

Научная статья  
УДК 347.772

## **Совершенствование института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования**

**Иван Павлович Оленичев**

Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности, Москва,  
Россия

Ведущий юрист

olenichev.ip@gmail.com

*Аннотация.* В статье рассматриваются тенденции и пути развития нормативного регулирования института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Исследуются проблемы исчисления срока для подачи искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, использования с изменением отдельных элементов, неиспользования по международным регистрациям, действующим на территории Российской Федерации. Получены теоретические выводы и даны практические рекомендации по совершенствованию системы нормативного регулирования досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

*Ключевые слова:* товарный знак, исключительное право, неиспользование товарного знака, досрочное прекращение правовой охраны.

*Для цитирования:* Оленичев И.П. Совершенствование института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования // IP: теория и практика. 2024. № 1.

Original article

**Ivan P. Olenichev**

National Bureau of Intellectual Property Expertise, Moscow, Russia

Leading Lawyer

olenichev.ip@gmail.com

**Improving the institution of early termination of legal protection  
of a trademark due to its non-use**

**Abstract.** The article deals with the trends and development paths of regulatory regulation of the institution of early termination of legal protection of a trademark due to its non-use. The problems of calculating the period for filing a claim for early termination of legal protection of a trademark due to its non-use, use of a trademark with changes in its individual elements, non-use of trademarks under international registrations valid on the territory of the Russian Federation are explored. Theoretical conclusions were obtained and practical recommendations were given to improve the system of regulatory regulation of early termination of legal protection of a trademark due to its non-use.

**Key words:** trademark, exclusive right, non-use of a trademark, early termination of legal protection.

**For citation:** Olenichev I.P. Improving the institution of early termination of legal protection of a trademark due to its non-use // IP: theory and practice. 2024. № 1.

## **Введение**

Целью института досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования является стимулирование правообладателей к использованию зарегистрированных товарных знаков, «очищение» государственного реестра от неиспользуемых товарных знаков для возможного использования тождественных или сходных до степени смешения обозначений другими лицами, предоставления возможности снятия противопоставления товарных знаков при проведении экспертизы заявок на государственную регистрацию товарных знаков федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, пресечению недобросовестных действий правообладателей по предъявлению исковых требований о защите исключительных прав на фактически неиспользуемые ими товарные знаки.

## **Основное исследование**

Институт правовой охраны товарного знака регулирует отношения, в которых сталкиваются интересы трех групп лиц: с одной стороны, находится правообладатель; со второй стороны – все остальные участники гражданского оборота, способные использовать товарный знак в своей деятельности, то есть потенциальные нарушители исключительного права; с третьей стороны – потребители, для которых и нужны средства индивидуализации.

Для поддержания баланса интересов всех трех групп лиц функционирует механизм, обеспечивающий сохранение правовой охраны только фактически используемых товарных знаков.

Неиспользуемые товарные знаки содержатся в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – реестр; РФ), который наполняется все новыми и новыми обозначениями. С каждым новым товарным знаком становится труднее создать обозначение, которое не было бы сходно до степени смешения с ранее уже зарегистрированным. Словарь русского языка не бесконечен, как и количество словосочетаний, которое может быть сконструировано из словарных слов, в связи с чем использование нефантазийных словесных элементов, которые являются наиболее популярными для словесных товарных знаков, становится все более затруднительным. В связи с чем российские и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что государственному реестру необходим такой механизм, который позволил бы очищать его от «сухостоя» («deadwood») [1; 2, с. 119], – не используемых, то есть по своей сути «мертвых», но все еще охраняемых товарных знаков.

Отсутствие такого инструмента может привести к созданию условий, при которых субъекты предпринимательства, обладающие значительными финансовыми ресурсами, начали бы производить «захват» товарных знаков, регистрируя массу обозначений без намерения реального использования их в настоящее время, но с целью их возможного использования в будущем ради опережения конкурентов, рассматривая потенциальную возможность не только использовать обозначение самостоятельно, но и продать его третьим лицам.

