

УДК 34**Виды судебных споров, связанных с товарными знаками****Гулиева Земфира Адыгезаловна**

Магистрант,
Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет,
630090, Российская Федерация, Новосибирск, ул. Пирогова, 2;
e-mail: gulieva01@internet.ru

Подшивалова Ольга Алексеевна

Магистрант,
Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет,
630090, Российская Федерация, Новосибирск, ул. Пирогова, 2;
e-mail: ol.podshivalova@mail.ru

Аннотация

В статье исследуются основные виды судебных споров, связанных с регистрацией и использованием товарных знаков — оспаривание отказа в регистрации товарного знака, нарушение исключительных прав на товарный знак, прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Рассматриваются конкретные споры по данным категориям дел. В статье показано, что Согласно 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров вследствие неиспользования непрерывно в течение 3 лет. Важно отметить, что тут есть особенность досудебного порядка, который включает в себя отправку правообладателю товарного знака предложения отказаться от него через Роспатент либо заключить договор отчуждения. Заинтересованное лицо может обратиться в суд только спустя 2 месяц после отправки предложения. Истцу в такой категории дел нужно доказать заинтересованность в использовании товарного знака — реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществление необходимых подготовительных действий к такому использованию. Доказательствами заинтересованности Истца могут быть: заявка на регистрацию товарного знака (в том числе, по которой Роспатент вынес предварительный отказ из-за сходства с товарным знаком правообладателя), договоры, акты приема-передач, платежные поручения, подтверждающие деятельность в сфере спорных товаров и услуг, наличие спора о защите исключительных прав на спорный товарный знак, использование обозначение на товарах. В заключении по итогам рассмотрения категорий судебных дел, связанных с товарными знаками, можно сделать вывод, что наличие множества особенностей данных споров делает их достаточно сложными для рассмотрения. Важно учитывать не только законодательные положения, но и текущие тенденции судов по конкретным вопросам.

Для цитирования в научных исследованиях

Гулиева З.А., Подшивалова О.А. Виды судебных споров, связанных с товарными знаками // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 3А. С. 121-127.

Ключевые слова

Товарный знак, судебная практика, оспаривание отказа в регистрации, нарушение исключительных прав, прекращение охраны товарного знака.

Введение

Согласно проведенному авторами анализу можно выделить три основные категории судебных дел, связанных с товарными знаками, отражающие путь товарного знака от регистрации до использования или неиспользования:

- оспаривание отказа в регистрации товарного знака;
- нарушение исключительных прав на товарный знак;
- прекращение охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Основное содержание

Статья 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает перечень оснований, по которым Роспатент может отказать в регистрации товарного знака. Роспатент проверяет степень смешения с другими товарными знаками, различительную способность, является ли обозначение ложным или противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Роспатент отказал в регистрации обозначения «MWS MTS Web Services» т.к. оно не обладает различительной способностью. Потенциальный правообладатель смог оспорить данное решение т.к. адресная группа потребителей воспринимает в конкретном обозначении (а не абстрактно при любом использовании) ясно, четко и однозначно буквосочетание «MWS» именно как сокращение, образованное от словосочетания «MTS Web Services».

Роспатент отказал в регистрации обозначения «LUCCA» (18 и 25 класс МКТУ — «одежда, ткани, кожа») это вводит в заблуждение потребителя, который может считать, что товар произведен в итальянском городе Лукка за счёт известного там предприятия текстильной промышленности. Потенциальный правообладатель обратился в суд и оспорил данное решение. Суд верно решил, что город Лукка в первую очередь знаменит не этим предприятием, а текстильная промышленность развита и в других итальянских городах, город малоизвестен для российского потребителя и не может вводить в заблуждение.

Также согласно статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные с названием известного в Российской Федерации произведения науки, литературы или искусства, персонажем или цитатой из такого произведения, произведением искусства или его фрагменту.

Стоит подчеркнуть, что в контексте авторского права, в отличие от вышеуказанных оснований, Роспатент не проводит самостоятельной проверки подаваемых на регистрацию

обозначений. В этой ситуации владелец авторских прав должен сам инициировать процесс оспаривания регистрации либо на этапе экспертизы через Роспатент, либо обратившись в суд после того, как товарный знак уже зарегистрирован.

Исходя из статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации главным критерием для объекта авторских прав является известность, именно вокруг данной оценки строится судебный спор.

