



Андрей  
Городисский  
и Партнеры

## Изменение правового регулирования досрочного прекращения охраны товарного знака как нематериального актива в связи с неиспользованием

**Е.Ю. Городисская**

адвокат, патентный поверенный, партнер адвокатского  
бюро (АБ) «Андрей Городисский и Партнеры», кандидат  
юридических наук (г. Москва)

Елена Юрьевна Городисская, elenag@agp.ru

Товарными знаками являются обозначения, помещаемые на товарах или используемые при предоставлении услуг их производителями для того, чтобы отметить эти товары/услуги (далее – товары) и дать возможность потребителю по этим внешним данным (легко распознаваемым обозначениям) отличить маркируемые товары от товаров, производимых другими участниками гражданского оборота. Таким образом, назначение знака – индивидуализация товаров и их производителя.

Товарный знак одновременно выполняет две хозяйствственно-экономические функции – гарантийную и рекламную, обе функции неразрывно связаны между собой.

История возникновения товарного знака относится к эпохе простого товарного производства мелких ремесленников и крестьян. Уже в то время маркировка товаров (проставление клейм) не только свидетельствовала о том, что изготовитель товара принадлежит к определенной цеховой организации, но и гарантировала качество товара.

Последующее расширение национальных рынков, возникновение мирового рынка привели к широкому использованию маркировки продукции, имеющей наибольший спрос. В XIX веке с переходом промышленности к массовому производству товаров роль маркировки приобретает все большее значение как инструмент в борь-

бе за продвижение товаров. Товарный знак становится не только символом, отмечающим товар и его производителя, но и средством рекламы.

Индивидуализируя товар, товарный знак играет роль символа доброкачественности товара, указывая на его изготовление предприятием, имеющим хорошую репутацию, завоеванную производством товара высокого уровня. В равной степени это относится и к предприятиям, оказывающим услуги.

Чем шире известность производителя и продавца высококачественной продукции и прочнее его репутация на рынке, тем выше роль товарного знака, используемого для маркировки производимой им продукции. Известный покупателю товарный знак является наилучшим проводником товара на рынке, что и определяет его экономическое значение, предоставляет предприятиям – владельцам знаков несомненные экономические выгоды.

Право на товарный знак по своей юридической природе относится к праву исключительному, которое состоит в том, чтобы предоставить только предприятию- правообладателю возможность неограниченного использования его в хозяйственной деятельности, исключая в то же время из числа пользователей иных лиц. При этом законодательство налагает на правообладателя практически единственную обязан-

ность, а именно обязанность по его применению, то есть по использованию знака. При этом законом устанавливается определенное время, необходимое для налаживания производства товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Соблюдение правообладателем требования обязательного использования товарного знака рассматривается законодательством как условие сохранения и защиты принадлежащих ему исключительных прав.

Статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак отнесено к нематериальным активам предприятия в связи в том числе и с тем, что товарный знак способен приносить налогоплательщику экономическую выгоду как объект, используемый в хозяйственной деятельности в течение продолжительного времени.

В соответствии со статьей 1496 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака на этих товарах в течение любых трех лет с даты его регистрации.

В связи с этим сохранение прав на товарный знак является значимым для хозяйствующих субъектов.

Установление статьей 1486 ГК РФ принципа обязательного использования знака преследует следующие цели:

1) поддержание исполнения товарным знаком своей функции индивидуализации находящихся в гражданском обороте товаров, позволяющей потребителям отличить маркированный товар от товаров, производимых другими предприятиями;

2) обеспечение интенсивного функционирования товарных знаков в гражданском обороте:

- посредством минимизации случаев обладания правом на товарный знак лицами, фактически не производящими товары и не оказывающими услуги, что препятствует появлению на рынке товаров и услуг реальных про-

изводителей, маркированных тождественными или сходными до степени смешения обозначениями;

- посредством исключения случаев обладания регистрациями таких модификаций одного и того же знака, в результате наличия которых создаются препятствия в производстве и торговле другим участникам гражданского оборота.

Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием является и способом защиты реальных производителей товара, которые по каким-либо причинам не получили правовой охраны своих товарных знаков в Российской Федерации, в ситуации, когда эти знаки или сходные с ними до степени смешения обозначения были зарегистрированы на свое имя третьими лицами с целью их последующей возмездной уступки реальному производителю либо с целью «выдавливания» с рынка товара, маркированного реальным производителем. В первую очередь такая ситуация складывалась с достаточно известными российскому потребителю знаками.