В отношении доменных имен институт досрочного прекращения их регистрации вследствие неиспользования не предусмотрен, что привело к возникновению такого явления, как «киберсквоттинг»<sup>1</sup> и разработке сложных систем рассмотрения и разрешения споров, что явно недопустимо по отношению к товарным знакам, поскольку данный объект обладает существенно более высокой экономической значимостью для общества.

Некоторые лица и в настоящее время предпринимают попытки предъявления добросовестным предпринимателям претензий по поводу незаконного использования товарных знаков при том, что сами товарные знаки, исключительное право на которые защищается, их правообладателями не используются. Как правило, товарные знаки в таких случаях регистрируются не для цели их реального использования, то есть для индивидуализации с их помощью товаров, работ и услуг, а лишь для

---

<sup>1</sup> Киберсквоттинг (от англ. cyber – «виртуальный», squat – «захватывать») может быть определен как практика недобросовестной регистрации, приобретения и (или) использования доменных имен, идентичных или схожих с охраняемыми средствами индивидуализации или другими объектами интеллектуальной собственности, охраняемыми наименованиями и нематериальными благами (например, с именем физического лица) с целью получения материальной выгоды [2, с. 267].

взыскания компенсации с третьих лиц за использование этих товарных знаков. Такие лица в правоприменительной практике и научной дискуссии стали именоваться «патентными троллями» [3; 4; 5]. Их деятельность является недобросовестной и может быть квалифицирована как злоупотребление правом с целью причинить вред другим лицам. Возможность ответчиков по искам прекращать действие их товарных знаков из-за неиспользования зачастую позволяет пресекать действия «патентных троллей».

Следовательно, учитываются интересы неопределенного круга лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, которые имеют больше возможностей для успешной регистрации своих товарных знаков, меньше рисков нарушить чужие исключительные права, а также стать жертвой «патентных троллей».

Снижение количества действующих товарных знаков посредством досрочного прекращения их правовой охраны вследствие неиспользования позволит снизить нагрузку и на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, эксперты подведомственного учреждения которого потратят меньше времени на поиск противопоставляемых обозначений при проведении экспертизы заявленного обозначения по время рассмотрения заявок на регистрацию новых товарных знаков.

Потребители в результате очистки государственного реестра получают дополнительные гарантии того, что они смогут найти на полках магазинов уже зарекомендовавший себя товар, производитель которого будет стимулирован в продолжении использования товарного знака.

Интересы правообладателей на первый взгляд только ограничиваются возможностью досрочного прекращения правовой охраны их товарных знаков. Это создает риски, которые нужно учитывать и правообладателю, и лицу, желающему приобрести у него исключительное право [6]. Однако нельзя забывать, что предъявить требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может не любое, а только заинтересованное лицо. Кроме того, данный спор разрешается в судебном порядке и сопряжен с соответствующими организационными, материальными и прочими вопросами, усложняющими инициацию процедуры досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Потребность в существовании института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака относится не только к частным, но и к публичным интересам. Публичный интерес состоит в очищении реестра

товарных знаков от неиспользуемых обозначений, чтобы ими могли воспользоваться заинтересованные лица, что соответствует целям здоровой конкуренции [7].

Использование правообладателем товарного знака является условием сохранения исключительного права на него, однако обязанность использовать товарный знак после его государственной регистрации не закреплена в действующем российском законодательстве, несмотря на установленные Гражданским кодексом Российской Федерации<sup>2</sup> (далее – ГК РФ) последствия неиспользования, выражающиеся в возможности досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемого товарного знака, а также в выработанной правоприменительной практикой отказе в защите исключительного права на товарный знак, который фактически не используется.

Нормативное закрепление обязанности правообладателя использовать товарный знак в отношении товаров и (или) услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, позволит обеспечить надлежащее правовое регулирование общественных отношений в данной сфере, поскольку применение меры ответственности в форме прекращения исключительного права или ограничения права на его защиту представляется недопустимым без установленной законом соответствующей обязанности правообладателя по использованию товарного знака. Именно нарушение правообладателем закрепленной в законе гражданско-правовой обязанности использовать товарный знак должно влечь за собой наступление установленных законом последствий, а не возможность применения последствий должна создавать соответствующую обязанность правообладателя, учитывая, что данный подход в большей степени согласуется с положениями п. «С» ст. 5 Парижской конвенции<sup>3</sup>, чем реализованный в настоящее время в ГК РФ.

