

Расширение понятия
заинтересованного лица
как тенденция судебной практики
по спорам о досрочном прекращении
охраны товарного знака



29 октября 2013 года на сайте Высшего арбитражного суда Российской Федерации опубликовано Постановление Президиума от 17 сентября 2013 года № 5793/13 по спору о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «КАIT-SPORT» вследствие его неиспользования, которым был расширен подход к определению заинтересованного лица.

Вопрос о том, кто может выступать заявителем требования о досрочном прекращении охраны ТЗ (т.е. кто будет признан заинтересованным лицом) неоднократно возникал в судебной практике.

Основным камнем преткновения стала разница подходов к определению заинтересованного лица у Роспатента и судов.

Роспатент в информационном письме от 20.05.2009 № 3 дал свою трактовку понятия «заинтересованное лицо». По его мнению к заинтересованным лицам можно отнести только лиц, отвечающих в совокупности следующим признакам:

- лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары/услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны;
- лицо имеет намерение реального использования товарного знака (или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг) в гражданском обороте.

При этом Роспатент отдельно указал на то, что подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны или заявки на государственную регистрацию тождественного товарного знака сами по себе не могут свидетельствовать о наличии заинтересованности.

Суды же более широко подошли к определению заинтересованного лица, выделяя в качестве критериев заинтересованности следующие:

- реальное осуществление предпринимательской деятельности заявителем;
- однородность товаров и услуг;
- подтверждение намерения использовать спорный товарный знак (в подавляющем большинстве случаев доказательством намерения признано наличие заявки на тождественный или сходный до степени смешения товарный знак; по одному из дел наличие между двумя лицами соглашения о производстве соответствующей продукции под спорным товарным

знаком было расценено судом как свидетельство о намерении использования данного товарного знака)¹.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩИХ КРИТЕРИЕВ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Знаковым в вопросе определения критериев заинтересованности является дело по товарному знаку «Стрижамент»².

Как указал Президиум ВАС РФ в деле Стрижамента, 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. Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) 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.

Тем самым, в данном Постановлении Президиума ВАС РФ ввел широкий подход к определению заинтересованного лица, указав, что им может быть любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. Кроме того, ВАС РФ указал, что совершение лицом подготовительных действий к использованию товарного знака (например, подача заявки на регистрацию и т.п.) может рассматриваться как признак заинтересованности.

¹ АСГМ от 10.03.2011 по делу № А40-104689/10-26-877, АСГМ от 18.05.2011 по делу № А40-13653/11-27-113, АСГМ от 01.11.2010 по делу № А40-102262/10-27-898, ФАС МО от 23.07.2011 по делу № КА-А40/4791-11

² Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

В деле по товарному знаку «Стрижамент» Президиумом ВАС РФ был установлен общий подход к определению заинтересованного лица. Последовавшие за ним судебные решения еще более расширяют данное понятие.

Так, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 19.03.2013 № 14483/12 указал, что при обращении заинтересованного лица с заявлением о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, целью которого является защита своих прав на доменное имя, не имеет правового значения отсутствие у данного лица статуса индивидуального предпринимателя, поскольку такой статус необходим, только если соответствующее обозначение используется в качестве товарного знака. Однако спорное обозначение использовалось данным лицом не как товарный знак, а как доменное имя, владельцем которого может быть любое лицо, в том числе не обладающее статусом индивидуального предпринимателя. Тем самым, ВАС РФ признал статус заинтересованного лица за физическим лицом.

РАСШИРЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

В рассматриваемом Постановлении Президиума ВАС РФ № 5793/13 истец в обоснование своей заинтересованности в подтверждении намерения использовать спорное обозначение, представил заявку на регистрацию ТЗ, счета и товарные накладные. Однако суды

нижестоящих инстанций посчитали представленные доказательства недостаточными для подтверждения заинтересованности истца в связи с тем, что производимые истцом товары неоднородны тем товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Президиум указал на то, что однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары не являются идентичными, а имеют схожие характеристики, позволяющие им выполнять те же функции, и поскольку товары истца и ответчика имеют одинаковые потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, эти товары являются однородными.

Анализ судебной практики и рассматриваемого Постановления Президиума в том числе, с очевидностью позволяет выявить тенденцию расширения понятия заинтересованного лица по делам о досрочном прекращении охраны ТЗ. В настоящее время Судом по интеллектуальным правам РФ ведется работа над проектом информационного письма, посвященного вопросам определения заинтересованного лица, которое обобщит имеющуюся на сегодняшний день судебную практику по данному вопросу.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ

Президиум однозначно указал на то, что поскольку ГК РФ закрепляет обязательство правообладателя использовать ТЗ как условие сохранения права на него, то и бремя доказывания факта использования ТЗ возлагается на правообладателя.

