

G-NEWS

#1 (109) 2016, МОСКВА, РОССИЯ

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ
И ЮРИСТЫ

Верховный суд РФ формирует новые подходы к вопросу о злоупотреблении правом на товарный знак



О.С. Яшина
Юрист
«Городисский
и Партнёры»
(Москва)

За последние годы существенно увеличилось количество дел по искам о защите исключительных прав на товарные знаки, поданных лицами, которые такие товарные знаки регистрируют в больших количествах и не используют их по прямому назначению.

Зачастую такие компании ведут свою деятельность по извлечению прибыли путем продажи зарегистрированных товарных знаков, содержащих в качестве охраняемых элементов или состоящих только из громких и привлекательных с коммерческой точки зрения слов (например, ФУТБОЛ, ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ), а также посредством выявления участников гражданского оборота, использующих принадлежащие им товарные знаки или сходные обозначения, и заявления требований о взыскании компенсаций или понуждения к заключению договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, либо возмездных лицензионных договоров. При этом суды, рассматривая такие дела, как правило, применяли формальный подход: лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса РФ.

До недавних пор применение судами положений статьи 10 Гражданского Кодекса, которая устанавливает злоупотребление правом как основание для отказа в иске, а тем более прямое применение положений статьи 10bis Парижской Конвенции (1883 г.) было большой редкостью. » стр. 2

В последнее время известность в качестве таких компаний-правообладателей приобрели ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» и ООО «Новые технологии». На имя этих компаний зарегистрировано в общей сложности несколько тысяч товарных знаков в отношении самых разных товаров и услуг. Принадлежащие им товарные знаки представляют в большинстве своем популярные, общепотребимые и «привлекательные» словесные или комбинированные обозначения. Помимо этого, указанным компаниям принадлежит огромное количество доменных имен, также не являющихся фантазийными обозначениями.

ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» и ООО «Новые технологии» являлись истцами в большом количестве дел, связанных с взысканием компенсаций за незаконное использование принадлежащих им товарных знаков третьими лицами. По ряду дел между истцами и ответчиками были заключены мировые соглашения с условием последующего отчуждения спорных знаков, в то время как в некоторых делах суды удовлетворили требования о взыскании компенсации. Проблема заключалась в том, что суды формально подходили к рассмотрению дел и установив сходство между зарегистрированным товарным знаком и фактически используемым обозначением, а также однородность товаров, не находили оснований для отказа в исках.

Переломный момент в судебной практике наступил, когда указанные компании обратились с исковыми заявлениями к одному из крупнейших отечественных производителей мороженого – ОАО «Белгородский хладокомбинат», а также к крупнейшему иностранному производителю кондитерской продукции компании «Перфетти Ван Мелле», интересы которого представляли юристы «Городиский и Партнер». Правообладатели ссылались на незаконное использование производителем обозначений «АФРОДИТА», «Птичка», «Ноктюрн», «Праздничное», «ФУТБОЛ», представляющих собой зарегистрированные товарные знаки, и требовали прекращения допущенного нарушения и выплаты денежной компенсации.

Рассмотрев дела №№ А08-8801/2013, А08-8802/2013, А14-10317/2014, А14-10319/2014, А14-10320/2014 по существу, арбитражные суды вынесли неожиданные решения, отказав правообладателям в удовлетворении их требований, сославшись, помимо прочего, на статью 10 Гражданского Кодекса РФ.

Суды, фактически процитировав п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указали на то, что лицу может быть отказано в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Кроме того, суд вправе признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, то есть действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный знак, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем.

При этом суд должен учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Указанные решения были оставлены без изменения судом апелляционной инстанции. При этом в ходе рассмотрения одного из дел судом апелляционной инстанции правообладателям было предложено представить письменные пояснения относительно обстоятельств регистрации спорных товарных знаков и причин их неиспользования правообладателем с даты регистрации – то есть в течение более 18 лет! Никаких пояснений истцами представлено не было.

Правообладатели не согласились с вынесенными решениями и подали соответствующие кассационные жалобы в Суд по интеллектуальным правам.

Доводы, изложенные в кассационных жалобах правообладателей, повторяли положения «Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий», утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2, согласно которой установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Само по себе неиспользование товарного знака правообладателем, в том числе осуществляющим действия по «аккумуляции» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. При этом, по мнению правообладателей, в деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о намерении истца причинить вред ответчику при регистрации товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам неожиданно прислушался к доводам правообладателей и указал на то, что в целях установления факта злоупотребления истцами своими правами нижестоящим судам следовало выяснить цель регистрации товарного знака, наличие реального намерения его использовать, а также причины неиспользования. Поскольку в решениях судов отсутствуют выводы о том, имели ли правообладатели «реальное намерение использования спорных знаков», указанные дела следует направить на новое рассмотрение для уточнения данных вопросов.