В связи с этим предлагается дополнить ст. 1484 ГК РФ нормой об обязанности правообладателя использовать товарный знак, добавив в нее п. 4 следующего содержания:

*«4. Правообладатель обязан использовать товарный знак в отношении товаров, работ или услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Последствия неиспользования товарного знака устанавливаются настоящим Кодексом».*

---

<sup>2</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Российская газета. № 289. 22.12.2006.

<sup>3</sup> Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883): Международные договоры и соглашения в области охраны интеллектуальной собственности. Изд. 3-е, дополненное. – М., 2001.

Важно отметить, что дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования требуют соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора, что корреспондирует ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации<sup>4</sup> (далее – АПК РФ).

На основании п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованное лицо перед подачей искового заявления в Суд по интеллектуальным правам обязано направить правообладателю товарного знака предложение обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в государственном реестре или в соответствующем международном реестре (в отношении товарных знаков, правовая охрана которых действует на территории РФ в силу международного договора).

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. Таким образом, в первые три года товарный знак защищен от прекращения его правовой охраны вне зависимости от использования правообладателем. Данный срок представляется разумным, поскольку по очевидным причинам правообладатель должен иметь время на подготовку к реализации товара.

Уникальность досудебного порядка урегулирования спора по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования состоит в увеличенном сроке для направления ответа на предложение заинтересованного лица и в ограничении времени на подачу искового заявления в суд при отказе от добровольного удовлетворения требований или неполучении ответа.

Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ, заинтересованное лицо должно обратиться в суд в 30-дневный срок по истечении двух месяцев с даты направления предложения, заинтересованного лица правообладателю, если последний за этот срок не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на него.

---

<sup>4</sup> Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. № 137. 27.07.2002.

Таким образом, после получения предложения от заинтересованного лица у правообладателя есть три варианта действий: отказаться от права на товарный знак, подав соответствующее заявление в Роспатент (либо сократить перечень товаров и услуг, в отношении которых сохраняется правовая охрана товарного знака, если заинтересованное лицо просит прекратить правовую охрану лишь в отношении части товаров и (или) услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак), произвести отчуждение исключительного права заинтересованному лицу, либо не осуществлять никаких действий, проигнорировав предложение заинтересованного лица. На принятие решения и совершение указанных действий отводится два месяца с даты направления предложения.

Срок на подачу иска ограничен законодателем и составляет 30 дней с истечения двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица. Пропуск данного срока лишает заинтересованное лицо права на подачу иска без повторного соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Такое ограничение обосновывается балансом интересов сторон.

Установленный срок на предъявление иска представляется достаточным в отношении российских правообладателей, тем более с учетом подготовительных работ, которые проводятся до направления предложения заинтересованного лица и на протяжении двух месяцев после его направления.

Вместе с тем, в случае если обладателем исключительного права на товарный знак является иностранное физическое или юридическое лицо, действующее законодательство устанавливает необходимость получения заинтересованным лицом до подачи иска в суд дополнительных документов. Так, в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом»<sup>5</sup>, указано, что из взаимосвязанных положений п. 9 ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 253, ч. 3 ст. 254 АПК РФ следует, что в случае, когда истцом или ответчиком является иностранное лицо, к исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий нахождение лица под юрисдикцией иностранного государства, его организационно-правовую форму, правоспособность и содержащий сведения о том, кто от имени юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятия гражданских

---

<sup>5</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» // Российская газета. № 144. 04.07.2017.

обязанностей (например, выписка из торгового реестра страны происхождения).

Получение данного документа в некоторых случаях достаточно затруднительно, особенно учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, что приводит к тому, что заинтересованные лица не успевают своевременно получить выписку из торгового реестра зарубежного государства и вынуждены подавать исковое заявление заведомо без данного документа, что ожидаемо приводит к оставлению иска без движения, а в ряде случаев данные лица вынуждены обращаться в суд с ходатайствами о продлении срока для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения.

