

Дмитриев Артём Игоревич

Dmitriev Artyom Igorevich

аспирант Российской государственной академии интеллектуальной собственности

PhD student,  
Russian State Academy of Intellectual Property**ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВОВОЙ  
ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА****TERMINATION OF THE TRADEMARK  
LEGAL PROTECTION****Аннотация:**

*Прекращение действия правовой охраны товарных знаков является довольно актуальным вопросом, встречающимся в юриспруденции. В настоящей статье в теории и на практике рассматривается прекращение действия указанного средства индивидуализации. Изучены возможные причины прекращения правовой охраны знака как в мировом масштабе, так и в сфере применимости отечественного законодательства. Исследованы разные нормативно-правовые акты в данной сфере правоотношений на российском и международном уровнях. Выявлены пробелы в действующем законодательстве, в частности установлена необходимость в законодательном закреплении точного определения понятия «прекращение юридического лица – правообладателя». Видится разумным изменить и дополнить нормативно-правовую базу законодательства Российской Федерации (в части ст. 1514 ГК РФ) положением для решения спорных ситуаций, возникающих при прекращении действия исключительного права на такой объект средств индивидуализации, как товарный знак.*

**Ключевые слова:**

*исключительное право, прекращение правовой охраны, средство индивидуализации, товарный знак.*

**Summary:**

*Termination of the legal protection for trademarks is a topical issue in jurisprudence. This study analyzes trademark cancellation in theory and in practice. The author reviews the possible reasons for the termination of legal protection both on a global scale and in Russian legislation. Various international and Russian laws and regulations are considered in this regard. The research reveals the gaps in the current legislation. In particular, it identifies the need to enshrine the precise definition of the termination of a legal entity, i.e. right holder in law. It seems reasonable to amend and supplement the legal framework of the Russian Federation (in the part of Article 1514 of the Civil Code of the Russian Federation) by a provision for resolving disputes arising from termination of the exclusive rights to the trademark.*

**Keywords:**

*exclusive right, termination of legal protection, brand identity, trademark.*

Несмотря на немалочисленные отличия в регулировании проблем, связанных с интеллектуальной собственностью в разных странах, можно сказать, что вопрос о прекращении действия товарного знака (далее – ТЗ) имеет довольно схожие решения в мире. Владельцы знаков чаще всего настаивают на отмене регистрации ТЗ других правообладателей по таким легальным причинам, как незаконная регистрация их знака на имя компаний-дилеров их товаров. Помимо этого, камнем преткновения зачастую становится незаконное воспроизведение ТЗ третьим лицом. Эти трудности порождают препятствия ведению хозяйственной деятельности заявителя и должны решаться без отлагательств.

Одними из самых распространенных в мировой практике причин, на которые может ссылаться лицо, возражающее против действия правовой охраны определенного обозначения, являются следующие.

1. Содержание элементов, запрещенных к использованию. Некоторые элементы, в том числе национальные флаги и гербы, не допускаются к применению в ТЗ. Данный вопрос на международном уровне регулируется в ст. 6 Парижской конвенции [1]. На практике, еще до регистрации обозначения, международное бюро Всемирная организация интеллектуальной собственности лишь требует исключить запрещенную составляющую из ТЗ. Довольно редко можно встретить зарегистрированный знак, включающий подобный компонент, поэтому к этому основанию редко обращаются.

2. Тождественность и сходство до степени смешения с более ранними регистрациями. По общему правилу более поздние подачи заявок на регистрацию тождественных и сходных до степени смешения ТЗ в отношении тождественных/корреспондирующих классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) не подлежат регистрации. Это одна из самых распространенных причин для прекращения действия ТЗ.

Мнение государственного эксперта по поводу сходства обозначений может быть довольно субъективным, особенно когда дело касается тождественных знаков в разных классах МКТУ с

товарами/услугами, имеющими относительную связь между собой. Это может быть выгодно какой-либо стороне в зависимости от принимаемого решения.

3. Противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Данный пункт в большинстве случаев сопряжен с менталитетом конкретной страны. Для использования этого факта как причины прекращения охраны ТЗ зачастую необходимо доказать недобросовестность применения знака и негативный эффект, вызываемый восприятием и ассоциациями с зарегистрированным обозначением.

4. Неиспользование. Правообладатели ТЗ часто желают отменить существующие регистрации знаков на данном основании, но этот подход несет в себе требование предоставления неопровержимых доказательств. Бремя доказывания по умолчанию возложено на лицо, оспаривающее зарегистрированное обозначение. При отсутствии ответа от владельца оспариваемого ТЗ национальное ведомство обычно удовлетворяет возражение при демонстрации постоянного неиспользования в течение последних 3 лет. Некоторые страны предусматривают и более длительные сроки. Например, в Грузии установлено неиспользование о неиспользовании в течение 5 лет [2].

При изучении обстоятельств неиспользования может потребоваться подтвердить такие факты, как прекращение деятельности компании – владельца знака, отсутствие реального производства товаров или услуг, заявленных в перечне МКТУ. Кроме того, правообладатель обозначения вправе предъявить доказательства неиспользования знака по независящим от него причинам.

Взгляд российского законодательства на решение вопросов такого рода во многом схож с мировой практикой и предусматривает несколько причин, влекущих за собой прекращение охраны ТЗ. В частности, среди них значится прекращение деятельности правообладателя – юридического лица (далее – ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (далее – ИП). Рассмотрению данного вопроса ввиду его актуальности и посвящена данная статья.