Постановления Суда по интеллектуальным правам во многом являлись парадоксальными и оставили открытым вопрос о том, какие именно доказательства должны быть представлены в материалы дела, чтобы суд смог установить цель регистрации товарных знаков, которая состоялась более 18 лет назад. При этом очевидно, что такой подход предполагал бы необходимость доказывания «отрицательных фактов» ответчиками в случае их ссылки на отсутствие цели законного использования товарных знаков при их регистрации истцами. Истцы же, в свою очередь, также не смогли бы представить доказательств реального намерения использовать спорные знаки по причине отсутствия таких доказательств.

ОАО «Белгородский хладокомбинат» обжаловал постановления Суда по интеллектуальным правам в Верховный суд

РФ, который рассмотрел жалобу и, фактически, сформировал свою позицию по данной категории споров. Определениями № 310-ЭС15-2555 от 23.07.2015 и № 310-ЭС15-12683 от 20.01.2016 Верховный суд РФ отменил Постановления Суда по интеллектуальным правам и оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций.

В указанных Определениях Верховный суд РФ указал на следующее:

1. Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

2. Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

3. С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака,

отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

При этом Верховный суд РФ счел доказанным тот факт, что спорные товарные знаки не использовались правообладателями с даты их регистрации, а сами правообладатели никогда не являлись ни производителями мороженого, ни лицами, осуществляющими его оборот. Данные выводы также подтверждаются судебными актами Суда по интеллектуальным правам, в соответствии с которыми правовая охрана товарных знаков была досрочно прекращена в связи с тем, что правообладатели не представили доказательств их использования.

С учетом вышеизложенного, судебная коллегия Верховного суда РФ определила, что действия истца свидетельствуют о злоупотреблении правом, в связи с чем арбитражные суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали истцу в судебной защите. Данный подход Верховного суда РФ полностью подтвердил правовую позицию компании «Перфетти Ван Мелле» в делах, которые рассматривались в то же время, что позволило успешно защитить права компании от требований недобросовестного правообладателя товарного знака «ФУТБОЛ».

Выводы, сделанные Верховным судом РФ, несомненно, смогут позитивно повлиять на судебную практику по аналогичным делам и пресечь незаконную деятельность компаний, аккумулирующих товарные знаки без реальной цели их использования.

НОВЫЙ ПАРТНЁР ФИРМЫ

ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ, К.Ю.Н, ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ РФ, НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, СТАЛ ПАРТНЁРОМ ФИРМЫ



В 2005 году Евгений пришел в фирму «Городисский и Партнеры», проработав до этого около трех лет в одной из московских юридических фирм, и в настоящее время возглавляет команду наших юристов. Круг его профессиональных интересов достаточно широк – правовая защита изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, авторское право, охрана компьютерных программ, сделки с интеллектуальной собственностью, борьба с контрафактной продукцией, недобросовестная конкуренция и т.д. Евгений успешно представлял интересы клиентов в ряде резонансных дел, связанных с незаконной регистрацией всемирно известных товарных знаков; нарушением патентных прав; параллельным импортом; нарушением прав в сети Интернет, включая споры по доменным именам, которые рассматривались в Палате по патентным спорам Роспатента, Суде по интеллектуальным правам, арбитражных судах и судах общей юрисдикции, а также в административных и правоохранительных органах. Он часто выступает с докладами по судебной практике и российскому законодательству в области интеллектуальной собственности на национальных и международных форумах, и регулярно публикуется в российских и зарубежных профессиональных изданиях и на Интернет порталах.

В 2005 году Евгений защитил диссертацию на звание кандидата юридических наук. По рейтингам «IAM Patent 1000 – The World's Leading Patent Practitioners» и «The Best Lawyers» Евгений входит в число признанных российских юристов в сфере интеллектуальной собственности.

Александров Е.Б. – член AIPPI, AIPLA, INTA и Российской Палаты Патентных Поверенных.

События

(конференции, семинары, новости)

3-4.12.2015 // БЕРЛИН

С.В. Медведев, к.ю.н., LL.M., Старший юрист («Городисский и Партнеры», Москва) выступил с презентацией «Простая упаковка — российский правовой взгляд» на секции «Побочные эффекты простой упаковки», а также сделал доклад «Правовая охрана и защита промышленных образцов в России» на секции «Промышленный образец: брошенный объект или невостребованный герой права интеллектуальной собственности?» в рамках конференции «IP Summit 2015», которая состоялась в Берлине. А.Э. Ибрагимов, Российский и Евразийский патентный поверенный, Директор, М.В. Андрушина, Эксперт (оба — «Городисский и Партнеры», Казань), О.В. Жухевич, Патентный поверенный Украины, Адвокат («Городисский и Партнеры», Киев) так же приняли участие в конференции, на которой обсуждались глобальные тенденции правового регулирования и развития мировой практики в сфере патентного права, авторского права и товарных знаков.