С учетом необходимости получения дополнительных документов в связи с участием иностранного элемента представляется целесообразным установить, что исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории РФ товарного знака по международной регистрации может быть подано в 60-дневный срок со дня истечения двухмесячного срока с даты получения ответа правообладателя, а при его отсутствии – со дня направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

В п. 1 ст. 1486 ГК РФ закреплено, что новое предложение может быть направлено заинтересованным лицом правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления.

Вместе с тем суды учитывают и интересы заявителя, который в некоторых случаях может пропустить срок подачи иска в разумных и незначительных пределах либо допустить ошибки в документах или в подсчете срока на подачу иска.

Так, в рамках дела № СИП-416/2020 Суд по интеллектуальным правам посчитал незначительным нарушением, не влекущим правовых последствий в виде отказа в принятии искового заявления, повторную отправку предложения заинтересованного лица спустя всего 3 дня после направления предыдущего, несмотря на то, что при отсчете срока на подачу иска с даты отправки первого предложения он был уже пропущен<sup>6</sup>.

Из обстоятельств дела следует, что 18.02.2020 правообладателю были направлены документы, которые представляли собой черновики и были ошибочно направлены сотрудником истца. Истец осуществил попытку отозвать в почтовой организации отправленную корреспонденцию, однако она все равно была доставлена получателю. 21 февраля 2020 г. было

---

<sup>6</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2020 по делу № СИП-416/2020 // Электронное правосудие. Карточка арбитражных дел. – URL: [https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ad0611df-861f-48ad-9592-ccf978b6d83c/16ad3116-60c0-4562-9873-86966726a4fa/SIP-416-2020\\_20201207\\_Reshenija\\_i\\_postanovlenija.pdf](https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ad0611df-861f-48ad-9592-ccf978b6d83c/16ad3116-60c0-4562-9873-86966726a4fa/SIP-416-2020_20201207_Reshenija_i_postanovlenija.pdf) (дата обращения: 24.01.2024).

направлено корректное предложение заинтересованного лица, и именно от этой даты истец начал отсчет срока на досудебное урегулирование спора и подачу иска. Ответчик заявил о пропуске срока подачи иска, однако суд отклонил данные возражения.

Суд указал со ссылкой на п. I Рекомендации № R (86) 12 Комитета министров Совета Европы «О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды», что обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем<sup>7</sup>.

Разрешение спора в досудебном порядке без вмешательства судебных органов позволяет снизить взаимные расходы сторон, минимизировать негативные правовые последствия для обеих, правовые, материальные, организационные и иные риски, обеспечивает стабильность гражданского оборота. Суд также отметил, что разрешение спора мирным путем содействует становлению и развитию партнерских деловых отношений, что соответствует положениям п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»<sup>8</sup>.

Требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть рассмотрено в судебном порядке только в случае, если досудебный порядок оказался неэффективным. Причем неэффективность презюмируется, если правообладателем не удовлетворено предложение отказаться от права на товарный знак либо не заключен договор отчуждения исключительного права.

Суд по интеллектуальным правам неоднократно отмечал, что возможные отдельные дефекты направления предложения заинтересованного лица не могут свидетельствовать о несоблюдении обязательного досудебного порядка разрешения спора при доказанности фактического получения такого предложения правообладателем, так как в этом случае достигается цель направления предложения от заинтересованного лица: правообладатель узнает о наличии спора и при готовности может его разрешить мирным путем. Цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Рекомендация № R (86) 12 Комитета министров Совета Европы «О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды» (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров) // Совет Европы и Россия: Сборник документов. – М.: Юридическая литература, 2004. С. 684–686.

<sup>8</sup> Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 9, сентябрь.

