

Содержание:

- Правовое регулирование касательно досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;
- Примеры из судебной практики.



Правовое регулирование

Правовое регулирование (1)

- ❖ Ст. 5С(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 (в Стокгольмской редакции 1976 года):

«Если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трёх лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия»



Правовое регулирование (2)

- ❖ **Ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994 года:**
 - Если использование является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию;
 - Обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака.
 - Использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.



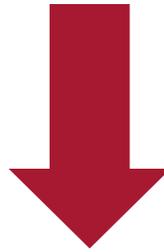
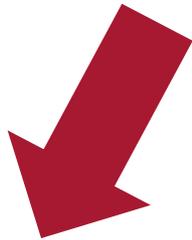
Правовое регулирование (3)

Ст. 1486 ГК РФ

1. 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.
2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
3. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием

(в соответствии с ФЗ РФ от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»)



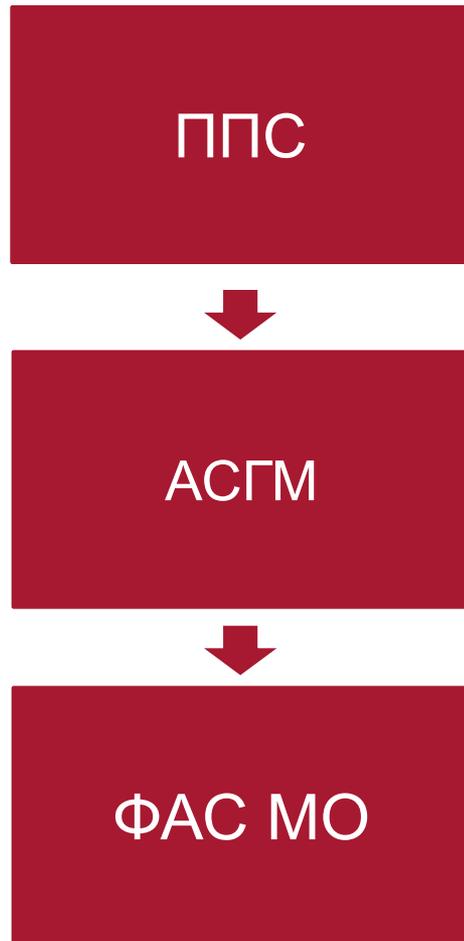
Палата по
Патентным Спорам
(до 8 декабря 2011
года)

Арбитражный суд
города Москвы
(с 8 декабря 2011
года по 3 июля
2013 года)

Суд по
интеллектуальным
правам (с 3 июля
2013 года)

Примеры из судебной практики

I. Дело о товарном знаке «Стрижамент/Strigament» (1)



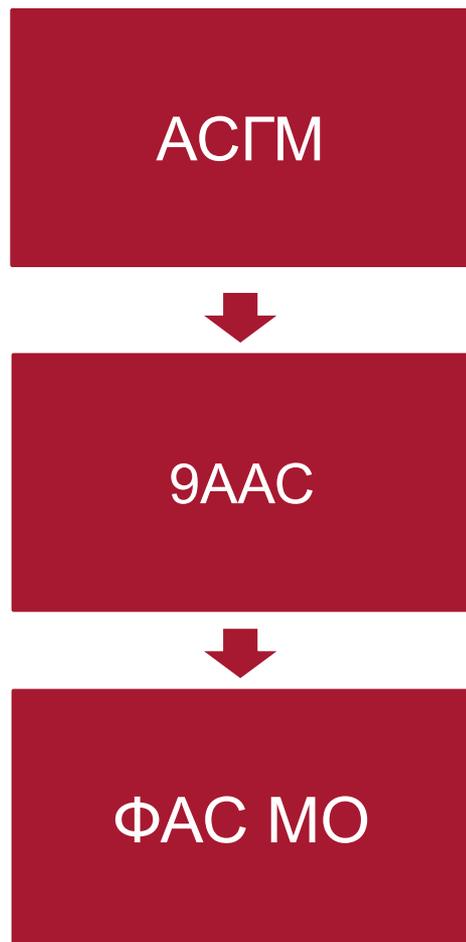
- ❖ Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на товарный знак;
- ❖ Так как обществом не представлены доказательства, подтверждающие, что существование правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров класса 33 МКТУ создает какие-либо препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности, суд сделал вывод о том, что общество не может быть признано заинтересованным лицом;
- ❖ Сами по себе факты подачи заявки на регистрацию товарного знака, оплаты государственной пошлины и услуг представителя не свидетельствуют о заинтересованности лица в прекращении правовой охраны данного товарного знака;
- ❖ Суды сослались на отсутствие доказательств намерения общества или его готовности к производству, продаже или иному введению в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением, содержащим словесный элемент «Стрижамент/Strigament».

