



Всё знать

Продолжаются споры в отношении товарного знака "Хочу всё знать".

ЯНВАРЬ 2016

VEGAS LEX

В 2014 году издательство "АСТРЕЛЬ", как правообладатель товарного знака "ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ", запретило издательству "АСТ-ПРЕСС КНИГА" издавать книгу в серии "Библиотечка малыша" с размещенным на ней обозначением "ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ", а также взыскало компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 2,9 млн рублей.

При этом сам товарный знак был зарегистрирован издательством "АСТРЕЛЬ" еще в 2001 году, спорная же книга была первоначально подписана в печать в 2010 году и издана вторым тиражом в 2012 году.

Издательство "АСТ-ПРЕСС КНИГА" заявляло еще в суде первой инстанции довод о том, что истец нарушает антимонопольное законодательство: фактически не осуществляет защиту своего товарного знака и запрещает ответчику, а также авторам книг использовать словосочетание "хочу все знать" в названиях своих литературных произведений. В апелляции ответчик, уже обратившись в антимонопольный орган, просил отложить судебное разбирательство до рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

Однако подобные доводы ответчика были отклонены и не помешали истцу как законному правообладателю товарного знака добиться положительного решения суда. Не удалось ответчику и доказать, что спорное обозначение является наименованием литературного произведения, охраняемого авторским правом, и по этой причине может быть использовано издательством, заключившим с автором необходимый договор.

Тем не менее в апреле 2015 года Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве вынесло решение о признании действий издательства "АСТРЕЛЬ" по приобретению и использованию товарного знака со словесным элементом "ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ" актом недобросовестной конкуренции.

Как видно, спустя почти год после завершения предыдущего разбирательства чаша весов в споре склонилась в пользу издательства "АСТ-ПРЕСС КНИГА". Антимонопольный орган активно комментировал свою позицию, ссылаясь на то, что недопустимо ограничивать деятельность конкурентов подобным образом (запрещая использование обозначения, ранее – в течение более 50 лет – активно использовавшегося другими издательствами). По мнению антимонопольного органа, добросовестным поведением могла бы являться регистрация товарного знака правопреемником предприятия "советского" времени, разработавшего спорное обозначение, чего не было в деле "ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ". Уже в конце апреля 2015 года пример дела "ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ" приводился представителями ФАС России на профильных мероприятиях по защите интеллектуальной собственности как случай недобросовестной конкуренции.

Разумеется, издательство "АСТРЕЛЬ" не планировало легко сдаваться. "АСТРЕЛЬ" было подано заявление в Суд по интеллектуальным правам о признании недействительным решения УФАС.

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ именно Суд по интеллектуальным правам рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий.

5 августа 2015 года Суд по интеллектуальным правам вынес решение об оставлении без удовлетворения требований издательства "АСТРЕЛЬ". Решение антимонопольного органа устояло.

Суд по интеллектуальным правам согласился с доводами, приведенными антимо-

нопольным органом в решении. При этом суд подчеркнул недобросовестность цели издательства "АСТРЕЛЬ" при приобретении исключительного права на спорный товарный знак, которая, по мнению суда, подтверждается следующим. Издательство "АСТРЕЛЬ" не выпускало книг со спорным обозначением до 1999 года (года создания юридического лица), не является правообладателем какого-либо издательства, выпускавшего в предшествующий период книжные издания с таким наименованием, не совершало действий по продвижению спорного обозначения, и, в силу широкой известности обозначения потребителю на дату приоритета товарного знака, не могло не знать о его существовании и использовании иными лицами.

Суд также подчеркнул, что в данном деле следует учитывать специфику конкретного рынка, которая заключается в использовании спорного обозначения не только хозяйствующими субъектами, но и авторами произведений в их названиях. Закрепление исключительного права только за одним издательством может ограничить возможности авторов таких произведений по заключению договоров с другими издательствами.

Однако уже 23 ноября 2015 года Президиум Суда по интеллектуальным правам удовлетворил кассационную жалобу издательства "АСТРЕЛЬ", тем самым отменив решение суда первой инстанции и при-

знав недействительным решение антимонопольного органа.

Решение УФАС было признано недействительным в связи с нарушением процедуры рассмотрения дела антимонопольным органом, а именно неведением протокола при рассмотрении дела в УФАС. Президиум посчитал, что неведение протокола при рассмотрении антимонопольного дела при любых обстоятельствах является существенным нарушением процедуры рассмотрения дела, так как не позволяет установить ход рассмотрения дела.

Важно отметить, что Президиум Суда по интеллектуальным правам не анализировал существование вопроса (являлись ли действия издательства "АСТРЕЛЬ" недобросовестной конкуренцией).

Таким образом, нельзя исключать, что дело пройдет еще несколько витков своего развития по аналогии с нашумевшим делом товарных знаков со словесным элементом "АнтиГриппин", где стороны использовали все правовые возможности для защиты своего положения. К слову, в деле "АнтиГриппин" в итоге устояла позиция о том, что обозначение "антигриппин" широко использовалось среди специалистов-фармацевтов и врачей, а также применялось фармацевтическими предприятиями РФ до даты приоритета спорных товарных знаков.

Контакты



АЛЕКСАНДРА ВАСЮХНОВА

Руководитель Группы
Технологий и Инвестиций

vasukhnova@vegaslex.ru



КСЕНИЯ ПОДГУЗОВА

Юрист Коммерческой
группы

podguzova@vegaslex.ru

Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте www.vegaslex.ru

К изложенному материалу следует относиться как к информации для сведения, а не как к профессиональной рекомендации.

В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной консультацией.