие участники гражданского оборота обладают универсальной правоспособностью – в этом плане принять решение о начале деятельности в сфере, в которой уже есть неиспользуемый товарный знак, коммерческое лицо может в любой момент (как, впрочем, и отказаться от такого решения). Поэтому требования, чтобы заявитель «обосновал» суду реальность намерений по использованию оспариваемого товарного знака и подтвердил функционирование в аналогичной коммерческой сфере, фактически коллидируют с универсальной правоспособностью коммерческих лиц.

Необходимо констатировать, что реализация механизма прекращения правовой охраны товарного знака, ввиду его неиспользования, возможна лишь при определении отрицательных критериев, позволяющих выявить отсутствие заинтересованности через установление недобросовестности лиц, подающих такие заявления.

В таком случае будет реализована концепция, предусматривающая, что при определенных условиях суд, ставя вопрос о заинтересованности заявителя, вправе при наличии достаточных оснований отказать в удовлетворении заявления по существу в связи с отсутствием заинтересованности, подтверждающейся фактами недобросовестного поведения заявителя.

Показательно, что статьями 46 и 47 Английского Закона о товарных знаках 1994 г, определено, что любое лицо вправе подать заявление о прекращении регистрации неиспользуемого товарного знака. Аналогичные указания (заявитель – любое лицо) содержатся в §14 Закона о товарных знаках США 1976 г., ст. 51, 56 Регламента о торговом знаке Европейского сообщества 2009 г, № 207/2009 (ранее - ст. 50, 55 Регламента о торговых знаках Европейского сообщества 1994 г, № 40/94) [1].

Несколько особняком стоит французское законодательство, в котором в ст. L.L 714-5 Кодекса интеллектуальной собственности 1992 г, указано, что лишение прав на товарный знак может быть испрошено любым заинтересованным лицом. По этому поводу из комментария Поля Матели следует, что, во-первых, заинтересованность в этой норме отсылает к французскому гражданскому процессуальному законодательству (которое, в отличие от российского процессуального закона,

отсутствие интереса расценивает как отсутствие основания для принятия иска к рассмотрению); во-вторых, любое злоупотребление и любой обман исключают наличие законного интереса [4].

Таким образом, наличие злоупотребления и обмана исключают законный интерес, то есть все лица, кроме недобросовестных (злоупотребляющих и обманывающих), имеют законный интерес обратиться в суд с требованием о прекращении права на неиспользуемый товарный знак. Автор усматривает, что такое указание на необходимость заинтересованности вовсе не устанавливает позитивные критерии, которые заявитель должен продемонстрировать суду при предъявлении заявления. Здесь такое упоминание понимается как исключение из круга заинтересованных лиц (потенциально - любых лиц) тех, кто действует заведомо недобросовестно. Такой подход полностью соответствует предлагаемой концепции отрицательных критериев.

Литература

1. *Ворожевич А. С.* Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: российский и зарубежный опыт // Журнал суда по интеллектуальным правам. 2014г. № 5. С. 23-41.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
3. Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Российская газета. 1992 г. № 228.
4. *Зуйков С. А.* Заинтересованность в оспаривании или прекращении действия прав на товарные знаки // Журнал суда по интеллектуальным правам. 2014 г. № 5. С. 42-50.
5. Информационное письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20 мая 2009 г. № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» // Патенты и лицензии. 2009 г. № 6.
6. *Михайлов С. В.* К вопросу об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, в связи с его неиспользованием // Журнал суда по интеллектуальным правам. 2014 г. № 4. С. 42-45.
7. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 марта 2011 г. N 14503/10 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011 г. № 6.
8. Сайт Суда по интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://ipc.arbitr.ru> (дата обращения 10.10.2015).