Законодательно установленная возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в условиях развитой рыночной экономики одновременно способствует созданию условий для состязательности хозяйствующих субъектов на товарных рынках. Но не исключены и случаи, когда из механизма защиты интересов хозяйствующих субъектов досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков превращается в инструмент «захвата» используемого знака.

С учетом этой ситуации при принятии части IV ГК РФ в определение того, что является использованием товарного знака, были внесены изменения по сравнению с ранее действовавшими положениями Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках). Согласно пункту 1 статьи 22 Закона о товарных знаках, использованием

## ВОПРОСЫ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

товарного знака считалось его применение на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного соглашения. С учетом положений пункта 2 статьи 4 Закона о товарных знаках формы фактического использования должны были проявляться через изготовление, предложение к продаже, продажу, ввоз, демонстрацию на выставках и ярмарках, иное введение в гражданский оборот маркированного охраняемым в Российской Федерации товарным знаком товара, произведенного как в России, так и за рубежом. Использованием признавались все перечисленные действия, осуществляемые также третьими лицами (лицензиатами) на основании лицензионного договора, заключенного с владельцем товарного знака. Также использованием могло быть признано применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) упаковке.

Для российских производителей формулировка статьи 22 Закона о товарных знаках не представляла проблем в части доказывания факта использования товарного знака при наличии реального производства товара правообладателем или лицензиатом и его реализации на территории России. Иная ситуация складывалась с товарными знаками иностранных правообладателей, продукция которых производилась за рубежом и экспорттировалась в Российскую Федерацию по дистрибуторским каналам.

Продолжительное время практика разрешения споров, связанных с прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, основывалась на весьма узком толковании статьи 22 Закона о товарных знаках и сводилась к тому, что для иностранного правообладателя использованием товарного знака признавался либо факт производства маркированной им продукции в Российской Федерации по лицензионному договору, либо факт реализации товара в Российской Федерации также на основании лицензионного догово-

ра. При таком подходе не только не учитывалась устоявшаяся форма хозяйственных связей в мировой торговле, но и ограничивалась свобода иностранных правообладателей в выборе использования их прав на осуществление законной экономической деятельности.

Для целей поддержания в силе правовой охраны своих товарных знаков, гарантирующей беспрепятственное пребывание маркированных ими товаров на рынке, иностранные правообладатели были вынуждены заключать с импортерами их товаров лицензионные договоры о предоставлении права реализации в Российской Федерации товаров, маркированных охраняемыми в Российской Федерации знаками. И с правовой, и с экономической точек зрения такого рода договоры абсолютно нецелесообразны.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование не только самим правообладателем либо лицензиатом, но и «другим лицом, осуществляющим его использование под контролем правообладателя». Внесенные частью IV ГК РФ изменения в квалификацию того, что является использованием товарного знака, в определенной степени облегчают защиту прав на товарный знак правообладателю, товары которого присутствуют на российском рынке, но при условии выработки административными и судебными органами адекватных критериев понятия «контроль правообладателя». Полагаю, что понятие «контроль правообладателя» следует толковать как выраженное любыми способами целенаправленное намерение правообладателя осуществить производство товара, в том числе на основании договора заказа, а также поставку товара путем заключения любого рода договора или цепочки договоров, конечная цель которых – инициированное правообладателем наличие товаров на рынке Российской Федерации.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака осуществляется на основании решения Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам (далее – Роспатент), вынесенного в результате рассмотрения поданного третьим лицом заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (ст. 1514 ГК РФ). Решение Палаты по патентным спорам может быть оспорено в арбитражном суде путем подачи заявления о признании незаконным ненормативного акта государственного органа как не соответствующего закону или иному нормативному акту и нарушающего права и законные интересы правообладателя на основании статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с рассмотрением дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Палатой по патентным спорам и последующим возможным обжалованием ее решений в судебном порядке существенным является вопрос о возможном характере и объеме доказательств, которыми должен подтверждаться факт использования товарного знака. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Палата по патентным спорам исходит из того, что правообладатель должен документально подтвердить факт использования им товарного знака на продукции с момента ее производства вплоть до доведения до конечного потребителя.

Статьей 1484 ГК РФ в совокупности со статьей 1486 ГК РФ установлено, что использованием товарного знака признается введение в гражданский оборот в Российской Федерации маркированной им продукции в любой установленной законом форме, включая ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

Исходя из содержания указанных статей, обязанность по использованию товарного знака правообладателем считается выполненной в момент, когда производимый им товар реализован первоначальному российскому потребителю, в результате чего правообладатель утрачивает дальнейший контроль над прохождением товара, а не конечному потребителю.