Дело о товарном знаке «Стрижамент/Strigament» (2)

Президиум
ВАС РФ
(Постановление
Президиума ВАС РФ
№ 14503/10 от 1 марта
2011)

- ❖ Из буквального значения нормы права не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака;
- ❖ Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте;
- ❖ Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, в частности:
 1. Производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
 2. ...имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности
 3. ...и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

II. Дело о товарном знаке «KAIT-SPORT» (1)



❖ Суды не усмотрели заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака у лица, обратившегося с соответствующим заявлением (производителя спортивной одежды и аксессуаров);

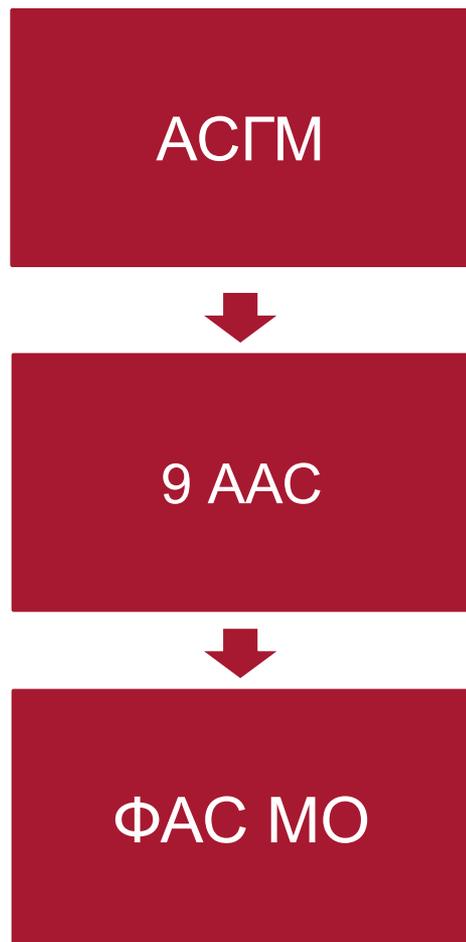
❖ Суды сослались на отсутствие в деле доказательств неиспользования ответчиком товарного знака, а также доказательств заинтересованности заявителя в прекращении правовой охраны товарного знака;

Дело о товарном знаке «КАIT-SPORT» (2)

Президиум
ВАС РФ
(Постановление
Президиума ВАС РФ
№ 5793/13 от 17 сентября
2013 по делу)

- ❖ Заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.
- ❖ Суды не дали правовой оценки однородности товаров истца и ответчика. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (Постановления Президиума ВАС РФ №№ 14503/10, 10268/02 и 2979/06).
- ❖ Суды не учли, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (а не на заинтересованном лице).

III. Дело о товарном знаке «Technoshock» (1)



- ❖ Суды посчитали, что физическое лицо не являлось заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку не имело правовой и физической возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе оказывать услуги;
- ❖ Судебными актами заявитель (*прим. физическое лицо*) признан нарушителем исключительных прав на указанный товарный знак technoshock;
- ❖ В рассматриваемом деле суды не исследовали обстоятельства использования товарного знака, сославшись на то, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Дело о товарном знаке «Technoshock» (2)

Президиум
ВАС РФ
(Постановление
Президиума ВАС РФ
№ 14483/12
от 19 марта 2013 по делу
№ А40-75222/11)

