

УДК 347.77

DOI: 10.34670/AR.2026.56.45.023

Противодействие злоупотреблению правом при регистрации товарного знака

Матвеев Андрей Сергеевич

Аспирант,
Российская государственная
академия интеллектуальной собственности,
117279, Российская Федерация, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а;
e-mail: anmatveenko@mail.ru

Аннотация

Товарный знак представляет собой ключевой правовой инструмент для развития рыночных отношений, индивидуализации товаров и услуг, формирования деловой репутации и обеспечения добросовестной конкуренции. Субъективное право возникает у заявителя с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака, что обуславливает возможность злоупотребления правом со стороны недобросовестных заявителей, не имеющих намерения использовать обозначение в гражданском обороте, но стремящихся заблокировать регистрацию сходных обозначений иными лицами. Такое субъективное право на заявку на регистрацию товарного знака является также и имущественным правом и позволяет заявителю блокировать регистрацию сходных обозначений иными добросовестными заявителями, имеющими намерение выпускать продукцию или оказывать услуги в гражданском обороте, что создаёт препятствия для развития конкуренции и наносит ущерб интересам добросовестных участников рынка. В статье на основании метода анализа и сравнительно-правового метода рассматривается несовершенство существующих механизмов по противодействию регистрации товарных знаков без намерения их использования, в том числе института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, который зачастую оказывается недостаточно эффективным ввиду длительности процедуры, сложности доказывания и возможности злоупотреблений со стороны правообладателя. Анализируются существующие конструкции в иных зарубежных правовых системах, в частности процедура «использования или утраты» (use it or lose it) в США и Европейском союзе, требование декларации о намерении использовать товарный знак, а также административные и судебные механизмы признания регистрации недействительной в связи с отсутствием добросовестного намерения. Исследуются имеющиеся в научной сфере предложения по решению данной проблемы, включая введение требования о предоставлении доказательств реального намерения использовать знак на этапе подачи заявки, сокращение сроков для начала использования, усиление ответственности за подачу заявок без намерения использования и создание специализированных административных процедур для быстрого оспаривания таких регистраций.

Для цитирования в научных исследованиях

Матвеев А.С. Противодействие злоупотреблению правом при регистрации товарного знака // Вопросы российского и международного права. 2026. Том 16. № 6А. С. 188-194. DOI: 10.34670/AR.2026.56.45.023

Ключевые слова

Товарный знак, злоупотребление правом, регистрация товарного знака, предоставление правовой охраны, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, недобросовестная конкуренция.

Введение

В современном мире товарные знаки выступают ключевым инструментом для субъектов экономики. Суть такого инструмента заключается в возможности обеспечивать конкурентную среду, защищать добросовестных участников экономической деятельности, коммерциализировать заработанную репутацию, в том числе через различные договорные конструкции, связанные с осуществлением субъективного исключительного права в форме распоряжения (например, посредством заключения лицензионного договора, договора коммерческой концессии, иных сделок).

О привлекательности товарного знака для экономики также свидетельствует ежегодный общий рост поступающих заявок на государственную регистрацию товарных знаков, поданных в Роспатент. И, несмотря на тенденцию спада подаваемых заявок на регистрацию посредством международной процедуры в рамках Мадридской системы, тем не менее Роспатентом отмечается тенденция увеличения общего количества поданных заявок [Зубов, Неретин (ред.), 2025].

Вместе с ростом общего количества поданных заявок и зарегистрированных товарных знаков отмечается также и увеличение количества ситуаций, связанных с действиями недобросовестных заявителей, регистрирующих товарные знаки без намерения их последующего использования для индивидуализации своих товаров и услуг. Указанные ситуации связаны с злоупотреблением субъективным правом на заявки и, в последующем, на зарегистрированные товарные знаки, и влечет негативные последствия для большинства участников рынка.

В настоящей статье анализируются проблемы, связанные с действиями недобросовестных заявителей на стадии регистрации товарных знаков, а также исследуются предложения, направленные на пресечение подобных действий с целью исключения сущности злоупотребления правом в сфере товарных знаков на стадии предоставления правовой охраны товарному знаку.

Основная часть

Злоупотребление субъективным правом на товарные знаки может возникать как на этапе регистрации товарного знака (то есть, когда товарного знака еще нет), так и при наличии зарегистрированного товарного знака. В силу особенностей системы охраны товарных знаков в России, характеризующейся принципом первой заявки (first-to-file) и отличающейся от принципа первого использования (first-to-use), используемого в США [Семенов, 2023, злоупотребление правом в сфере товарных знаков в российской доктрине в зависимости от этапа регистрации товарного знака возникает либо на стадии возникновения субъективного имущественного права на заявку на регистрацию товарного знака, либо на стадии возникновения исключительного права на товарный знак [Батищев, 2025].