Роспатент зарегистрировал товарный знак «УМКА» (аббревиатура «Универсальный Модульный Комплекс Аварийный»), но в суде регистрация была оспорена т.к. обозначение тождественно имени персонажа мультфильма «Умка» 1969 года. Известность была доказана сведениями об открытых скульптурах, рейтингах мультфильмов и вхождении их в золотую коллекцию фильмов «Союзмультфильм» и т.д. Заявитель спорного обозначения пытался защититься тем, что слово «умка» по словарю относится к обозначению белого медведя, но суд принял решение против товарного знака [Решение СИП от 27.10.2021 по делу №СИП-626/2021].

Роспатент отказал в регистрации товарного знака с изображением, сходным с Чебурашкой т.к. на стадии экспертизы «Союзмультфильм» подал возражения. В суде киностудия также выиграла т.к. заявитель товарного знака не оспаривал, что Чебурашка известен широкому кругу потребителей [Решение СИП от 29.03.2022 по делу №СИП-82/2022].

Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Бумбараш» из-за возражений правообладателя, указывающих на одноименный фильм 1971 года, снятый по мотивам повести Гайдара А.П. В суде известность фильма была опровергнута — суд посчитал, что награды фильм получил очень давно, а рейтинги представлены не из авторитетных изданий [Постановление СИП от 02.09.2021 по делу №СИП-883/2020].

Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Сибирский цирюльник» из-за возражений правообладателя, указывающих на одноименный фильм 1998 года. Заявитель обратился в суд, где представил социологический опрос, из результатов которого следует, что словосочетание ассоциируется не с фильмом, а с парикмахером, магазином косметики, салоном красоты. Отказ Роспатента был признан недействительным [Постановление СИП от 18.02.2021 по делу №СИП -479/2020].

Важно отметить, что известность произведений авторского права должна подтверждаться на дату спора. Так, при рассмотрении противопоставлении товарного знака «Бибигон» и имени героя сказки «Приключения Бибигона», 1945 года было подтверждено, что слово носит фантазийный характер, не является распространенным и впервые было использовано в сказке. Но правообладатель не представил доказательств того, что данное обозначение общеупотребимо для среднего российского потребителя и ассоциируется с правообладателем в настоящее время [Постановление СИП от 30.07.2021 по делу №СИП -577/2020].

Споры о нарушении исключительных прав на товарные знаки — это одни из наиболее часто встречающихся дел в судебной практике. В таких спорах необходимо доказать факт нарушения и разумность расчёта убытков или компенсации.

Нарушение определяется как любое использование товарного знака, включая предложение товара к продаже. В то время как убытки обычно взыскиваются по стандартной процедуре, для товарных знаков существует специальная альтернативная мера — компенсация, освобождающая от необходимости доказывать величину убытков. Размер этой компенсации может быть установлен в фиксированной сумме от 10 000 до 5 000 000 рублей, в двукратной

стоимости контрафактной продукции или в двукратной стоимости за использование интеллектуальной собственности (цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака). Суд определяет сумму компенсации, исходя из характера нарушения, и чаще всего она составляет от 100 000 до 300 000 рублей.

Фиксированная сумма компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак варьируется от 10 000 до 5 000 000 рублей и устанавливается судом в зависимости от характера нарушения. Этот метод предпочитают многие правообладатели, так как в судебном процессе им нужно лишь подтвердить факт нарушения, не обосновывая размер требуемой суммы. В среднем, суды удовлетворяют требования о компенсации в размере от 100 000 до 300 000 рублей.

Стоимость товаров с товарным знаком определяется на основании значительного количества объективных методик, однако объективно определить стоимость использования товарного знака является затруднительным. По вопросу определения стоимости использования товарного знака нет ни нормативного регулирования, ни разъяснений вышестоящих судов. Практика реализации данного механизма полноценно формируется арбитражными судам.

Самым распространённым доказательством стоимости использования товарного знака признаётся лицензионный договор истца с третьим лицом. На основании данного договора рассчитывается стоимость компенсации. Например, в делах №А45-15073/2018 и №А45-15076/2018 компенсация была увеличена с 1 900 000 руб. до 3 800 000 руб. и взыскана судом в полном объёме, в другом деле — с 2 600 000 руб. до 5 200 000 руб.

Если есть сразу несколько договоров, то можно рассчитать сумму исходя из них всех. Так, в деле №А72-9121/2019 было учтено сразу 4 лицензионных договоров.

Также при расчёте необходимо исходить из продолжительности нарушения. Есть практика как расчёт вёлся исходя из 3 месяцев нарушения, года, 32 месяцев, 12 кварталов, 319 дней с соответствующим расчётом стоимости уплачиваемого вознаграждения в день.