- ❖ Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака;
- ❖ Наличие такого интереса у заявителя, который с 2007 года являлся владельцем доменного имени «technoshock.ru», зарегистрированного еще в 2002 году, подтверждается представленными доказательствами;
- ❖ Оспариваемое решение принято Роспатентом до признания заявителя нарушителем исключительных прав на товарный знак technoshock;
- ❖ Обращение заявителя с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака technoshock в связи с его неиспользованием направлено на защиту его прав на доменное имя «technoshock.ru»;
- ❖ Отсутствие у заявителя статуса индивидуального предпринимателя не имеет правового значения, поскольку обозначение использовалось заявителем не как товарный знак, а как доменное имя, владельцем которого может быть любое лицо, в том числе не обладающее статусом индивидуального предпринимателя.

IV. Дело о товарном знаке «Radler»

(Постановление Президиума СИП от 22 января 2014 по делу № СИП-8/2013)

- ❖ Заинтересованность заявителя подтверждалась следующими обстоятельствами:
 - ❑ Заявитель – поставщик на российский рынок продукции под различными брендами, относящимися к разновидностям напитков «радлеры»;
 - ❑ Заявитель – правообладатель товарных знаков со словесным элементом «Radler» на территории ЕС и осуществляет производство, реализацию и продвижение нескольких видов продукции с обозначением «Radler» на территории ЕС;
 - ❑ Посредством лицензионных договоров заявитель осуществляет предоставление необходимых исключительных прав и контроль за производством и продвижением на территории Российской Федерации продукции под товарными знаками, содержащими слово «Radler»;
 - ❑ Заявителю принадлежит доменное имя, содержащее обозначение «Radler», в рамках которого заявитель осуществляет продвижение своей продукции на территории стран мира, включая страны Европейского союза и Россию;
 - ❑ Заявителем была подана заявка в Роспатент на регистрацию товарных знаков, одним из неохраноспособных элементов которых является слово «радлер» как указание на вид продукции.
- ❖ Представленные правообладателем товарного знака доказательства в подтверждение использования данного товарного знака не подтверждают доведение до потребителя продукции с использованием товарного знака в оспариваемый период;
- ❖ Использование слова «Radler» на Интернет-сайте правообладателя в одном конкретном обозначении не является использованием товарного знака, достаточным для сохранения его правовой охраны, поскольку слово «Radler» на изображении индивидуализирует не пиво, а исключительно изображение в сети Интернет.

V. Дело о товарном знаке «Вещь» (Постановление СИП от 30 октября 2013 по делу № А40-12151/2013)

- ❖ Заинтересованность лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака не обязательно должна быть связана с производством однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;
- ❖ Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 №14503/10 не содержит исчерпывающих критериев определения заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака;
- ❖ В каждом конкретном случае следует исходить из совокупности всех доказательств по делу и конкретных обстоятельств спора;
- ❖ Сама по себе регистрация правообладателем доменного имени с наименованием товарного знака и отсутствие его действий по фактическому введению товаров (услуг) в гражданский оборот, не может быть признана использованием товарного знака в целях статьи 1486 ГК РФ.

VI. Дело о товарном знаке «Perrier»
(Постановление Президиума СИП от 27 июня 2014 по делу
№ СИП-193/2013)
Законный интерес «параллельных импортеров»

- ❖ Импортер может быть признан лицом, заинтересованным в устранении препятствий для осуществления своей деятельности, в том числе путем прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака;
- ❖ Фактическое участие импортера в обороте товаров, маркированных товарными знаками, на территории России может быть подтверждено судебными актами по другим делам, которыми импортеру запрещено ввозить на территорию России указанные товары без согласия правообладателя;
- ❖ Однако суд отказал импортеру в прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку правообладатель представил доказательств обращения в таможенный орган для внесения товарных знаков в ТРОИС. Данные доказательства являются достаточным основанием для вывода о наличии контроля со стороны правообладателя за использованием товарных знаков.