Согласно подп. 4 п. 1 ч. 1 ст. 1514 ГК РФ [3], по заявлению любого лица охрана ТЗ подлежит досрочному прекращению по соответствующему решению Роспатента в связи с прекращением правообладателя – ЮЛ – или регистрацией прекращения деятельности правообладателя – ИП. Данное положение представляется довольно доступным в практическом применении. Исходя из указанной нормы, в реестр ЕГРЮЛ (или ЕГРИП) вносится запись о прекращении правообладателем – ЮЛ либо ИП – своей деятельности. После этого Роспатент по итогу рассмотрения заявления заинтересованного лица обязан прекратить правовую охрану ТЗ.

Последняя процедура описана в приказе Роспатента от 03.03.2003 г. № 28 [4], который призван регулировать порядок действий по заявлению. Однако изложенный в данном документе порядок в реальности способен породить некоторые проблемы.

В п. 11 рассматриваемого акта указано, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан уведомить правообладателя о поступлении заявления в течение 10 дней с момента его получения и предложить подтвердить/опровергнуть информацию. Ответ правообладателя ТЗ может учитываться при рассмотрении заявления только в том случае, если он поступил в Роспатент в течение 2 месяцев со времени направления уведомления правообладателю.

В чем состоит смысл этого обращения к правообладателю, если заявитель приложил выписку из реестра, где указано, что такого правообладателя больше не существует? Фактически подобный порядок прямо противоречит принципу достоверности реестра.

К сожалению, на практике так бывает. В рамках производства по делу № СИП-323/2015 было установлено, что предприниматель А, ссылаясь на факт прекращения предпринимателем В деятельности, 24.10.2014 г. обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного ТЗ [5]. К материалам дела была приобщена выписка из ЕГРИП, содержащая информацию о том, что предприниматель В прекратил деятельность в качестве ИП 22.02.2013 г.

Исходя из требований закона, Роспатент направил 10.11.2014 г. предпринимателю В уведомление с предложением подтвердить/опровергнуть изложенные сведения. После этого, 18.12.2014 г., в адрес Роспатента поступило сообщение от общества «Криоимпорт» о том, что в период деятельности предприниматель В успел заключить 04.02.2013 г. договор об отчуждении исключительных прав на ТЗ в пользу «Криоимпорт», которое было зарегистрировано ведомством в установленном порядке 20.02.2015 г.

В Роспатенте по итогу рассмотрения данного дела было принято решение об отказе в удовлетворении требования предпринимателя А о прекращении правовой охраны оспариваемого обозначения. Предприниматель А не остановился на этом и обжаловал указанное решение в Суде по интеллектуальным правам (далее – СИП). СИП, однако, принял позицию ведомства. Был отмечен тот факт, что регистрация договора об отчуждении исключительного права на спорный ТЗ принята в течение 4-месячного срока, который установлен законом для рассмотрения заявлений о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ.

До регистрации прекращения деятельности в качестве ИП предприниматель В заключил договор об отчуждении исключительного права на рассматриваемое обозначение, желая сохранить действие регистрации. Примечателен факт, что предприниматель В и общество «Криоимпорт» подали договор на государственную регистрацию лишь спустя полтора года после фактического подписания. Это произошло сразу после начала делопроизводства, инициированного предпринимателем А.

Исходя из п. 3 ст. 433 ГК РФ, гласящего, что «договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом» [6], такое положение может показаться несправедливым. Если толковать норму закона, договор отчуждения исключительного права на ТЗ не должен иметь силы для третьих лиц, а именно для Роспатента и предпринимателя А, поскольку на момент принятия ведомством заявления предпринимателя А соглашение не прошло процедуру государственной регистрации.

С помощью приведенного примера установлено, что формулировка п. 4 ст. 1514 ГК РФ [7], согласно которой правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя, может иметь неоднозначное толкование, способствовать возникновению юридической коллизии между нормами ГК РФ, усложнять производства по делам такого рода в Роспатенте и порождать возникновение судебных притязаний в СИПе. При изучении «Исчерпывающего перечня документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить» [8], нам также не удалось найти точное определение понятия «прекращение юридического лица – правообладателя».

Выявлена целесообразность внесения изменений в законодательство и изложения п. 4 ст. 1514 ГК РФ в следующем виде: «Правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением (регистрацией ликвидации) юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя на момент подачи указанного заявления».

#### **Ссылки и примечания:**

1. Основные положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности [Электронный ресурс]. URL: [http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/summary\\_paris.html](http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/summary_paris.html) (дата обращения: 20.10.2017). Поиск параметров осуществляется с помощью электронного сервиса в сети Интернет по адресу <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp>.
2. «A trademark registration shall be cancelled by the court at the request of a third party if: (a) the trademark is not used continuously during five years in relation to the goods for which it was registered in Georgia; where use of the mark starts or is resumed during the time between the expiry of the said five-year period and the claim of nullity of the trademark registration, no one may seek cancellation of the said registration». Georgia Law on Trademarks [Электронный ресурс] : of 1999. URL: [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=127538](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127538) (дата обращения: 21.10.2017).
3. Гражданский кодекс РФ : от 18 дек. 2006 г. Ч. 4 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496.
4. О Правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица – обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица – обладателя исключительного права на товарный знак [Электронный ресурс] : приказ Роспатента от 3 марта 2003 г. № 28 : зарегистрирован в Минюсте РФ 21 марта 2003 г. № 4302. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. О назначении дела к судебному разбирательству [Электронный ресурс] : определение Суда по интеллектуальным правам от 3 авг. 2015 г. по делу № СИП-323/2015. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
6. Гражданский кодекс РФ : от 30 нояб. 1994 г. Ч. 1 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
7. Там же.
8. Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя, а также в случае смерти гражданина – обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития РФ от 28 сент. 2015 № 693 : в ред. от 7 июня 2017 г. : зарегистрировано в Минюсте РФ 3 дек. 2015 г. № 39944. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».