В российском законодательстве проблема, связанная с регистрацией товарных знаков без намерения их дальнейшего использования, на текущий момент не проработана должным образом. Законодателем не установлены отдельные механизмы, которые позволяли бы пресечь недобросовестные намерения заявителя по неиспользованию товарных знаков для индивидуализации товаров и услуг в случае государственной регистрации [Постановление Пленума ВС РФ № 10, 2019, п. 170]. Как ранее освещалось Н.А. Айрапетовым, судебная практика прямо подчеркивает возможность установления факта недобросовестности на стадии подачи заявки [Айрапетов, 2024]. Следует отметить, что содержащееся в пп. 6 п. 2 ст. 1512 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) основание для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией относится к ситуациям оспаривания уже возникшего исключительного права на товарный знак и не позволяет пресечь действия недобросовестных заявителей на раннем этапе. По этой же причине корректно сформулированные исследователями выводы о возможности заявления в качестве самостоятельного требования о признании регистрации товарного знака злоупотребления правом [Айрапетов, 2024], однако, связаны с предъявлением установительного иска (иска о признании) в отношении зарегистрированного знака.

В отсутствие установленного и регламентированного порядка определения недобросовестности заявителя, механизма проверки намерений заявителя по дальнейшему использованию товарных знаков на этапе регистрации, отсутствуют в ст. 1483 ГК РФ и соответствующие по критерию недобросовестности основания для отказа в регистрации товарного знака. Указанная правовая лакуна ведёт к случаям, связанным с злоупотреблением правом, именуемым в доктрине «патентным троллингом» [Синицын, 2022].

На взгляд автора, наиболее точно определение понятия «патентного троллинга» сформулировано К.А. Николаевым и представляет собой «деятельность в сфере исключительных прав, которая заключается не в разработке и производстве новой продукции или создании новых объектов исключительных прав, а в систематическом использовании таких прав исключительно с целью злоупотребления реализацией субъективного права на защиту или получения лицензионных соглашений» [Николаев, 2019].

Механизмы борьбы с недобросовестными заявителями

Проблема регистрации товарных знаков без намерения их использования известна российскому законодателю, в связи с чем в План мероприятий («Дорожную карту») по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года по направлению «Инновации и патенты», утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2025 N 3523-р, также одним из мероприятий, требующих проработки к сентябрю 2026 года, является включение в бланк заявки на регистрацию товарного знака декларации заявителя о намерении использовать товарный знак.

Проработка указанной стратегии анализируется и находит своё отражение и в работе российских исследователей, так, одним из способов борьбы с патентными троллями на стадии регистрации товарных знаков А.Ю. Шлапуновым и В.Ю. Мачневой рассматривается введение административного механизма, выражающегося в «даче обязательства заявителем сведений о сроке, в течение которого он обязуется осуществить реальное коммерческое использование товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в заявке» [Шлапунов, Мачнева, 2025].

Для указанного механизма авторами предлагается введение для заявителя обязанности по предъявлению сведений о коммерческом использовании товарного знака в отношении товаров и услуг, о совершении иных действий, способствующих процессу введения товаров в гражданский оборот и подтверждающих реальное намерение использовать обозначение. В случае отсутствия либо признания таких сведений недостаточными, авторами предлагается исключать наступление обязательного трехлетнего срока для случаев досрочного прекращения действия товарного знака в связи с его неиспользованием, предусмотренного п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

Предложенный механизм, безусловно, должен приниматься в расчет и обретать дальнейшее развитие, однако важно отметить, что его имплементация без кардинального пересмотра административной процедуры регистрации товарных знаков, на взгляд автора, не будет иметь продолжения и эффективности по следующему ряду причин:

Ожидаемая эффективность от направления декларации о намерении использования для установления добросовестности возможна в том случае, если процедура регистрации товарного знака зависит от его использования до вынесения решения о регистрации.

Наиболее подходящим примером подходит система правовой охраны в США, где регистрация, согласно Закону Лэнхема [Lanham Act, 1946], возможна лишь после подтверждения начала использования товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке. Декларация о намерении использования товарного знака (intent-to-use) в данном случае позволяет лишь установить дату приоритета и формально соответствовать критериям заявителя. После регистрации, за исключением случаев обращения третьих лиц в связи с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков, правообладатель обязан предоставлять сведения об использовании товарного знака после истечения пяти лет с даты регистрации, затем после истечения девяти лет, а также каждые последующие десять лет (при условии продления действия правовой охраны товарного знака). Указанные существенные различия в системах охраны товарных знаков США и России ранее также освещались в юридической науке [Барышев, Каминская, 2023].