26.11.2015 // ПЕРМЬ

И. В. Рогаль, Партнер, Патентный поверенный, С.В. Медведев, к.ю.н., LL.M., Старший юрист (оба — «Городисский и Партнеры», Москва), Д.Е. Йосеф, Директор («Городисский и Партнер», Пермь) выступили с докладами на Семинаре «Развитие бренда Вашей компании в России и за рубежом. Стратегии защиты интеллектуальных прав — судебные споры», организованном Пермским офисом фирмы при поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Пермского фонда развития предпринимательства.



На фото (слева направо): С.В. Медведев, Д.Е. Йосеф, И.В. Рогаль

23-24.12.2015 // МЮНХЕН

Ю.Д. Кузнецов, Партнер, Руководитель патентной практики («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Когда целью является патент, перевод становится искусством» на 6-ом Конгрессе «Мир услуг в сфере интеллектуальной собственности» (IP Service World), который состоялся в Мюнхене. В ходе выступления были рассмотрены детали и характерные особенности перевода патентных заявок в русско-английской языковой паре, обусловленные технической и юридической спецификой переводимых документов, а также типологическими различиями языков.

18-20.11.2015 // ШАНХАЙ

В.И. Бирюлин, Партнер, Руководитель юридической практики, М.Д. Горбачев, Российский и Евразийский Патентный Поверенный, В.В. Рыбчак, Патентный Поверенный, и И.С. Горячев, Юрист (все — «Городисский и Партнер», Москва), выступили с докладами на 7-м ежегодном Форуме по интеллектуальной собственности стран БРИКС - «BIPF 2015», который прошел в Шанхае (Китай).

17-18.11.2015 // БЕРЛИН

Н.И. Степанова, Партнер, Главный юрист («Городисский и Партнер», Москва), выступила с докладом «Охрана брендов в Интернете в России» на 10-й Международной Конференции «Защита брендов и борьба с контрафактом», которая состоялась в Берлине. В Конференции приняли участие специалисты по борьбе с контрафактом многих известных брендов, принадлежащих крупнейшим компаниям. Участники Конференции поделились опытом и обсудили существующие проблемы в сфере пресечения оборота контрафактной продукции.

10.11.2015 // МОСКВА

В. Н. Медведев, Управляющий партнер, выступил с докладом «ЕАПВ и Городисский и Партнеры — 20 лет вместе» на международной юбилейной конференции «Роль региональных патентных организаций в создании мировой системы охраны интеллектуальной собственности», посвященной 20-летию Евразийского Патентного ведомства (ЕАПВ).



Россия, 129090, **МОСКВА**
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23
e-mail: pat@gorodissky.ru
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30
Телефон: +7(812) 327-50-56
Факс: +7(812) 324-74-65
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**
ул. Красноармейская, 91
Телефон: +7(861) 210-08-66
Факс: +7(861) 210-08-65
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**
Ул. Розы Люксембург, 49
Телефон: +7 (343)351-13-83
Факс: +7 (343)351-13-84
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**
ул. Ильинская, 105а
Телефон: +7(831) 411-55-60
Факс: +7(831) 430-73-39
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия, 607328, **САРОВ ТЕХНОПАРК**,
Нижегородская обл.,
Дивеевский район, пос. Сатис,
ул. Парковая, 1, стр. 3, оф. 14
Телефон / Факс +7 83130 67475
e-mail: sarov@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**
ул. Осипенко, 11, офисы 410-412
Телефон: +7(846) 270-26-12
Факс: +7(846) 270-26-13
e-mail: samara@gorodissky.ru

Россия, 420015, **КАЗАНЬ**
ул. Жукковского, 26
Телефоны: +7 (843) 236-32-32
Факс: +7 (843) 237-92-16
e-mail: kazan@gorodissky.ru

Россия, 614000, **ПЕРМЬ**
ул. Петропавловская, 41, оф. 215
Телефон: 7 (342) 259-54-39
Факс: 7 (342) 259-54-38
e-mail: perm@gorodissky.ru

Россия, 690091, **ВЛАДИВОСТОК**
Океанский проспект, 17, офис 1003
Телефон: +7 (423) 246-91-00
Факс: +7 (423) 246-91-03
e-mail: vladivostok@gorodissky.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**
ул. Черновола, 25, офис 3
Телефон: +380(44) 278-49-58
Факс: +380(44) 503-37-99
e-mail: office@gorodissky.ua
www.gorodissky.ua