<sup>9</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2020 по делу № СИП-63/2020 // Электронное правосудие. Картоoteca арбитражных дел. – URL: <https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1e746747-b8e2-4c79->

Действительно, стороны имеют возможность и достаточный срок для разрешения вопроса без предъявления иска в суд. Тридцатидневный срок на подачу иска уже не считается сроком для мирного урегулирования спора, он предоставляется истцу для реализации намерения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Правообладатель, получивший предложение от заинтересованного лица и знавший о наличии спора и рисках утраты исключительного права на товарный знак, а также о возможных связанных с этим материальных издержках, имел достаточно возможностей для предотвращения наступления указанных рисков. Следовательно, нет необходимости предоставлять ему дополнительный двухмесячный срок для рассмотрения предложения заинтересованного лица и обязывать истца направлять новое предложение.

Вместе с тем, при незначительном пропуске срока для подачи иска и уважительных на то причин, представляется обоснованным подход суда к определению наличия возможности принятия и удовлетворения искового заявления при наличии дефектов направления предложения заинтересованного лица, поскольку оставление искового заявления без рассмотрения по несущественным причинам ввиду формального несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора приведет к нарушению прав заинтересованного лица, поскольку способно затянуть рассмотрение дела, и «смещению» трехлетнего периода, за который правообладатель должен будет доказать факт использования спорного товарного знака.

Однако установленная ст. 1486 ГК РФ обязанность заинтересованного лица перед подачей в суд искового заявления ожидать два месяца со дня направления его предложения даже в случае получения от правообладателя товарного знака отказа в добровольном удовлетворении требований не соответствует целям досудебного порядка урегулирования спора. Соблюдение двухмесячного срока в данном случае становится формальностью, барьером для обращения в суд, а не обеспечением реальной возможности сторонам решить спор в досудебном порядке путем переговоров.

В связи с этим предложено исчислять месячный срок для подачи искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования с даты получения заинтересованным

лицом ответа правообладателя на соответствующее предложение, а при отсутствии ответа – с даты истечения двухмесячного срока с даты направления предложения заинтересованного лица.

Для реализации предлагается внести изменения в абз. 4 п. 1 ст. 1486 ГК РФ, предусмотрев исчисление срока для подачи искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования с даты получения заинтересованным лицом ответа правообладателя на соответствующее предложение заинтересованного лица, а при отсутствии ответа – с даты истечения двухмесячного срока с даты направления предложения заинтересованного лица, изложив норму в следующей редакции:

*«Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок со дня получения ответа правообладателя, а при отсутствии ответа – по истечении двух месяцев с даты направления предложения заинтересованного лица вправе обратиться в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования».*

Действующее правовое регулирование возможности использования товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, в смысле, придаваемом ему правоприменительной практикой, является формалистическим и не отвечает интересам ни общества, ни правообладателей, поскольку допускает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в случае его использования правообладателем с корректировкой алфавита, добавлением или удалением отдельных (в том числе неохраямых) элементов, даже при сохранении узнаваемости товарного знака, в связи с чем использованием товарного знака для целей применения ст. 1486 ГК РФ предложено признавать использование товарного знака с изменением отдельных элементов при сохранении его узнаваемости.

Нельзя не отметить, что товарный знак, индивидуализирующий товар, является важным маркетинговым инструментом и может претерпевать изменения во время использования, поскольку логотипы даже крупнейших компаний не остаются неизменными столетия.

Так, например, с 1992-го по 2009 г. активно менялась форма одного из самых узнаваемых товарных знаков операционных систем – обозначения,

используемого корпорацией Microsoft для индивидуализации операционной системы Windows – при сохранении его основных элементов.

Несмотря на узнаваемую фигуру извивающегося прямоугольного флажка с четырьмя равными секторами красного, зеленого, синего, желтого цветов, его отдельные элементы, а значит, и сам логотип, претерпевали изменения. Однако потребители легко ассоциировали новое обозначение с тем же правообладателем и выпускаемым им продуктом.

При этом правообладатели не всегда учитывают, что использование товарного знака с изменением его отдельных элементов может привести к тому, что это не будет считаться использованием товарного знака при рассмотрении спора о досрочном прекращении его правовой охраны в Суде по интеллектуальным правам.

