

Секция «Интеллектуальные права (гражданско-правовой режим результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов)»

Защита незарегистрированных товарных знаков

Научный руководитель – Абросимова Елена Антоновна

Кузьмина Анастасия Валерьевна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра коммерческого права и основ правоведения, Москва, Россия

E-mail: anastasiakuzmina.law@gmail.com

В соответствии со ст.1477, 1480 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), в Российской Федерации признаются только зарегистрированные товарные знаки. С момента регистрации лицо приобретает исключительное право на товарный знак и получает право на государственную защиту товарного знака от посягательств со стороны третьих лиц.

Такой способ признания прав на товарный знак характерен и для других стран континентального права, в частности, для ФРГ и Италии. Кроме того, регистрация товарных знаков обязательна также в КНР. Такая система получила название «регистрационной» и обладает существенным преимуществом, поскольку предоставляет участникам оборота точные сведения о существующих товарных знаках для лиц, участвующих в обороте, тем самым снижая вероятность нарушения прав на товарный знак.

Необходимо отметить, что такая система обладает недостатками. В частности, она предоставляет возможность недобросовестным коммерсантам регистрировать «мертвые» товарные знаки и не использовать их в течение трех лет (в соответствии со ст. 1486 ГК РФ, именно в случае неиспользования в течение трех лет товарного знака правообладателем заинтересованное лицо может обратиться с заявлением об аннулировании регистрации товарного знака сначала к правообладателю, а затем в суд). Кроме того, такая система создает регистрационные и временные издержки для коммерсантов, связанные с большим количеством заявок и необходимыми временными затратами регистрирующего органа на рассмотрение и экспертизу заявки. Таким образом, коммерсанты находятся в состоянии незащищенности в течение времени, необходимого регистрирующему органу, чем могут воспользоваться недобросовестные конкуренты.

Однако существует и другая система, получившая название «системы преждепользования». В соответствии с ней, коммерсант обладает правом на товарный знак с момента начала использования определенного символа в качестве идентифицирующего обозначения в обороте - т.е. с момента выпуска в оборот продукции или начала маркетинговой кампании. И именно с этого момента правообладатель получает государственную защиту своих прав на товарный знак и может обратиться в суд для такой защиты. Необходимо отметить, что при использовании системы преждепользования основная нагрузка по разрешению споров о товарных знаках ложится на судебную систему. Кроме того, необходимо отметить, что акцент ставится не на предупреждение конфликтов, а на их последующее разрешение по мере их возникновения. Система преждепользования характерна для стран общего права, в частности, она существует в США, Великобритании, Канаде и Индии.

Система преждепользования также подразумевает возможность регистрации товарных знаков. Однако такая регистрация служит лишь для оповещения третьих лиц о существовании определенного товарного знака. Кроме того, в странах, в которых действует система преждепользования, фактические обладатели товарных знаков имеют возможность оспаривать регистрацию товарных знаков другими лицами на основании иска о ведении дел

под чужим именем (passing off claim). Такая возможность, в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, отсутствует у коммерсантов, не зарегистрировавших свой товарный знак в РФ.

Представляется, что система преждепользования наилучшим образом отражает интересы коммерсантов, поскольку позволяет защищать свои права даже в том случае, если по какой-либо причине коммерсант не зарегистрировал свой товарный знак. Кроме того, система преждепользования позволяет оспорить регистрацию товарного знака недобросовестным коммерсантом. Таким образом, у системы преждепользования есть несколько неоспоримых преимуществ перед регистрационной системой, а именно:

- 1) Свобода и независимость коммерсантов от регистрации товарных знаков, простота защиты своих прав;
- 2) Возможность защиты добросовестного правообладателя товарного знака перед недобросовестным конкурентом, сумевшим первым зарегистрировать товарный знак;
- 3) Наличие возможности, но не необходимости прохождения процедуры регистрации в случае, если коммерсант все же пожелает оповестить третьих лиц о существовании своего товарного знака третьих лиц именно на основании регистрации (свобода выбора коммерсанта);
- 4) Снижение регистрационных издержек.

Необходимость введения такой системы в РФ проистекает из судебной практики. Несмотря на то, что Суд по интеллектуальным правам (далее по тексту - СИП) последовательно указывает на невозможность товарных знаков быть объектом преждепользования (например, в решении СИП от 10.12.2018 по делу N СИП-525/2018), в п. 4 Справки от 21 марта 2014 г. СИП указал, что «одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей». Таким образом, СИП признает значение преждепользования для товарных знаков. Кроме того, такая позиция нашла подтверждение и в судебной практике арбитражных судов, в частности, в решении арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-9044/2018.

Представляется, что значение преждепользования в отношении товарных знаков должно быть закреплено на уровне федерального закона, а не на уровне Справки СИП, которая по своему статусу не является нормативным правовым документом, т.е. не устанавливает права и обязанности для неограниченного числа лиц, а является лишь рекомендательным актом. Закрепление преждепользования на уровне федерального закона позволило бы наилучшим образом защищать права обладателей незарегистрированных товарных знаков и способствовало бы добросовестной конкуренцией на рынке.

Источники и литература

- 1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ

- 2) "Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий", утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2
- 3) Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2018 по делу N СИП-525/2018
- 4) Решение Арбитражного Суда г. Москвы от 28 апреля 2018 г. по делу № А40-9044/2018