Практика Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявлений о досрочном

прекращении правовой охраны товарных знаков свидетельствует о том, что зачастую предъявляются весьма жесткие и не всегда оправданные требования к объему представляемых правообладателем доказательств использования товарного знака. Полагаю, что требования о представлении доказательств со стороны правообладателя в части их введения в гражданский оборот в Российской Федерации должны быть ограничены наличием только тех документов, которыми правообладатель может и должен располагать как участник и исполнитель первоначальной сделки. Причем при совершении внешнеторговой сделки эти доказательства должны быть лимитированы документами, подтверждающими поступление товара на таможенную территорию Российской Федерации, поскольку с момента отгрузки правообладателями своих товаров в адрес российского импортера (дистрибутора) для целей их реализации в Российской Федерации правообладатель утрачивает дальнейший контроль за движением товара, достигшего границы Российской Федерации.

В ряде случаев Палата по патентным спорам, обосновывая свое решение о досрочном прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием товарного знака, ссылается на отсутствие доказательств, свидетельствующих о факте таможенного оформления товаров, которое осуществляется импортером и находится вне контроля экспортёра, а также доказательств доведения маркированного товарным знаком товара до конечного потребителя.

По нашему мнению, такая позиция не основана на нормах закона. В частности, позиция автора в отношении наличия доказательств доведения товара до конечного потребителя была учтена в решении Арбитражного суда города Москвы от 30 августа 2007 года по делу № А-40-14200/07-26-103. Несмотря на то, что это решение, известное Роспатенту, было принято до вступления в силу части IV ГК РФ, а также, несмотря на то, что в этой части законодательство не претерпело каких-либо изменений в связи с вступлением в силу части IV ГК РФ, Палата по патентным спорам по-прежнему в

подтверждение факта использования товарного знака требует от иностранных правообладателей представления документов, которыми они не могут располагать и доступ к которым у них фактически отсутствует (если только они не будут любезно представлены импортером товара). Речь в первую очередь идет о российских грузовых таможенных декларациях.

Суммируя изложенное, для целей минимизации рисков утраты правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием необходимо осуществлять не только производство и маркировку товаров, в отношении которых знак зарегистрирован самим правообладателем либо его лицензиатом, но и их введение в гражданский оборот в Российской Федерации способами, в которых четко прослеживалось бы намерение правообладателя реализовать свой товар в Российской Федерации (либо прямые поставки, либо поставки через цепочку дистрибуторов, в контрактах с которыми однозначно выражено намерение правообладателя). При этом также необходимым является сбор и хранение не только контрактной документации, но и всех товарно-сопроводительных и перевозочных документов, которые относятся к поставкам по указанным договорам.

Другой новеллой части IV ГК РФ является ограничение круга лиц, имеющих право подавать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Если ранее законодательство допускало возможность подачи такого заявления любым лицом, то в настоящее время пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ этот круг ограничен «заинтересованными лицами». Во исполнение указанного положения закона Роспатент издал информационное письмо от 20 мая 2009 года № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» (далее – Информационное письмо), содержащее критерии, которыми необходимо руководствоваться при определении наличия заинтересованности заявителя. Так,

согласно Информационному письму заинтересованным может быть лицо:

- способное быть субъектом права на товарный знак;
- являющееся производителем товаров (работ, услуг), в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и имеющее намерение использования тождественного или сходного знака для своих товаров, работ, услуг;
- обладающее правом на фирменное наименование или коммерческое обозначение, тождественное или сходное с товарными знаками, в отношении которых подано заявление, и осуществляющее предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары/услуги, в отношении которых подано заявление, а также имеющее реальное намерение использования фирменного наименования или коммерческого обозначения в качестве товарного знака в отношении своих товаров/услуг;
- лицо, являющееся правообладателем тождественного или сходного до степени смешения знака, правовая охрана которому предоставлена на территории иностранного государства в отношении однородных товаров/услуг, и имеющее намерение распространить ее действие на территории Российской Федерации.

При этом факт наличия российской национальной заявки на тождественный или сходный до степени смешения знак сам по себе не является свидетельством заинтересованности.

В наиболее выигрышной ситуации оказались иностранные правообладатели тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, которым для доказывания наличия заинтересованности согласно Информационному письму достаточно наличия международной заявки с расширением на Российскую Федерацию.