Безусловно, оговорка о допустимости изменения отдельных элементов важна для правоприменения и успешного функционирования института досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования. Однако существует опасность чересчур формального подхода к определению существенности изменений отдельных элементов.

Так, например, в деле № СИП-745/2021 Суд по интеллектуальным правам рассматривал спор о досрочном прекращении правовой охраны выполненного стандартным шрифтом словесного товарного знака «ГОРЫНЫЧ» по свидетельству Российской Федерации № 217820 в отношении товаров 32-го и 33-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В подтверждение факта использования товарного знака правообладатель представил доказательства, подтверждающие реализацию товаров с размещенным на них обозначением «GORYNYCH».

Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дело в качестве суда первой инстанции, в решении от 15.10.2021 сделал вывод о том, что использование на товаре обозначения «GORYNYCH» не меняет существо спорного товарного знака и не ограничивает его правовую охрану, поскольку использованное обозначение фонетически и семантически тождественно спорному товарному знаку и отличается от него лишь транскрипцией, при этом прочтение словесного элемента «GORYNYCH» не составляет затруднений для абсолютного большинства потребителей, а само обозначение выполнено на фоне изобразительного элемента – общеизвестного сказочного персонажа «Змей Горыныч», дублирующего семантический смысл словесного элемента<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2021 по делу № СИП-745/2021 // Электронное правосудие. Картотека арбитражных дел. – URL: <https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/21268e3c>

Однако президиум Суда по интеллектуальным правам, рассматривая кассационную жалобу истца на решение суда первой инстанции, признал данный подход неправомерным, указав, что изменение вида алфавита, изменение словесного элемента, добавление или изменение изобразительных и даже неохраняемых элементов является использованием товарного знака в значительно измененном виде, то есть в виде, который меняет его существо, в связи с чем не может быть признано использованием товарного знака в смысле ст. 1486 ГК РФ<sup>11</sup>. Подробнее этот вывод рассмотрен в статье Журнала Суда по интеллектуальным правам «Использование обозначения на другом языке не поможет сохранить права на товарный знак» [8].

Аналогичное постановление президиум Суда по интеллектуальным правам вынес и по делу о досрочном прекращении по причине неиспользования товарного знака «EVOLUTION» по свидетельству Российской Федерации № 552343, посчитав, что его использование в транслитерации на русский язык «ЭВОЛЮШН» изменением существа товарного знака<sup>12</sup>. Сведения о данном постановлении также были опубликованы в [9].

Подход, согласно которому отказ в признании товарного знака использованным только лишь по формальной причине выполнения товарного знака с помощью букв алфавита другого языка посредством его транслитерации, добавления или удаления неохраняемого элемента без учета восприятия данных изменений потребителями является излишне формалистическим и не отвечающим интересам ни общества, ни правообладателей.

Так, например, транслитерация обозначения «Мама» буквами латинского алфавита будет иметь написание «Mama». Данное написание, согласно практике президиума Суда по интеллектуальным правам, должно быть признано использованием товарного знака в значительно измененном виде, что не позволит сохранить его правовую охрану, несмотря на то, что российские потребители ассоциируют между собой слова «Мама» и «Mama».

В качестве реального примера можно привести изменение 29.08.2022 написания названия видеосервиса «ivi» на кириллическое – «ивив» [10].

---

28af-40d6-8c8d-e94bf9de3e9b/766cc1d6-324e-4643-9511-24216a8974e1/SIP-745-2021\_20211015\_Reshenija\_i\_postanovlenija.pdf (дата обращения: 24.01.2024).

<sup>11</sup> Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022 по делу № СИП-745/2021 // Электронное правосудие. Картоoteca арбитражных дел. – URL: [https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/21268e3c-28af-40d6-8c8d-e94bf9de3e9b/df2286a2-ebbс-4700-9846-0544c0802c02/SIP-745-2021\\_20220214\\_Reshenija\\_i\\_postanovlenija.pdf](https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/21268e3c-28af-40d6-8c8d-e94bf9de3e9b/df2286a2-ebbс-4700-9846-0544c0802c02/SIP-745-2021_20220214_Reshenija_i_postanovlenija.pdf) (дата обращения: 24.01.2024).

