

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы связанные с регистрацией товарных знаков, а также анализируется судебная практика по вопросам, связанным с регистрацией товарных знаков.

Ключевые слова: товарный знак, регистрация, Роспатент, конкуренций, исключительное право.

DISPUTES RELATED TO THE STATE REGISTRATION OF TRADEMARKS

Annotation: the article discusses issues related to the registration of trademarks, and also analyzes judicial practice on issues related to the registration of trademarks.

Key words: trademark, registration, Rospatent, competition, exclusive right.

Возможность обладания исключительным правом на использование товарного знака предполагает непосредственную регистрацию данного знака. При этом юридически защищенным на территории Российской Федерации товарный знак будет считаться только в том случае, если он будет

зарегистрирован непосредственно в этом государстве и только к тем товарам, в отношении которых он был зарегистрирован¹.

Использование в гражданском обороте такого средства индивидуализации как товарный знак является весьма востребованным, в связи с чем очевидно, что правовое регулирование его регистрации и применения должно быть на высоком уровне. Вместе с тем на сегодняшний день нельзя сказать, что такое правовое регулирование совсем лишено недостатков: об этом свидетельствует и складывающаяся в рассматриваемой сфере общественных отношений судебная практика.

Следует отметить, что длительная история развития правового регулирования товарного знака как средства индивидуализации товаров обусловлена тем, что его важнейшей функцией для развития гражданского оборота и предпринимательской деятельности. Можно сделать вывод, что понятие товарного знака постепенно трансформировалось исходя из норм международного права, к которым присоединилось государство в годы советской власти.

В Российской Федерации регистрацией товарных знаков занимается Российское агентство по патентам и товарным знакам (далее – Роспатент). Сама процедура регистрации состоит из нескольких этапов и занимает от пяти месяцев до нескольких лет. Согласно ст. 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) товарный знак может быть зарегистрирован на срок десяти лет, при этом срок регистрации будет отсчитываться со дня подачи заявки в Роспатент². По прошествии десяти лет по заявлению правообладателя товарного знака данный срок может быть продлен еще на десять лет. Количество раз для подачи заявления на продление не ограничен российским законодательством.

¹ Новоселова, Л. А. Права на товарный знак : монография / отв. ред. Новоселова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 144 с.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – Ст. 5496.

Приоритетным правом на использование товарного знака обладает та компания или физическое лицо, которое подало заявку на регистрацию соответствующего товарного знака раньше других конкурентов. Также согласно п. 1 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 трех лет. При этом прекращение правовой охраны товарного знака производится только по заявлению заинтересованного лица.

Кроме того, заинтересованные лица, предполагающие наличие факта неиспользования непосредственным правообладателем товарного знака по назначению (в части товаров или всех тех товаров, с целью индивидуализации которых он был правообладателем зарегистрирован), должны направить данному правообладателю рекомендацию по обращению в соответствующий государственный орган (Роспатент) с целью отказа от своего права на неиспользуемый товарный знак. Указанные заинтересованные лица вправе направить такому правообладателю предложение о заключении договора об отчуждении последним его исключительного права на товарный знак. Следует особо подчеркнуть, что подобное предложение заинтересованными лицами допускается направлять правообладателю также по прошествии трех лет с момента регистрации того товарного знака, право на который вследствие неиспользования подлежит досрочному прекращению

Если же ответа на такое заявление не происходит, то заинтересованное лицо вправе самостоятельно обратиться в Роспатент с заявлением о прекращении охраны товарного знака.

Так, в случае, когда по истечении 2 месяцев после направления правообладателю вышеуказанного предложения заинтересованным лицом соответствующее заявление в Роспатент, содержащее отказ правообладателя

от своего права на товарный знак, не подается, равно как не заключается договор между правообладателем и заинтересованным лицом, последний вправе в течение месяца требовать в судебном порядке досрочного прекращения правовой охраны товарного знака из-за его неиспользования.

К заинтересованным лицам можно отнести в данном случае производителей товаров той же товарной группы (класса), выразившие желание использовать товарные знаки, которые не используются их правообладателями, с целью индивидуализации (обозначения) своей продукции.

В целом необходимо также отметить, что товарным знаком называется обозначение, служащее для индивидуализации товаров или работ, услуг как юридических, так и физических лиц. Однако в отношении услуг товарный знак может использоваться как «знак обслуживания».

С ростом конкуренции, желанием и стремлением производителей привлечь к реализуемым товарам потенциальных покупателей и необходимость удержания существующих потребителей и клиентов в значительной мере активизировали использование в предпринимательской деятельности товарных знаков. Но далеко не каждое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. В ст. 1483 ГК РФ содержится перечень оснований, при наличии которых невозможна регистрация товарного знака. В связи с вышесказанным возникает необходимость защиты исключительного права на товарный знак.

Под защитой исключительных прав на товарный знак следует понимать меры принудительного воздействия, которые предусмотрены в рамках гражданского законодательства на правонарушителя. Они нацелены на пресечение нарушения, а также восстановление или оспаривание прав. Также такие меры могут быть направлены на компенсацию имущественного вреда, который причиняется обладателю таких прав.

Апелляционная комиссия Роспатента рассмотрела возражения иностранной компании — владельца товарного знака «GIORGIO ARMANI» — против регистрации российской фирмой товарного знака «GIANNI ARMANI», который мог указываться на производимых ею различных изделиях, аксессуарах, обуви, часах. Иностранная компания основывала свои возражения на том, что товарный знак «GIANNI ARMANI» воспроизводит фамилию всемирно известного итальянского модельера и сходен до степени смешения с каждым из принадлежащих иностранной компании международных товарных знаков «ARMANI», «GIORGIO ARMANI», «AX ARMANI EXCHANGE», также используемых на тканях, одежде и обуви.

