

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ДОСРОЧНЫМ ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В СВЯЗИ С НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В силу положений ст. 1484, 1486 ГК РФ правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения прав на него. При этом можно согласиться с позицией ВАС РФ¹ о том, что обязанность использования права на товарный знак призвана обеспечить неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Указанная задача решается законодателем путем предоставления заинтересованному лицу, имеющему действительное намерение использовать товарный знак, права досрочно прекратить правовую охрану знака, который фактически не используется его правообладателем.

Вместе с тем нельзя не отметить, что количество зарегистрированных товарных знаков в Российской Федерации постоянно растет. По официальным отчетам Роспатента только за 2012 г. было зарегистрировано около 40000 новых товарных знаков. При этом далеко не все товарные знаки в действительности используются их правообладателями. Таким образом, все увеличивающееся количество зарегистрированных товарных знаков к сожалению увеличивает и количество «мертвых регистраций», которые фактически не используются правообладателями. Все это стимулирует рост споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Вышесказанное свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования указанного института, что невозможно без анализа проблем, возникающих в правоприменительной практике. К наиболее значимым проблемам следует отнести: 1) Оценку заинтересованности лица, подавшего заявление; 2) Номинальное использование товарного знака; 3) Использование товарного знака под контролем правообладателя; 4) Неиспользование товарного знака по не зависящим от правообладателя обстоятельствам.

При этом изучение судебной практики позволяет сформулировать следующие подходы к решению вышеуказанных проблем.

1) Заинтересованность лица подавшего заявление. В силу позиции ВАС РФ, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 г. №14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), 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.

Вместе с тем приведенный случай является лишь примером и не должен рассматриваться в качестве единственно возможной ситуации, при которой может быть установлена заинтересованность лица, подавшего заявление. В вышеуказанном постановлении содержится также вывод о том, что заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака.

Например, заинтересованным лицом может быть признано лицо, оспаривающее товарный знак не для целей его последующей регистрации на свое имя, а для того чтобы он не препятствовал использованию принадлежащего заявителю доменного имени, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. При этом, поскольку

¹ Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 г. № 14503/10.

обладателем права на доменное имя может являться и физическое лицо, оно также может быть признано заинтересованным даже несмотря на то, что не является субъектом предпринимательской деятельности² и не может быть правообладателем товарного знака.

Таким образом, понятие «заинтересованности» должно толковаться широко и может ограничиваться только в тех случаях, когда исходя из обстоятельств дела очевидно, что заинтересованность заявителя не основана на законе (например, если заявителем не преследуется цель последующего использования обозначения тождественного или сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в гражданском обороте).

2) Номинальное использование товарного знака. Под номинальным или «формальным» использованием товарного знака следует понимать такое использование, которое не преследует цель его использования именно в качестве средства индивидуализации товаров или услуг при их продвижении на рынке. По сути, основной целью такого использования является исключительно сохранение правовой охраны самого товарного знака. То есть цель обусловлена стремлением правообладателя не допустить досрочного прекращения правовой охраны принадлежащего ему товарного знака. Примером номинального (формального) использования может служить применение товарного знака для товаров массового спроса путем производства и продажи единичных экземпляров товара или использование товаров, услуг с оспариваемым товарным знаком исключительно для удовлетворения потребностей самого правообладателя (например, при продаже товаров или оказании услуг собственным сотрудникам).

К сожалению, прямого запрета «номинального» использования в действующем законодательстве не содержится. Вместе с тем, подобное использование очевидно противоречит основной цели института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака – обеспечить неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Таким образом, только действительное (не фиктивное) использование должно признаваться надлежащим. При таком использовании товарный знак должен придаваться гласности. То есть товарный знак должен применяться для товаров, реализуемых в коммерческих масштабах, которые также должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. Это не означает, что товары должны продаваться повсеместно или то, что товарный знак должен приобрести какую-либо известность до даты подачи заявления. Для подтверждения использования товарного знака достаточно доказать, что товары, для которых используется оспариваемый товарный знак, сбывались таким образом, что могли быть приобретены и приобретались потребителями, не зависимыми от правообладателя.

