

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2023.87.86.033

Конвалидация товарных знаков

Гафуров Руслан Фуатович

Старший юрист в Nevsky IP Law,
аспирант,
Российская государственная академия интеллектуальной собственности,
117279, Российская Федерация, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55А;
e-mail: priem@rgiis.ru

Аннотация

Анализируя злоупотребление правом при регистрации товарного знака как основание для прекращения его правовой охраны исследователи обычно не задаются вопросом: а может ли последующее поведение правообладателя исправить пороки воли, которые были допущены при регистрации? И если может, к каким последствиям это приведет? В рамках статьи перед автором стояла задача на основании метода анализа и сравнительно-правового метода выявить сущность института конвалидации недействительных сделок и возможность распространения конвалидации на товарные знаки. На основании проведенного анализа автор доказал необходимость применения института конвалидации к товарным знакам, действия правообладателей по регистрации которых были признаны злоупотреблением правом. Автор выделил условия, наличие которых необходимо доказать правообладателю для конвалидации товарных знаков. Таким образом, конвалидация товарных знаков необходима для того, чтобы признанные единожды порочными товарные знаки, которые в дальнейшем начнут интенсивно использоваться, приобретая репутацию у потребителей могли свободно защищаться правообладателями таких товарных знаков, если правообладатели в судебном порядке смогут доказать свою добросовестность.

Для цитирования в научных исследованиях

Гафуров Р.Ф. Конвалидация товарных знаков // Вопросы российского и международного права. 2023. Том 13. № 1А-2А. С. 258-263. DOI: 10.34670/AR.2023.87.86.033

Ключевые слова

Товарный знак, злоупотребление правом, недействительные сделки, конвалидация, защита видимости права, судебная защита товарных знаков, правообладатель.

Введение

Злоупотребление правом при регистрации товарного знака в соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ является одним из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Анализируя злоупотребление правом при регистрации товарного знака как основание для прекращения его правовой охраны исследователи обычно не задаются вопросом: а может ли последующее поведение правообладателя исправить пороки воли, которые были допущены при регистрации? И если может, к каким последствиям это приведет?

Основная часть

Понятие конвалидации в юриспруденции используется применительно к недействительным сделкам [Тузов, 2007]. Легального определения понятия конвалидации в российском законодательстве нет.

По мнению Тужиловой-Орданской Е.М. и Лукьяненко В.Е., конвалидация недействительной сделки – это правовое средство, которое выражается в действиях сторон такой сделки и/или суда по устранению пороков сделки, в результате чего она становится действительной и порождает в связи с этим все правовые последствия [Тужилова-Орданская, Лукьяненко, 2019].

По мнению Смирновой М.В., конвалидация недействительной сделки – это придание ничтожной сделке юридической силы с момента ее совершения. Речь идет именно о ничтожной сделке, поскольку оспоримая сделка в излечении не нуждается [Смирнова, 2015].

Нам близка позиция Д.О. Тузова, которая основана на позиции Савиньи [Тузов, 2007]. Д.О. Тузов анализирует классическое учение о сделках и приходит к выводу, что с точки зрения классического учения, идея конвалидации невозможна, так как нельзя излечить ничтожную сделку, исходя из того, что ее изначально не было, а нельзя излечить то, что уже мертво. К оспоримой же сделке конвалидация неприменима, поскольку излечивать еще нечего.

Тем не менее, как следует из анализа Д.О. Тузова, как римское право, так и современные правопорядки допускают конвалидацию ничтожных сделок по некоторым основаниям. Излечение же оспоримой сделки означает лишь отпадение оснований для ее оспаривания [там же, 227].

Конвалидация сделок как правовой феномен появилась благодаря двум теориям: теория защиты доверия и теория видимости права [Тужилова-Орданская, Лукьяненко, 2019, 526].

Идея теории защиты доверия основывается на необходимости защиты добросовестной стороны. Если в недействительной сделке есть добросовестная и недобросовестная стороны, тогда эта теория вступает в действие. Так, заключая сделку добросовестная сторона доверяется волеизъявлению недобросовестной стороны, она рассчитывает на наступление определенных правовых последствий, поэтому право должно защитить такой добросовестный интерес [там же].