Есть также практика дробления нарушения на определённые классы МКТУ и формы использования товарного знака. Так, в деле была заявлена компенсация по формуле «вознаграждение за месяц × месяцев нарушения × двукратность». Но суд снизил компенсацию в четыре раза до 1 200 000 руб., так как нарушитель использовал товарный знак лишь в одном классе МКТУ из четырёх возможных по лицензионному договору. В другом деле аналогично была снижена сумма компенсации, так как в договоре предусмотрено четыре формы использования, а нарушение было только по одной форме.

Также для расчётов может использоваться договор коммерческой концессии. Так, в деле был расчёт средней стоимости франшизы в месяц исходя из общего паушального взноса, в другом деле расчёт основан на ежемесячном роялти, рассчитанном за 2 года и на 12 нарушений.

Нарушение может учитываться не только во временных рамках, но и в территориальных. Есть дело, где вознаграждение по договору коммерческой концессии составляло 500 000 руб., но нарушитель использовал товарный знак правообладателя в четырёх помещениях. Суд признал законным четырёхкратное увеличение размера компенсации на этом основании.

Согласно 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров вследствие неиспользования непрерывно в течение 3 лет. Важно отметить, что тут есть особенность досудебного порядка, который включает в себя отправку правообладателю товарного знака предложения отказаться от него через Роспатент либо заключить договор отчуждения.

Заинтересованное лицо может обратиться в суд только спустя 2 месяца после отправки предложения.

Истцу в такой категории дел нужно доказать заинтересованность в использовании товарного знака — реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществление необходимых подготовительных действий к такому использованию. Доказательствами заинтересованности Истца могут быть: заявка на регистрацию товарного знака (в том числе, по которой Роспатент вынес предварительный отказ из-за сходства с товарным знаком правообладателя), договоры, акты приема-передач, платежные поручения, подтверждающие деятельность в сфере спорных товаров и услуг, наличие спора о защите исключительных прав на спорный товарный знак, использование обозначения на товарах, в рекламе, социальных сетях, переписках и т.д.

Ответчику в такой категории дел нужно доказать использование товарного знака за последние 3 года до момента получения предложения заинтересованного лица. Использование должно быть реальным, а не номинальным (должно быть значительное количество доказательств). Наличие документов или товара, содержащих товарный знак не говорит о реальном использовании.

Заключение

По итогам рассмотрения категорий судебных дел, связанных с товарными знаками, можно сделать вывод, что наличие множества особенностей данных споров делает их достаточно сложными для рассмотрения. Важно учитывать не только законодательные положения, но и текущие тенденции судов по конкретным вопросам.

Библиография

1. Постановление Президиума СИП от 20.04.2023 №С01-350/2023 по делу №СИП-727/2022
2. Постановление Президиума СИП от 01.12.2017 №С01-921/2017 по делу №СИП-282/2017
3. Решение СИП от 27.10.2021 по делу №СИП-626/2021
4. Решение СИП от 29.03.2022 по делу №СИП-82/2022
5. Постановление СИП от 02.09.2021 по делу №СИП-883/2020
6. Постановление СИП от 18.02.2021 по делу №СИП -479/2020
7. Постановление СИП от 30.07.2021 по делу №СИП -577/2020
8. Определение ВС РФ от 13.08.2019 по делу № А45-15073/2018
9. Постановление СИП от 20.01.2020 по делу № А45-15076/2018
10. Постановление СИП от 11.11.2019 по делу А40-57804/2019
11. Постановление 7-ого ААС от 10.01.2020 по делу № А72-9121/2019
12. Постановление 7-ого ААС от 25.01.2022 по делу №А45-7108/2021
13. Определение ВС РФ от 15.11.2021 по делу №А83-13921/2020
14. Постановление 12-ого ААС от 09.12.2021 по делу №А57-34372/2020
15. Постановление 10-ого ААС от 03.06.2021 по делу №А41-65482/2020
16. Постановление СИП от 27.07.2020 по делу № А02-1413/2018
17. Постановление 9-ого ААС от 09.12.2021 по делу №А40-341053/2019
18. Решение АС г. Москвы от 17.12.2021 по делу №А40-323737/2019
19. Определение ВС РФ от 08.10.2020 по делу № А32-7540/2019
20. Постановление 3-ого ААС от 26.01.2022 по делу № А33-15627/2021
21. Постановление СИП от 11.06.2020 по делу №А65-18484/2019
22. Постановление Президиума СИП от 10.08.2022 № С01-1086/2022 по делу № СИП-1119/2021
23. Решение СИП от 21.04.2023 по делу № СИП-281/2022
24. Постановление Президиума СИП от 25.01.2023 № С01-1610/2022 по делу № СИП-345/2022