Несмотря на то, что в Информационном письме прямо сказано, что вопрос об

определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны, решается в каждом конкретном случае исходя из совокупности всех обстоятельств и доказательств по делу, приведенные формулировки критерии заинтересованности жестко ограничивают круг заинтересованных лиц.

Требование того, что заявитель должен быть субъектом права на товарный знак и реальным производителем товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием, является объективным. Однако остается за рамками понимания конкретное содержание второго квалифицирующего признака: «и имеющие намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ, услуг».

Фактически речь идет о документальном подтверждении намерения «захватить» средство индивидуализации, принадлежащее третьему лицу, и необходимости представления доказательств тех шагов, которые были осуществлены для этой цели.

Представляется, что и с правовой, и с моральной точек зрения такие шаги нельзя оценить как адекватные, поскольку добросовестные участники рынка в процессе разработки своих товарных знаков и перед их применением осуществляют проверку наличия зарегистрированных тождественных или сходных товарных знаков. Действия недобросовестных и (или) неквалифицированных участников рынка не могут свидетельствовать о наличии законной заинтересованности.

То же относится и к владельцам фирменных наименований и (или) коммерческих обозначений. В этом случае объективно заинтересованными могут быть лишь лица, которые получили право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение до даты регистрации знака, в отношении которого рассматривается вопрос о досрочном прекращении правовой охраны в связи с его неиспользованием. При этом та-

кие лица защищены законом и имеют иные способы защиты своих прав от подобного рода регистраций товарных знаков.

В настоящее время в отсутствие административного регламента исполнения Роспатентом функции по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака подача и рассмотрение заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием осуществляются в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года № 56. Эти Правила не содержат требования о наличии в заявлении о досрочном прекращении правовой охраны обоснования заинтересованности заявителя. В данном Информационном письме указано, что вопрос о наличии или отсутствии заинтересованности решается коллегией Палаты по патентным спорам при проведении заседания и при установлении отсутствия заинтересованности делопроизводство по рассмотрению заявления должно прекращаться.

В опубликованных Роспатентом решениях по заявлениям о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием, поданных после вступления в силу части IV ГК РФ, зачастую содержится либо скучное упоминание о том, что на заседании рассматривался вопрос о наличии заинтересованности заявителя, либо о том, что в Палату были поданы материалы, иллюстрирующие заинтересованность. При этом оценка представленных заявителем документов, послуживших основанием для установления заинтересованности, не приводится.

Полагаю, что оценка наличия заинтересованности должна осуществляться коллегией Палаты по патентным спорам в процессе рассмотрения заявления с обязательным учетом мнения правообладателя в условиях состязательности сторон, а оценка представленных заявителем доказательств должна быть отражена в решении. Это крайне важно, поскольку решения Палаты по патентным спорам как о прекращении делопроизводства по заявлению

## ВОПРОСЫ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

(в случае если заинтересованность не доказана), так и об удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или об отказе в его удовлетворении могут быть обжалованы в судебном порядке.

Такой подход в некоторой степени оградит как правообладателей от возможных злоупотреблений заявителей, так и заявителей, реально заинтересованных в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что рассмотренные новеллы части IV ГК РФ приблизили понятие «использование товарного знака» к реальным условиям гражданского оборота. Насколько эффективной будет реализация заложенных в них идей, покажет правоприменительная практика.

### ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон 2 от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ.

3. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров : Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 (с изменениями от 11 декабря 2002 года).

4. Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении действия товарного знака в связи с его неиспользованием : информационное письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20 мая 2009 года № 3. URL: <http://www1.fips.ru>

5. Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам : утверждены приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11 апреля 2003 года № 56. URL: <http://www1.fips.ru>

6. Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 сентября 2007 года по делу № А-40-14200/07-26-103.



Андрей  
Городисский  
и Партнеры

Адвокатское бюро  
**«Андрей Городисский  
и Партнеры»**

- одна из ведущих российских юридических фирм
- 18 лет на рынке юридических услуг
- объединяет юристов, специализирующихся в оказании юридической помощи иностранным и российским предпринимателям и компаниям по всем отраслям права

#### Основные направления деятельности:

- слияния и поглощения
- IPO российских компаний за рубежом и в России
- сделки на рынках капитала
- проектное финансирование
- налоги
- корпоративные вопросы
- интеллектуальная собственность
- строительство и недвижимость
- комплексные проверки предприятий
- деловая авиация
- трудовое право
- коммерческие контракты и иные правовые документы любого уровня сложности на русском и английском языках
- судебное представительство
- исполнительное производство

(495) 933 75 67

<http://www.agp.ru>