Сокращение трехлетнего срока, истечение которого необходимо для возможности досрочного прекращения правовой охраны вследствие неиспользования товарного знака, может вызвать отказ участников рынка от регистрации в силу превалирования обязательств над потенциальным объемом прав на товарный знак.

Как не раз отмечалось судами в практике, нормы статьи 1486 ГК РФ корреспондируют с нормами подпункта 1 пункта «С» статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, статей 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее - ТРИПС) от 15.04.1994, согласно которым, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия [Постановление Президиума СИП № С01-1310/2025, 2025; Постановление Президиума СИП № С01-1120/2025, 2025].

Парижская конвенция вводит понятие «справедливого срока», ТРИПС, в свою очередь, устанавливает минимальный срок для целей прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в три года.

При этом важно отметить, что указанные положения Парижской конвенции и ТРИПС должны соблюдаться участником соглашения в том случае, если использование зарегистрированного товарного знака является обязательным на территории страны участника.

Нормы ст.ст. 1484 и 1486 ГК РФ прямо не предусматривают обязательность использования зарегистрированного товарного знака, на что обращал внимание Э.П. Гаврилов [9]. Существование указанной обязательности установлено в судебной практике исходя из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ [Решение СИП № СИП-489/2024, 2025].

Из толкования указанной позиции Президиума СИП, российский суд рассматривает минимальным справедливым сроком именно три года. Его сокращение, на взгляд автора, может повлечь: 1) сокращение привлекательности регистрации для потенциальных заявителей в силу обязанности осуществлять действия сразу после государственной регистрации товарного знака, когда товары или услуги на момент регистрации могут ещё не планироваться к запуску в гражданский оборот в том или ином виде (текущий механизм досрочного прекращения правовой охраны вследствие неиспользования позволяет правообладателю начать использование в течение трёх лет), 2) увеличение нагрузки на судебную систему в силу увеличения количества обращений третьих лиц.

Заключение

В заключение следует отметить, что наличие планов Правительства Российской Федерации по проработке создания правовых механизмов, препятствующих регистрации товарных знаков без намерения их использования, открывают перспективы для внедрения и установления критериев добросовестности при регистрации, включая доказывание намерения использования на этапе подачи заявки. Действующий механизм оппозиции товарному знаку (возражения против регистрации) требует активных действий и мониторинга правообладателями бюллетеней Роспатента, что требует от участников рынка определенных ресурсов и средств. Реализация включения заявления о намерении использования товарного знака возможна, на взгляд автора, только при системном пересмотре порядка регистрации товарных знаков, их регистрации только после установления случаев использования заявителем регистрируемого обозначения в гражданском обороте. Регистрация же лишь на основании заявления о намерении использовать обозначения без изменения остальных аспектов использования и досрочного прекращения вряд ли принесёт ожидаемый эффект.

Библиография

1. Годовой отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за 2024 год. / под редакцией к. пед. н. Ю. С. Зубова, д. э. н. О. П. Неретина. — Москва: ФИПС, 2025. — 196 с.
2. Семенов А. В. Удивительные приключения регистрации в интеллектуальном праве // Закон. 2023. № 2. С. 80-95
3. Батищев И. Р. Злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2025. Декабрь. № 4 (50). С. 174–190. DOI: 10.58741/23134852_2025_4_12, с. 176.
4. Айрапетов Н. А. Принцип добросовестности и требование о злоупотреблении правом при регистрации товарного знака // Имущественные отношения в РФ. 2024. №1 (268). С. 93—99.
5. Сеницын С. А. Злоупотребление правом: от общего к частному (на примере патентных прав) // Вестник гражданского права. 2022. № 6. С. 55 – 97.
6. Николаев К. А. Правовые средства пресечения патентного троллинга и возможности применения законодательства о защите конкуренции // Предпринимательское право. 2019 №1. С. 60 – 66.
7. Шлапунов А. Ю., Мачнева В. Ю. Патентный троллинг в области товарных знаков как вызов законодательству по интеллектуальной собственности // Вестник ФИПС. 2025. Т. 4 № 1 (11). С. 32–39.
8. Барышев С. А., Каминская К. Э. Субъекты исключительного права на товарный знак: сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и США // Образование и право. 2023. №1. С. 117-122.
9. Гаврилов Э. П. Прекращение исключительного права на товарный знак (анализ подпараграфа 6 параграфа 2 главы 76 ГК РФ). Хозяйство и право, 2020, N 8. С. 22-29.