Противоположная позиция высказана в деле № А40 - 4877/2013 о товарном знаке «Krusovice»: «Решением суда по другому делу ООО «АкваЛайф» признано нарушителями прав истца на спорный товарный знак. Таким образом, настоящий иск по своей сути не направлен на реализацию охраняемого законом интереса истца, что уже само по себе является достаточным основанием к отказу в иске» (**аналогично в деле № А40-166414/2012** по товарным знакам «GUINNESS»).

VII. Дело о товарных знаках «Porsche»

(Решение СИП от 25 февраля 2015 по делу

№ СИП-210/2014)

Porsche Cayenne



PORSCHE



vs

POSHE

- ❖ Суд отказал заявителю в прекращении правовой охраны товарных знаков, поскольку правообладатель предоставил доказательства использования товарных знаков Porsche и Porsche Design;
- ❖ Ранее заявитель привлекался к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков Porsche в связи с ввозом на территорию России мыла «Poshe»;
- ❖ СИП установил, что действительной целью заявителя является получение возможности ввоза на территорию России товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками и избежание юридической ответственности за использование данных товарных знаков;
- ❖ Суд признал, что действия заявителя характеризуются заведомой недобросовестностью, направлены на причинение вреда правообладателю и являются злоупотреблением правом.

VIII. Дело о товарных знаках «Простор» (Постановление Президиума СИП РФ от 16 июля 2014 года по делу № СИП-59/2014)

- ❖ Суд отказал заявителю в прекращении правовой охраны товарных знаков, установив, что при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам;
- ❖ Суд установил, что открытие в отношении правообладателя конкурсного производства и ограничение деятельности правообладателя можно рассматривать как обстоятельства, не зависящие от воли правообладателя.



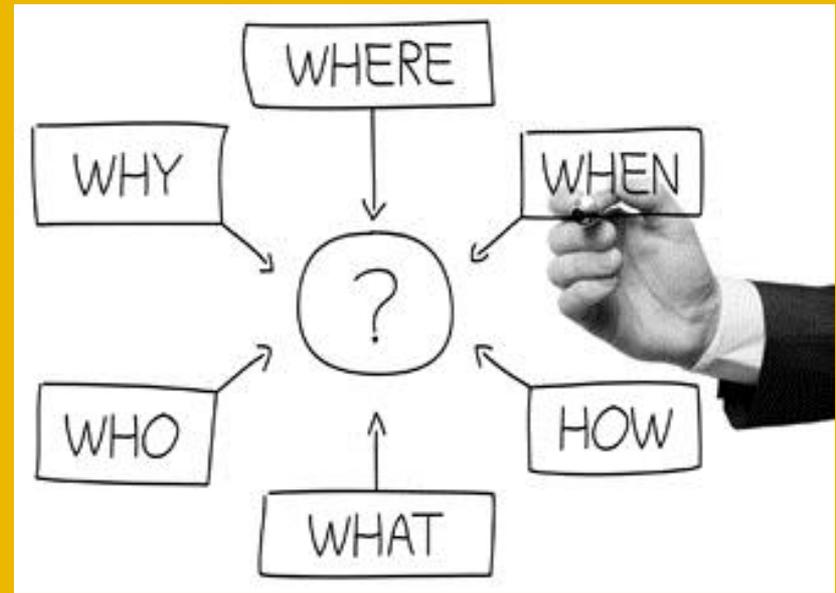
Возможность заключения мирового соглашения после вынесения решения по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака



Заключение мирового соглашения возможно до внесения Роспатентом изменений в Реестр товарных знаков, поскольку до внесения изменений в Реестр исключительное право ответчика на товарный знак НЕ прекращено, а мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.



Заключение мирового соглашения после вынесения судебного решения НЕ возможно, поскольку вынесение судебного решения означает прекращение исключительного права на товарный знак, а исполнительное производство по таким делам не должно возбуждаться.



Вопросы?

Спасибо за внимание!



Baker & McKenzie – CIS, Limited is a member firm of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organisations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an "office" means an office of any such law firm.

© 2015 Baker & McKenzie – CIS, Limited