<sup>12</sup> Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2022 по делу № СИП-1092/2020 // Электронное правосудие. Картоoteca арбитражных дел. – URL: [https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/02520d89-4525-45a6-9467-0fa4590596e3/64b4612e-766b-487a-a8dc-eff1e04d5f8d/SIP-1092-2020\\_20220207\\_Reshenija\\_i\\_postanovlenija.pdf](https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/02520d89-4525-45a6-9467-0fa4590596e3/64b4612e-766b-487a-a8dc-eff1e04d5f8d/SIP-1092-2020_20220207_Reshenija_i_postanovlenija.pdf) (дата обращения: 24.01.2024).

Ребрендинг затронул и графическую часть товарного знака, но примечательно, что название было изменено лишь способом транслитерации. Представляется, что узнаваемость товарного знака сохранилась, несмотря на внесенные изменения.

Перевод товарного знака на другой язык также автоматически не влечет за собой утрату его узнаваемости.

Так, имя известного сказочного персонажа «Змей Горыныч», речь о котором шла выше, в переводе на белорусский язык имеет написание «Змей Гарыныч» [11], что явным образом позволяет сохранить узнаваемость у потребителей, в связи с чем сам по себе перевод словесного элемента не может признаваться достаточным основанием для вывода о неиспользовании товарного знака.

Не менее странным видится подход к изменению, добавлению или удалению неохраняемых элементов. Неохраняемые элементы характеризуют или прямо описывают товары, услуги, сферу деятельности, самого производителя или место производства товаров, в силу чего должны быть свободными для использования различными лицам, то есть не имеют различительной способности и не позволяют индивидуализировать товары и (или услуги).

В связи с этим добавление, изменение или удаление неохраняемых элементов само по себе далеко не во всех случаях способно привести к изменению существа товарного знака.

Прекращение по формальным основаниям правовой охраны товарного знака, активно используемого правообладателем с внесением каких-либо изменений, но при сохранении его узнаваемости может привести к двум неблагоприятным последствиям:

– если правовая охрана товарного знака ответчика прекращается, и истец впоследствии регистрирует тождественный или сходный до степени смешения товарный знак на свое имя или начинает использование обозначения без регистрации, то потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товара и (или) лица, оказывающего услуги, так как будут полагать, что данный товар выпускает (а равно оказывает услуги) предыдущий правообладатель или лица под его контролем;

– если правовая охрана товарного знака ответчика прекращается, но истец впоследствии не регистрирует тождественный или сходный до степени смешения товарный знак на свое имя или не начинает использование обозначения без регистрации, то целью предъявления иска о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака было лишь намерение причинить вред предыдущему правообладателю.

В литературе встречается мнение, что меняющими суть товарного знака должны признаваться вариации знака, которые изменяют его различительную способность [12; 13], однако внесение изменений в товарный знак далеко не во всех случаях приводит к изменению (снижению либо увеличению) его различительной способности. Например, замена единственного охраняемого словесного элемента на другой может не привести к снижению различительной способности (как характеристики знака), но вполне вероятно приведет к потере узнаваемости товарного знака у потребителей.

В связи с этим представляется, что важнейшее значение для решения вопроса о том, являются ли изменения отдельных элементов товарного знака меняющими его суть для целей установления использования обозначения при рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны вследствие неиспользования, имеет сохранение узнаваемости измененного товарного знака, а не просто формальное наличие каких-либо изменений.

Однако действующее правовое регулирование возможности использования товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим сути обозначения и не ограничивающим его охрану в смысле правоприменительной практики, является формалистическим и не отвечает интересам ни общества, ни правообладателей, поскольку допускает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в случае его использования правообладателем с корректировкой алфавита, добавлением или удалением отдельных (в том числе, неохраняемых) элементов даже при сохранении узнаваемости обозначения. В связи с этим для целей применения ст. 1486 ГК РФ предлагается признавать использование товарного знака с изменением отдельных элементов при сохранении его узнаваемости.