Countering the Abuse of Right in Trademark Registration

Andrei S. Matveenko

Postgraduate Student,
Russian State Academy of Intellectual Property,
117279, 55a, Miklukho-Maklaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: anmatveenko@mail.ru

Abstract

A trademark is a key legal instrument for the development of market relations, the individualization of goods and services, the formation of business reputation, and the ensuring of fair competition. A subjective right arises for the applicant from the moment of filing an application for trademark registration, which creates the possibility of abuse of right by unscrupulous applicants who have no intention to use the designation in civil commerce but seek to block the registration of similar designations by other persons. Such a subjective right to an application for trademark registration is also a property right and allows the applicant to block the registration of similar designations by other bona fide applicants who intend to produce goods or provide services in civil commerce, which creates obstacles to the development of competition and damages the interests of bona fide market participants. Based on the method of analysis and the comparative legal method, the article examines the imperfection of existing mechanisms for countering the registration of trademarks without the intention to use them, including the institution of early termination of trademark legal protection due to its non-use, which often proves insufficiently effective due to the length of the procedure, the complexity of proof, and the possibility of abuse by the right holder. The existing constructions in other foreign legal orders are analyzed, in particular, the "use it or lose it" procedure in the USA and the European Union, the requirement of a declaration of intent to use a trademark, as well as administrative and judicial mechanisms for invalidating registration due to the absence of a bona fide intention. The proposals existing in the scientific sphere for solving this problem are investigated, including the introduction of a requirement to provide evidence of a real intention to use the mark at the stage of filing an application, the reduction of terms for the commencement of use, the strengthening of liability for filing applications without the intention to use, and the creation of specialized administrative procedures for the rapid challenging of such registrations.

For citation

Matveenko A.S. (2026) Protivodeystvie zloupotrebleniyu pravom pri registratsii tovarnogo znaka [Countering the Abuse of Right in Trademark Registration]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 16 (6A), pp. 188-194. DOI: 10.34670/AR.2026.56.45.023

Keywords

Trademark, abuse of right, trademark registration, grant of legal protection, early termination of trademark legal protection, unfair competition.

References

1. The Annual report of the Federal Service for Intellectual Property for 2024 / ed. by Y.S. Zubov, O.P. Neretin. – Moscow: FIPS Publ., 2025. P. 196 (in Russ.). (In Russ.).
2. Semenov A.V. Amazing Adventures of Registration in Intellectual Law // *Zakon = Law*. 2023. No. 2. P. 80-95. (In Russ.).
3. Batishchev I.R. Abuse of right in acquiring exclusive right to a trademark // *Zhurnal Sudap o intellektual'nykh pravam = Journal of the Intellectual Property Court*. 2025. December. N 4 (50). Pp. 174-190. (In Russ.). DOI: 10.58741/23134852_2025_4_12. (In Russ.).
4. Ayrapetov N.A. Good faith principle and abuse of trademark registration // *Imushchestvennye otnosheniya v RF = Property relations in the Russian Federation*. 2024. No. 1 (268). P. 93-99. (In Russ.).
5. Sinitsin S.A. Abuse of law: from general to specific (using the example of patent rights) // *Vestnik grazhdanskogo prava = Civil Law Review*. 2022. No. 6. P. 55 – 97. (In Russ.).
6. Nikolaev K.A. Legal Means of Patent Trolling Prevention and Opportunities for Application of Competition protection Laws. // *Predprinimatel'skoe pravo = Business Law*. 2019 No. 1. P. 60 – 66. (In Russ.).
7. Shlapunov A. Yu., Machneva V. Yu. Trademark patent trolling as a challenge to intellectual property law // *Bulletin of Federal Institute of Industrial Property*. 2025. Vol. 4, No 1(11): 32–39 (In Russ.).
8. Baryshev S.A., Kaminskaya K.E. Subjects of the Exclusive Right to a Trademark: A Comparative Legal Analysis of the Legislation of the Russian Federation and the USA // *Obrazovanie i pravo = Education and Law*. 2023. No. 1. P. 117-122. (in Russ.).
9. Gavrilov E. P. Termination of the Exclusive Right to a Trademark (Analysis of Subparagraph 6 of Paragraph 2 of Chapter 76 of the Civil Code of the Russian Federation). // *Hozyajstvo i pravo = Economy and Law*, 2020. No. 8. P. 22-29 (in Russ.).