Теория видимости права, которая получила свое оформление в Германии, основывается как раз на случаях, когда вследствие закона что-то является недействительным или «порочным», однако в силу необходимости защиты публичного интереса или интереса неопределенного круга лиц, право допускает действительность этого факта.

Например, теория видимости права может применяться в случаях ничтожности брака,

приобретения права собственности добросовестным приобретателем и, конечно, недействительности сделок [Эртманн, 2011, 275].

Как указывает Б.Б. Черепяхин [Черепяхин, www], теория видимости права крайне необходима практически любому правопорядку, так как без нее сложно себе представить нормальное функционирование гражданского оборота. Например, без теории видимости права сложно себе представить адекватную защиту правомочия владения.

Таким образом, конвалидация сделок – это исключение из общего правила: то, что изначально порочно, не может быть исцелено. Законодательство иностранных государств и отечественное законодательство прямо предусматривает случаи конвалидации сделок. Конвалидация как институт появилась для того, чтобы помочь обороту дать вторую жизнь изначально порочной сущности, а именно, недействительной сделке. Нужно это для того, чтобы, во-первых, защитить добросовестных участников сделок, а во-вторых, в связи с видимостью существования права, обеспечить стабильность гражданского оборота, защитив интересы неопределенного круга лиц.

На наш взгляд, применение этого института или, вернее, некоторых его элементов, с учетом специфики средств индивидуализации в сфере товарных знаков крайне необходимо. Однако каким именно образом должен работать механизм конвалидации товарных знаков? В чем политико-правовое обоснование необходимости конвалидации товарных знаков?

Начнем со второго вопроса. После того, как действия правообладателя, связанные с государственно регистрацией товарного знака, признаются злоупотреблением правом, его правовая охрана может быть досрочно прекращена через подачу заинтересованным лицом заявления в Роспатент. Однако лицо, в связи с аргументами которого регистрация товарного знака была признана недобросовестной может быть вполне удовлетворен результатом, заключающемся в отказе в удовлетворении иска. Такое лицо может не пожелать продолжения в виде оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку через Палату по патентным спорам.

В таком случае, формально, исключительное право на товарный знак остается за правообладателем, однако фактически он лишен возможности защитить такое право, так как в соответствии с позицией судов, у него отсутствует достойный защите правовой интерес.

Связано это с тем, что товарный знак не выполняет свои функции, а также защита товарного знака не отвечает социальному назначению института товарного знака, так как товарный знак не используется в обороте, а значит, фактически не индивидуализирует товары и услуги. У потребителей не может возникнуть никакой ассоциативной связи между правообладателем и товарным знаком, потребители не будут способны смешать обозначение правообладателя с обозначением иного лица. Такой товарный знак для потребителей просто безразличен.

Тем не менее, после неудачной реализации недобросовестного намерения, правообладатель вполне может начать реальное использование этого порочного обозначения, потому что достаточно редко бывает так, чтобы правообладатель приобретал товарный знак исключительно для того, чтобы предъявить претензии к другому лицу. Так или иначе, обычно, предприниматели имеют и иные цели, связанные с экономической целесообразностью, для регистрации или приобретения товарных знаков по договору.

Следовательно, правообладатель начнет настоящее, а не мнимое использование обозначения, которое со временем может приобрести репутацию у потребителей в связи с деятельностью такого недобросовестного правообладателя.

Кроме того, правообладатель может произвести отчуждение исключительного права

новому, добросовестному правообладателю. Добросовестный правообладатель также может начать длительное интенсивное использование товарного знака, вследствие чего обозначение может получить широкую известность и репутацию.

При таких обстоятельствах, со временем, спустя несколько лет или даже десятков лет, товарный знак может все еще находиться на грани оспаривания, поскольку недобросовестная цель регистрации устанавливается единожды. В результате, может случиться абсурдная ситуация, при которой найдется какое-нибудь заинтересованное лицо, которое попытается оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку в связи со злоупотреблением правом при регистрации спустя многие годы после вынесения решения, когда товарный знак фактически уже не может являться порочным, так как выполняет свою социальную функцию – индивидуализирует товары и услуги в обороте.

