

Недобросовестная конкуренция в спорах о товарных знаках

11.11.2016

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



В России правовое регулирование защиты от недобросовестной конкуренции применительно к товарным знакам существует в течение многих десятилетий, однако на практике оно стало применяться только в последнее время. Что суды признают злоупотреблением правом

и недобросовестной конкуренцией в спорах о товарных знаках?

Елена Городисская, Партнер АБ «Андрей Городисский и партнеры», канд. юрид. наук

В настоящее время положения о недобросовестной конкуренции стали часто применяться в разбирательствах:

- | по оспариванию решений Роспатента и органов Федеральной антимонопольной службы о предоставлении или прекращении правовой охраны товарных знаков;
- | по досрочному прекращению правовой охраны неиспользуемых товарных знаков;
- | о нарушении прав на товарный знак.

Предоставление или прекращение правовой охраны товарных знаков

По поводу оспаривания решений Роспатента о предоставлении или признании недействительным предоставления правовой охраны отметим, что данная служба не вправе самостоятельно в административном порядке применять положения законодательства о недобросовестной конкуренции и злоупотреблению правом. Оспариваемое в суде решение Роспатента может быть законным с точки зрения его соответствия положениям законодательства о товарных знаках. При этом суд может признать регистрацию знака противоречащей ст. 10 ГК РФ и ст. 10 bis Парижской конвенции, если будет доказано, что правообладатель на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака знал или должен был знать о том, что оно уже законно использовалось иным лицом в отношении товаров / услуг без регистрации и приобрело известность среди потребителей.

Первой ласточкой в судебной практике применения норм о недобросовестной конкуренции стало дело № А40-73286/2010 по товарному знаку VACHERON CONSTANTIN. Оспаривался отказ Роспатента в удовлетворении возражения правообладателя приоритетной

международной регистрации № 436637 VACHERON CONSTANTIN для товаров 14-го класса в связи с отсутствием правовых оснований для отказа в регистрации в силу неоднородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый сходный товарный знак WACHERON CONSTANTIN для товаров, относящихся к 25-му классу МКТУ.

Дело рассматривалось во всех судебных инстанциях, вплоть до Президиума Высшего арбитражного суда РФ, который указал, что в силу всемирной известности деловой репутации производителя элитных часов, а также их популярности у потребителей заявитель, реализуя свои товары для этого же круга потребителей, не мог не знать о существовании зарегистрированного товарного знака VACHERON CONSTANTIN для товаров 14-го класса и тождественного фирменного наименования. Действия по регистрации товарного знака для товаров 25-го класса были признаны не соответствующими принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, а также противоречащими ст. 10 bis Парижской конвенции. Суд на основании ст. 10 ГК РФ со ссылкой на п. 63 Постановления пленумов ВАС РФ и ВС РФ от 26.03.2009 № 5/29 установил, что регистрация спорного товарного знака VACHERON CONSTANTIN для неоднородных товаров 25-го класса представляет собой акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям.

Еще один пример – дело № СИП-1010/2014, в рамках которого суд признал недействительным отказ Роспатента в удовлетворении возражения компании CONSITEX S.A. против предоставления правовой охраны товарному знаку ZEGNA для товаров 10-го и 34-го класса МКТУ и обязал Роспатент аннулировать правовую охрану этого знака. Основанием для принятия такого решения послужил следующий вывод: несмотря на соответствие оспоренного решения Роспатента положениям закона, действия правообладателя, связанные с приобретением прав на товарный знак, являются актом недобросовестной конкуренции (признаками паразитирования на чужой репутации), а также содержат признаки злоупотребления правом.

Федеральная антимонопольная служба России также вправе рассматривать в

административном порядке вопросы о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции. При наличии соответствующего решения Федеральной антимонопольной службы заинтересованное лицо вправе обратиться в Роспатент с заявлением об аннулировании регистрации. В этом плане интересным представляется дело № СИП-744/2014.

ОАО «Жигулевское пиво» оспаривало решение Федеральной антимонопольной службы, признавшей его действия по приобретению и использованию комбинированного товарного знака в части словесного элемента «САЯНЫ» в отношении товаров 32-го класса актом недобросовестной конкуренции. Федеральная антимонопольная служба РФ установила, что ОАО «Жигулевское пиво» в 1996 г. (с приоритетом от 1993 г.) зарегистрировало спорный товарный знак, к этому времени уже широко известный потребителям. Различные производители выпускали газированную воду под таким названием и обозначением с 1960-х гг. В 2013 г. общество стало уведомлять производителей товара, маркирующих его аналогичным обозначением, о незаконности подобных действий. В силу этих обстоятельств Федеральная антимонопольная служба России квалифицировала действия по приобретению и использованию прав на товарный знак как недобросовестную конкуренцию, направленную на получение преимуществ в предпринимательской деятельности.

Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам отменила решения антимонопольного органа и суда первой инстанции, не усмотрев в действиях заявителя признаков недобросовестной конкуренции при регистрации спорного товарного знака. По мнению СИП, Федеральная антимонопольная служба не установила фактов наличия конкурентов заявителя на момент подачи им заявки и сохранения конкурентных отношений с этими лицами на момент осуществления им действий по использованию знака. Установление факта производства напитка в более ранний период времени не подтверждает факт его производства в период осуществления действий по приобретению исключительных прав. В итоге суд пришел к выводу о том, что данные обстоятельства

исключают возможность квалификации действий ОАО «Жигулевское пиво» в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Итак, при рассмотрении споров об оспаривании регистрации суды признают обстоятельством, свидетельствующим о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего знак, то, что на момент подачи заявки он знал или мог знать, что третье лицо уже законно использовало соответствующее обозначение без регистрации для индивидуализации товаров / услуг и что это обозначение известно потребителям. Однако одного этого обстоятельства недостаточно. Необходимо доказать в суде, что приобретая право на товарный знак, его правообладатель имел намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью спорного обозначения, а также что на момент подачи заявки сложились конкурентные отношения между ним и производителями товара, маркируемого спорным обозначением, а на момент оспаривания регистрации – конкурентные правоотношения с теми же производителями. При этом действия правообладателя не могут быть признаны недобросовестными, если обозначение товара использовалось до даты подачи заявки несколькими лицами, но получило широкую известность в результате хозяйственной деятельности и инвестиций, прежде чем было зарегистрировано подавшим заявку лицом.

Таким образом, выбирая обозначение для идентификации своей продукции, нужно не только проверить ее охраноспособность с точки зрения норм о товарных знаках, но и проявить должную осмотрительность в оценке ситуации, связанной с наличием на рынке как однородной, так и неоднородной продукции, маркированной сходными товарными знаками.

Досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков

При обращении в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны не используемого правообладателем товарного знака нужно иметь в виду, что согласно ст. 1486 ГК РФ правовая охрана такого обозначения может быть досрочно прекращена по заявлению

заинтересованного лица. Таковым признается любое имеющее законный интерес лицо, которое производит однородные товары / услуги; имеет намерение использовать спорное обозначение; осуществило действия по подготовке к использованию спорного обозначения.

При рассмотрении вопроса о заинтересованности истца суды также оценивают его действия по подаче иска на предмет имеющих в них признаков злоупотребления правом. Так, действия по предъявлению иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, не направленные на защиту каких-либо нарушенных прав истца в сфере интеллектуальной собственности и реализацию его законных интересов, а имеющие целью принудить ответчика к принятию решения об отчуждении товарного знака, являются недобросовестными в части реализации права на заявление требования о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, то есть злоупотреблением правом^[1].

Кроме того, злоупотреблением правом признаются действия по подаче аналогичного иска, направленные на получение возможности ввозить на российскую территорию товары, маркированные сходным до степени смешения обозначением^[2] и действия по подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны знака во избежание правовой ответственности за незаконное использование спорного обозначения^[3].

Поскольку правовая охрана товарного знака сохраняется, если не доказано наличие у обратившегося в суд лица законной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны, при определении целесообразности и перспективности обращения в суд с подобным иском следует также исходить из объективной оценки обстоятельств, побуждающих совершить эти шаги, с точки зрения их соответствия ст. 10 ГК РФ и ст. 10 bis Парижской конвенции.

Споры о нарушении прав на товарные знаки

В отличие от двух приведенных категорий споров, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам, разбирательства в связи с нарушением прав на товарные знаки по двум первым инстанциям подведомственны арбитражным судам по местонахождению ответчика. СИП рассматривает данные споры в качестве суда кассационной инстанции. Следует отметить, что Суд по интеллектуальным правам достаточно часто занимается разрешением споров, стороны которых ссылаются на нормы о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом, в то время как практика арбитражных судов по рассмотрению таких дел пока еще находится на стадии становления.

Как правило, суды обращаются к нормам о злоупотреблении правом при разрешении рассматриваемой категории дел в двух ситуациях:

1. В удовлетворении исковых требований о нарушении прав на товарный знак может быть отказано, если в процессе рассмотрения спора судом установлено злоупотребление при приобретении истцом права на товарный знак. На такой случай ст. 10 ГК РФ и п. 62 Постановления совместного Пленума № 5/29 предусмотрено возможность в судебном порядке отказать истцу в защите его права на товарный знак[\[4\]](#).
2. В удовлетворении требований о защите прав на товарный знак также может быть отказано, если суд установит, что после регистрации это обозначение не использовалось истцом как средство индивидуализации, а иск направлен на создание правовых препятствий к использованию реальным производителем сходного обозначения и извлечение выгоды из факта наличия регистрации.

Такие действия квалифицируются судами как злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция на основании ст. 10 ГК РФ и ст. 10 bis Парижской конвенции^[5]. В связи с этим необходимо критически оценить ситуацию, связанную как с приобретением права на товарный знак, так и с его владением.

Обращаться в суд за защитой права на товарный знак целесообразно лишь в том случае, если правообладатель добросовестно реализовывал свое право на него путем использования в гражданском обороте. В противном случае он может не только получить отказ в защите права на товарный знак, но и спровоцировать своим поведением направленные против него действия либо по досрочному прекращению правовой охраны не используемого им товарного знака, либо по признанию недействительной его регистрации.

^[1] Постановление по делу № СИП-457/2014 по товарным знакам «ЛАДЬЯ» № 240349 и № 431915.

^[2] Постановление по делу № СИП-19/2014 по товарному знаку «ИСКУШЕНИЕ» в отношении части товаров 3-го класса.

^[3] Постановление по делу № СИП-240/2014 в отношении изобразительного товарного знака № 318028.

^[4] Дело № А76-14348/2015 по иску о пресечении нарушения прав на товарный знак «АМУ» № 458633.

^[5] Дело № А08-8802/2013 по товарному знаку «АФРОДИТА» № 386368.

Опубликовано в Legal Insight. 2016. №9.