Types of litigation related to trademarks

Zemfira A. Gulieva

Student,
Novosibirsk National Research State University,
630090, 2 Pirogova str., Novosibirsk, Russian Federation;
e-mail: gulieva01@internet.ru

Ol'ga A. Podshivalova

Student,
Novosibirsk National Research State University,
630090, 2 Pirogova str., Novosibirsk, Russian Federation;
e-mail: ol.podshivalova@mail.ru

Abstract

This article explores key types of legal disputes associated with the registration and usage of trademarks. It addresses the challenge of denials of trademark registration, infringement of exclusive trademark rights, and the termination of legal protection of a trademark due to non-use. The paper examines specific cases within these categories. The article examines the main types of litigation related to the registration and use of trademarks - challenging the refusal to register a trademark, violation of exclusive rights to a trademark, termination of legal protection of a trademark due to its non-use. Specific disputes in these categories of cases are considered. The article shows that according to 1486 of the Civil Code of the Russian Federation, the legal protection of a trademark can be terminated early in relation to all goods or part of the goods due to non-use continuously for 3 years. It is important to note that there is a peculiarity of the pre-trial procedure, which includes sending the right holder of the trademark an offer to renounce it through Rospatent or to enter into an alienation agreement. An interested person can go to court only 2 months after sending the proposal. The plaintiff in this category of cases needs to prove interest in using the trademark - a real intention to use the disputed designation in his activities and the implementation of the necessary preparatory actions for such use. Evidence of the Claimant's interest may be: an application for registration of a trademark (including one for which Rospatent issued a preliminary refusal due to similarity with the trademark of the copyright holder), contracts, acceptance certificates, payment orders confirming activities in the field of disputed goods and services, the existence of a dispute regarding the protection of exclusive rights to a disputed trademark, the use of a designation on goods. In conclusion, based on the results of considering the categories of court cases related to trademarks, we can conclude that the presence of many features of these disputes makes them quite difficult to consider. It is important to consider not only the statutory provisions, but also the current trends of the courts on specific issues.

For citation

Gulieva Z.A., Podshivalova O.A. (2024) *Vidy sudebnykh sporov, svyazannykh s tovarnymi znakami* [Types of litigation related to trademarks]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (3A), pp. 121-127.

Keywords

Trademark, legal practice, challenge of registration denial, infringement of exclusive rights, termination of trademark protection

References

1. Resolution of the Presidium of the SIP dated 04/20/2023 No. SIP-350/2023 in case No. SIP-727/2022
2. Resolution of the Presidium of the SIP dated 01.12.2017 No.C01-921/2017 in case No.SIP-282/2017
3. Decision of the SIP dated 10/27/2021 in case No. SIP-626/2021
4. The decision of the SIP dated 03/29/2022 in case no. SIP-82/2022
5. The decision of the SIP dated 02.09.2021 in case no. SIP-883/2020
6. The decision of the SIP dated 02/18/2021 in case No. SIP-479/2020
7. Decision of the CIP dated 30.07.2021 in case no. CIP-577/2020
8. The ruling of the Supreme Court of the Russian Federation dated 08/13/2019 in case No. A45-15073/2018
9. Decision of the M&A dated 01/20/2020 in case no. A45-15076/2018
10. The decision of the M&A dated 11.11.2019 in the case A40-57804/2019
11. Resolution of the Government of the Russian Federation No. A72-9121/2019 dated 10.01.2020
12. Resolution of the Government of the Russian Federation of 01/25/2022 on case no. A45-7108/2021
13. The ruling of the Supreme Court of the Russian Federation dated 11/15/2021 in case No. A83-13921/2020
14. Resolution 12-OZ of the AAC dated 09.12.2021 in case no. A57-34372/2020
15. Resolution 10-OZ AAS dated 06/03/2021 in case no. A41-65482/2020
16. Decision of the M&A dated 07/27/2020 in case no. a02-1413/2018
17. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 09.12.2021 No. A40-341053/2019
18. Decision of the AC of Moscow dated 12/17/2021 in case no. A40-323737/2019
19. The ruling of the Supreme Court of the Russian Federation dated 08.10.2020 in case No. A32-7540/2019
20. Resolution of the Government of the Russian Federation No. A33-15627/2021 of 01/26/2022
21. Decision of the M&A dated 06/11/2020 in case No. A65-18484/2019
22. Resolution of the Presidium of the SIP dated 08/10/2022 No. SIP-1086/2022 in case No. SIP-1119/2021
23. Decision of the SIP dated 04/21/2023 in case No. SIP-281/2022
24. Resolution of the Presidium of the SIP dated 01/25/2023 No. SIP-1610/2022 in case No. SIP-345/2022