Кроме этого, в связи с интенсивным использованием порочного товарного знака правообладателем или новым добросовестным правообладателем, могут появиться лица, которые попытаются скопировать обозначение и воспользоваться его узнаваемостью для создания контрафактных товаров, то есть сами будут поступать недобросовестно, однако они легко выиграют иск о нарушении, если сошлутся на решение, по которому приобретение товарного знака было признано злоупотреблением правом.

Очевидно, что при подобных ситуациях право должно защитить уже самого недобросовестного правообладателя или нового добросовестного правообладателя, однако на сегодняшний день не существует правовых механизмов или доктринальных позиций, которые бы позволили это сделать.

Конвалидация товарного знака должна осуществляться в судебном порядке. Следовательно, аргумент о необходимости конвалидации должен быть заявлен правообладателем либо когда судебный процесс был инициирован именно им, либо в качестве защитного аргумента, если судебное производство было инициировано в отношении такого правообладателя по инициативе оппонента.

Для того, чтобы суд признал необходимость конвалидации, правообладатель должен доказать, что, во-первых, с момента признания его действий по приобретению права на товарный знак злоупотреблением правом, товарный знак начал использоваться, причем используется интенсивно. Во-вторых, он должен доказать, что интенсивное использование правообладателем своего товарного знака привело к возникновению у обозначения определенной репутации в глазах потребителей. Наконец, в-третьих, правообладатель должен доказать, что его действия по использованию и/или защите товарного знака носят добросовестный характер.

Если правообладатель докажет наличие первых двух обстоятельств, это будет свидетельствовать о том, что товарный знак используется в обороте, то есть выполняет свое социальное назначение. Повышенные требования к использованию товарного знака, а именно, необходимость в интенсивном использовании, нужны для компенсации первоначальной недобросовестности правообладателя. Так, точно отмечается вероятность мнимости использования, а также обеспечивается баланс для гражданского оборота: ранее товарный знак был приобретен для недобросовестных целей и не использовался в обороте, а теперь он используется широко, потребители его знают, тем самым прошлое нарушение частного интереса компенсируется полным удовлетворением публичного интереса в настоящем.

Необходимость доказывания последнего обстоятельства проистекает из того, что товарный знак признан порочным, а значит, презумпция добросовестности в отношении него оспорена.

Следовательно, по отношению к правообладателю товарного знака по использованию и защите прав на него действует презумпция недобросовестности. Оспорить ее можно также, как и презумпцию добросовестности, то есть доказать, что действия правообладателя носят именно добросовестный характер.

Теперь обратимся к последствиям конвалидации товарного знака. После того, как судебный акт, в котором товарный знак будет конвалидирован, вступит в законную силу, все имевшиеся пороки товарного знака отпадают. Правообладатель вправе использовать и защищать товарный знак так, как если бы признания действий по его приобретению злоупотреблением правом никогда не было бы.

Заключение

Таким образом, конвалидация товарных знаков необходима для того, чтобы признанные единожды порочными товарные знаки, которые в дальнейшем начнут интенсивно использоваться, приобретая репутацию у потребителей могли свободно защищаться правообладателями таких товарных знаков, если правообладатели в судебном порядке смогут доказать свою добросовестность.

Библиография

1. Смирнова М.В. Исцеление недействительности формы сделки в российском и германском гражданском праве // Проблемы экономики и юридической практики. 2015. № 6. С. 58-64.
2. Тужилова-Орданская Е.М., Лукьяненко В.Е. Конвалидация недействительных сделок в российском праве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. Вып. 45. С. 530.
3. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007 С. 136-137, 227-228.
4. Черепяхин Б.Б. Труды по гражданскому праву. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/22/page_26.html
5. Эртманн П. Основы учения о видимости права // Вестник гражданского права. 2011. № 4. С. 275.
6. Zaitsev O. et al. Legal nature of invalid transactions //Systematic Reviews in Pharmacy. – 2020. – Т. 11. – №. 11. – С. 533-536.
7. Tuzhilova-Ordanskaya E. M., Lukyanenko V. E. Convalidation of Invalid Transactions in Russian Law //Perm U. Herald Jurid. Sci. – 2019. – Т. 45. – С. 519.
8. Davydova I. V. et al. Legal consequences of the invalidity of a transaction made by using information technology: problems of theory and practice. – 2019.
9. Atalykova G., Ibratova F., Esanova Z. Legal issues on revoking adoption: theory and practice //Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2021. – №. 60-3. – С. 10-13.
10. Musaev K. A. Methodological foundations of the invalidity of a transaction in civil law //Herald pedagogiki. Nauka i Praktika. – 2022. – Т. 2. – №. 3.