Споры, связанные с нарушением права на товарный знак отнесены к компетенции арбитражных судов. Кроме того, нарушенные права владельцев товарных знаков защищаются и специальным досудебным административным органом-Роспатентом, решения которого могут быть обжалованы в Суде по интеллектуальным правам.

В качестве проблемы, связанной с нарушением права на товарный знак можно выделить, например, указание иностранного наименования на русском языке. Так, Решением Арбитражного суда Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016 суд признал нарушением организации, которая назвал свой салон «Маникюр в 4 руки». При этом аналогичное наименование, только на английском языке «4 hands» уже было зарегистрировано. Суд, несмотря на доводы ответчика, который утверждал, что данное название не является аналогичным, так как его наименование написано на русском языке, признал такие доводы безосновательными и постановил, что это является нарушением права на товарный знак, а также принял решение о снятии вывески и присуждении истцу компенсации в шестьсот тысяч рублей³.

Также в настоящее время проблемой является признание так называемых «мемов» в качестве средств индивидуализации товаров, что также

³ Решение Арбитражного суда Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016/

порождает судебные споры. Наиболее актуальным является Решение Арбитражного суда г. Москва № А40-182074/17-110-1675 от 10.09.2018, в котором с компании «Мегафон» было взыскано 8,6 млн. рублей за использование «мема» «Ждуна»⁴. Он оказался зарегистрированным товарным знаком, что повлекло за собой судебный спор. При этом стоит сказать, что по аналогичным делам в судебном реестре зарегистрировано порядка пяти ста исков⁵.

Также существует проблема использования товарных знаков в рекламе, так как это считается недобросовестной конкуренцией. Примером из судебной практики можно привести Решение Арбитражного суда Ивановской области № А17-10117/2016 от 26.04.2018⁶, в котором ответчик – Ивановский станкостроительный завод взял логотип другого предприятия для обозначения его на своих визитных карточках, а также бланках организации, баннерах и т.д. Суд признал это нарушением и недобросовестной конкуренцией, ввиду чего взыскал 450 тысяч рублей с Ивановского строительного завода в пользу правообладателя.

Интересным представляется дело СИП-98/2019 Суда по интеллектуальным правам, который рассматривал спор, в рамках которого компания Familia Trading S.a.r.l. подала в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны этому товарному знаку. Истец настаивал на том, что слово «off-price», которое трактуется на русский язык как «со скидкой», характеризует соответствующие услуги, его регистрация в качестве товарного знака препятствует свободному использованию слова off-price другими магазинами и торговыми центрами при продаже и продвижении товаров по сниженным ценам⁷.

⁴ Решение Арбитражного суда г. Москва № А40-182074/17-110-1675 от 10.09.2018.

⁵ Как защитить товарный знак от незаконного использования.

⁶ Решение Арбитражного суда Ивановской области № А17-10117/2016 от 26.04.2018.

⁷ Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-98/2019 от 21.08.2019.

Суд установил, что на момент регистрации товарного знака в марте 2015 года данное обозначение не являлось описательным для указанных услуг. Суд нижестоящей инстанции, как и Суд по интеллектуальным правам указывали, что среди отечественных потребителей отсутствуют широкие познания в английском языке, а также отмечали факт того, что без дополнительных суждений потребители не могут воспринять «OFFPRICE» в значении «со скидкой, по сниженной цене, уцененный».

Данное дело интересно с точки зрения возможности охраны в качестве товарного знака нефантазийных слов, а также словосочетаний, которые несут семантический смысл, хоть и на иностранном языке. Однако необходимо отметить то, что возможность регистрации данных словосочетаний может в дальнейшем оказывать влияние на конкуренцию на соответствующем рынке, когда другие участники рынка, не считая правообладателя товарного знака, не смогут на законных основаниях использовать зарегистрированные товарные знаки или сходные обозначения.

Таким образом, анализ судебной практики показывает, что наиболее частными являются проблемы использования товарного знака в качестве переводного на другой язык, а также использования таких знаков в рекламе. Кроме того, в настоящее время актуальной проблемой является использование «мемов», которые также регистрируются в качестве товарных знаков.

Список использованных источников и литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – Ст. 5496.
2. Как защитить товарный знак от незаконного использования [Электронный ресурс] – URL: <https://www.garant.ru/gardium/guide/kak-zashchitit-tovarnyj-znak-ot-nezakonnogo-ispolzovaniya/> (дата обращения 08.11.2023).
3. Новоселова, Л. А. Права на товарный знак: монография / отв. ред. Новоселова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 144 с.
4. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-98/2019 от 21.08.2019 [Электронный ресурс] – URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8080e624-66a2-459a-bd93-973d1803cd90/d1f86189-e9f6-42b6-abd8-65d740f6986f/SIP-98-2019_20190821_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 09.11.2023).
5. Решение Арбитражного суда Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016) [Электронный ресурс] – URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/FssNREckEIW9/?roistat_visit=356005 (дата обращения 08.11.2023).
6. Решение Арбитражного суда г. Москва № А40-182074/17-110-1675 от 10.09.2018 [Электронный ресурс] – URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/rCgMWjXudA6Z/?arbitral-txt=товарный+знак+ждун++мегафон+&arbitral-case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1626091264084&snippet_pos=3938&roistat_visit=356005#snippet (дата обращения 08.11.2023).

7. Решение Арбитражного суда Ивановской области № А17-10117/2016 от 26.04.2018 [Электронный ресурс] – URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/517645b3-b5e2-4da2-9068-60b429d24c22/89af19a8-9b31-4f57-bb37-c5b28faa1b51/A17-10117-2016_20180402_Reshenie.pdf?isAddStamp=True&roistat_visit=356005 (дата обращения 08.11.2023).