3) Использование товарного знака под контролем правообладателя. Анализ судебной практики показывает, что контроль со стороны правообладателя не может подтверждаться одним лишь незарегистрированным лицензионным договором. Законодательством предусмотрена обязательная регистрация лицензионного договора, поэтому использование под контролем правообладателя должно осуществляться только в тех формах, которые не запрещены действующим законодательством (например, в рамках договора о совместной деятельности, договора поручения и т.д.). При этом принципиальным здесь является даже не наличие какого-либо договора, составленного в письменной форме, а доказательства наличия между правообладателем и производителем таких фактических отношений, при которых контроль качества произведенного товара осуществлялся бы непосредственно правообладателем.

4) Неиспользование товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам. Указанная норма, по сути, представляет собой исключение из общего правила, нарушение которого влечет досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. В этой связи случаи сохранения правовой охраны неиспользуемого товарного знака

² Постановление Президиума ВАС РФ от 24.12.2012 г. № ВАС-14483/12.

по указанному основанию единичны. Вместе с тем можно выделить следующие признаки независящих обстоятельств.

1) Обстоятельства не должны зависеть от воли самого правообладателя. К таким обстоятельствам можно отнести ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг (например – длительность выдачи государственным органом разрешения (лицензии) на производство товара), высокая стоимость и трудоемкость создания производственных мощностей для выпуска товара и т.д. При этом, в случае если длительность выдачи лицензии была вызвана, например, несвоевременным представлением необходимых документов самим правообладателем, такая причина не может явиться основанием для сохранения правовой охраны товарного знака.

2) Обстоятельства должны являться вескими, то есть должны объективно препятствовать правообладателю использовать свой товарный знак.

3) При этом правообладатель должен доказать, что им предпринимались в течение установленного срока все необходимые (эффективные) действия, в том числе подготовительные мероприятия, направленные на преодоление обстоятельств, препятствующих использованию товарного знака.

4) При оценке эффективности действий правообладателя, направленных на преодоление обстоятельств, препятствующих использованию товарного знака, можно учитывать и обстоятельства после подачи заявления. Так, например, если действия правообладателя, в конечном итоге, привели к использованию товарного знака, такие действия следует признать эффективными, несмотря на то, что само использование фактически началось после подачи заявления.

5) При оценке обстоятельств должна учитываться их продолжительность. Так, если препятствующие обстоятельства имели место лишь в незначительный период времени, а все остальное время правообладатель бездействовал, такие причины не могут оправдать бездействие.

6) При оценке обстоятельств нужно учитывать действия правообладателя за весь срок действия регистрации товарного знака, даже если он выходит за пределы установленного законодательством трехлетнего периода. Например, если с момента регистрации и до даты подачи заявления прошло десять лет, правообладатель должен доказать существование указанных обстоятельств за весь срок действия регистрации товарного знака или обосновать причины, по которым он бездействовал в течение семи лет до начала указанного в заявлении трехлетнего периода.

7) Нельзя согласиться с позицией суда, выраженной по ряду дел о том, что отчуждение товарного знака прерывает установленный трехлетний срок, в течение которого правообладатель должен приступить к использованию товарного знака. Указанная позиция противоречит положениям ст.1484, 1486 ГК РФ, в силу которых использование товарного знака является обязательным условием сохранения права на товарный знак. Таким образом, смена правообладателя товарного знака не должна являться обстоятельством, прерывающим установленный законодательством срок, в течение которого он должен использоваться. Вместе с тем указанное обстоятельство может быть принято во внимание в качестве причины, не позволивший новому правообладателю начать использование товарного знака, при условии, что он сможет доказать эффективность действий (подготовительных мероприятий), направленных на использование товарного знака за период, когда он являлся правообладателем товарного знака.