Trademark convalidation

Ruslan F. Gafurov

Senior Associate at Nevsky IP Law,
Postgraduate,
Russian State Academy of Intellectual Property,
117279, 55A, Miklukho-Malkaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: priem@rgiis.ru

Abstract

Analyzing the abuse of the right during the registration of a trademark as a basis for terminating its legal protection, researchers usually do not ask themselves the question: can the subsequent behavior of the right holder correct the vices of will that were committed during registration? And if so, what are the consequences of this? Within the framework of the article, the author was faced with the task, based on the method of analysis and the comparative legal method, to identify the essence of the institute of convalidation of invalid transactions and the possibility of extending convalidation to trademarks. Based on the analysis, the author proved the need to apply the institute of convalidation to trademarks, the actions of the right holders for the registration of which were recognized as an abuse of the right. The author singled out the conditions, the existence of which must be proved to the right holder for the convalidation of trademarks. Thus, the convalidation of trademarks is necessary so that once recognized as vicious trademarks, which will subsequently begin to be intensively used, gaining a reputation with consumers, can be freely protected by the copyright holders of such trademarks, if the copyright holders can prove their good faith in court.

For citation

Gafurov R.F. (2023) Konvalidatsiya tovarnykh znakov [Trademark convalidation]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 13 (1A-2A), pp. 258-263. DOI: 10.34670/AR.2023.87.86.033

Keywords

Trademark, abuse of right, invalid transactions, cure, protection of the appearance of right, judicial protection of trademarks, right holder.

References

1. Cherepakhin B.B. *Trudy po grazhdanskomu pravu* [Works on civil law]. Available at: http://civil.consultant.ru/elib/books/22/page_26.html [Accessed 12/12/2022]
2. Ertmann P. (2011) Osnovy ucheniya o vidimosti prava [Fundamentals of the doctrine of the visibility of law]. *Vestnik grazhdanskogo prava* [Bulletin of civil law], 4, p. 275.
3. Smirnova M.V. (2015) Istselenie nedeistvitel'nosti formy sdelki v rossiiskom i germanskom grazhdanskom prave [Healing the invalidity of the transaction form in Russian and German civil law]. *Problemy ekonomiki i yuridicheskoi praktiki* [Problems of Economics and Legal Practice], 6, pp. 58-64.
4. Tuzhilova-Ordanskaya E.M., Luk'yanenko V.E. (2019) Konvalidatsiya nedeistvitel'nykh sdelok v rossiiskom prave [Convalidation of invalid transactions in Russian law]. *Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki* [Bulletin of the Perm University. Legal Science], 45, pp. 530.
5. Tuzov D.O. (2007) *Teoriya nedeistvitel'nosti sdelok: opyt rossiiskogo prava v kontekste evropeiskoi pravovoi traditsii* [The theory of invalidity of transactions: the experience of Russian law in the context of the European legal tradition]. Moscow: Statut.
6. Zaitsev, O., Kroitor, V., Isaiev, A., Bilenko, M., & Savchenko, A. (2020). Legal nature of invalid transactions. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(11), 533-536.
7. Tuzhilova-Ordanskaya, E. M., & Lukyanenko, V. E. (2019). Convalidation of Invalid Transactions in Russian Law. *Perm U. Herald Jurid. Sci.*, 45, 519.
8. Davydova, I. V., Orzikh, Y. H., Samoylenko, G. V., Andronov, I. V., & Pysarenko, M. O. (2019). Legal consequences of the invalidity of a transaction made by using information technology: problems of theory and practice.
9. Atalykova, G., Ibratova, F., & Esanova, Z. (2021). Legal issues on revoking adoption: theory and practice. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, (60-3), 10-13.
10. Musaev, K. A. (2022). Methodological foundations of the invalidity of a transaction in civil law. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 2(3).