КОНТАКТЫ



АЛЕКСАНДРА
ВАСЮХНОВА

Руководитель Группы
Технологий и Инвестиций

Vasukhnova@vegaslex.ru



ИРИНА
ГОНЧАРЕНКО

Юрист Группы
Технологий и Инвестиций

Goncharenko@vegaslex.ru

Подробную информацию о продуктах и услугах VEGAS LEX можете узнать на www.vegaslex.ru.

VEGAS LEX – одна из ведущих российских юридических фирм, предоставляющая широкий спектр правовых услуг. Основанная в 1995 году, Фирма объединяет более 100 юристов, офисы в Москве, Волгограде, Краснодаре и ряд региональных партнеров.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Взаимоотношения с государственными органами. Нормотворчество
- Вопросы конкуренции. Антимонопольное регулирование
- Отраслевое право. Топливо-энергетический комплекс
- Техническое регулирование
- Разрешение споров и досудебное урегулирование конфликтов. Медиация
- Проекты с иностранным элементом. Международный арбитраж. Международные сделки. Локализация
- ГЧП и инфраструктурные проекты
- Недвижимость. Земля. Строительство
- Корпоративные вопросы и M&A. Юридическая экспертиза
- Инвестиции. Проектное финансирование
- Инновационные проекты
- Комплаенс. Антикоррупционный комплаенс и противодействие корпоративному мошенничеству
- Международное налогообложение
- Налоговый консалтинг
- Ценные бумаги, листинг, секьюритизация
- Интеллектуальная собственность
- Отраслевое право. Экологическое право

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ:

- Авиация
- ЖКХ
- Информационные технологии
- Инфраструктура и ГЧП
- Машиностроение
- Metallургия
- Нанотехнологии
- Недвижимость
- Недропользование
- Пищевая промышленность
- Страхование
- Строительство
- Телекоммуникации
- Транспорт
- ТЭК
- Тяжелая и легкая промышленность
- Фармацевтика
- Финансы
- Химия и нефтехимия

ПРИЗНАНИЯ И НАГРАДЫ:

- European Legal Experts 2013
- Best Lawyers 2012
- International Financial Law Review 2013
 - ▶ Реструктуризация и банкротство
 - ▶ Слияния и поглощения
 - ▶ Проектное финансирование
- Chambers Europe 2013
 - ▶ Государственно-частное партнерство
 - ▶ Антимонопольные вопросы
 - ▶ Разрешение споров
- The Legal 500 Europe, Middle East&Africa 2013
 - ▶ Государственно-частное партнерство
 - ▶ Разрешение споров
 - ▶ Недвижимость
 - ▶ Корпоративная практика, M&A
- ▶ Налоги
- ▶ Энергетика и природные ресурсы
- Право.Ru-300, 2012
 - ▶ Антимонопольное право
 - ▶ Коммерческая недвижимость/строительство
 - ▶ Природные ресурсы/энергетика
 - ▶ Налоговое право
 - ▶ Арбитраж
 - ▶ Интеллектуальная собственность
 - ▶ Международный арбитраж
- PLC which lawyer? 2012
 - ▶ Антимонопольное право
 - ▶ Страхование

НАШИ КЛИЕНТЫ:

Внешэкономбанк, РусГидро, РОСНАНО, СИТРОНИКС, Газпром нефть, Газпром добыча Астрахань, Мосэнергосбыт, МРСК Центра, МРСК Волги, Белон, ФосАгро АГ, РОСНО, Ильюшин Финанс Ко, Русские фонды, РЕСО-Гарантия, Сан ИнБев, МТС, R-Quadrat, НОСНТИЕФ, MAN, British Airways, Rockwool, MTD Products

СОТРУДНИЧЕСТВО:

Министерство экономического развития РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство регионального развития РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ, Федеральная служба по тарифам РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, комитеты Государственной Думы и Совета Федерации, ГК Внешэкономбанк, федеральные агентства (Росморречфлот, Росжелдор, Росавтодор, Госстрой), комитеты по собственности и защите конкуренции, ГЧП и инвестициям РСПП, Комиссия по защите прав инвесторов при НФА, Агентство Стратегических инициатив и т.д.

МОСКВА

Тел.: +7 (495) 933 08 00
Факс: +7 (495) 933 08 02
vegaslex@vegaslex.ru

ВОЛГОГРАД

Тел.: +7 (8442) 266 312/313/314/315
Факс: +7 (8442) 26 63 16
volgograd@vegaslex.ru

КРАСНОДАР

Тел.: +7 (861) 274 74 08
Факс: +7 (861) 274 74 09
krasnodar@vegaslex.ru