### **Заключение**

Несмотря на то, что частью четвертой ГК РФ закреплены основные принципы нормативного регулирования сферы досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, в научной и учебной литературе до сих пор не наблюдается единства взглядов исследователей на этот институт, а имеющиеся пробелы в праве порождают противоречивые подходы к решению одинаковых проблем. Продолжается дискуссия как об отдельных элементах, так и об общих принципах нормативного регулирования сферы интеллектуальной собственности.

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов и практических рекомендаций, имеющих существенное значение для цивилистической науки и правоприменительной практики.

Предлагается внести изменения в п. 2 ст. 1486 ГК РФ, указав, что использованием товарного знака для целей данной статьи будет являться его использование с изменением отдельных элементов при сохранении его узнаваемости, изложив п. 2 ст. 1486 ГК РФ в следующей редакции:

*«2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, при сохранении узнаваемости товарного знака».*

Также выявлена правовая неопределенность в установлении даты отсчета трехлетнего периода неиспользования товарных знаков по международным регистрациям, действующим на территории РФ, для целей рассмотрения дел о досрочном прекращении правовой охраны вследствие их неиспользования правообладателем, особенно в случае отсутствия уведомления о предоставлении международному товарному знаку правовой охраны на территории РФ.

Срок, по истечении которого может быть инициирована процедура досрочного прекращения охраны, имеет принципиальное значение для всего института. В п. 13 Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 № СП-23/20 указано, что «предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования до истечения трехлетнего срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования, что не препятствует истцу обратиться в суд с аналогичным требованием по истечении этого срока».

Поэтому отсутствие нормативного регулирования порядка определения данного срока нарушает стабильность и предсказуемость функционирования всего института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, тем более учитывая связь использования товарного знака и сохранения исключительного права на него.

Более того, в действующей редакции ст. 1486 ГК РФ вовсе прямо не предусмотрена возможность досрочного прекращения правовой охраны на территории РФ товарных знаков по международным регистрациям и не устанавливаются особенности рассмотрения данной категории дел, что отчасти компенсируется судебной практикой и разъяснениями высших судебных инстанций, но не устраняет необходимость нормативного регулирования данных правоотношений.

В целях гармонизации подхода к определению срока, столь значимого для всего института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, следует унифицировать подходы, относящиеся ко всем возможным случаям предоставления правовой охраны товарному знаку по международной процедуре и привести их в максимальное соответствие с практикой, применяемой к российским товарным знакам, зарегистрированным по национальной процедуре, тем более учитывая необходимость применения принципа национального режима.

Представляется целесообразным внести изменения в ст. 1486 ГК РФ, нормативно закрепив возможность досрочного прекращения правовой охраны на территории РФ товарных знаков по международным регистрациям, при этом предусмотрев начало отсчета трехлетнего периода неиспользования товарного знака с даты, указанной в уведомлении федерального органа исполнительной власти о предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку по международной регистрации, а при его отсутствии – с даты истечения предусмотренного международным договором срока на уведомление о предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку по международной регистрации, а также установив, что исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации на территории РФ может быть подано в 60-дневный срок со дня получения ответа правообладателя, а при отсутствии ответа – по истечении двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица, добавив в указанную статью пункт 1.1 в следующей редакции:

*«1.1. Правовая охрана товарных знаков по международным регистрациям, действующая в силу международных договоров Российской*

*Федерации, подлежит прекращению на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящей статьей, в случае неиспользования такого товарного знака непрерывно в течение трех лет с даты, указанной в уведомлении федерального органа исполнительной власти о предоставлении товарному знаку по международной регистрации правовой охраны на территории Российской Федерации, а при его отсутствии – со дня истечения предусмотренного международным договором срока на уведомление о предоставлении товарному знаку по международной регистрации правовой охраны на территории Российской Федерации.*

*Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, правообладателем которого является иностранное лицо, может быть подано в 60-дневный срок со дня получения ответа правообладателя, а при отсутствии ответа – по истечении двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица».*

### **Список литературы**

1. Taylor Richard J. Loss of trademark rights trough nonuse: a comparative worldwide analysis // Trademark Reporter. 1990. Vol. 80. P. 200.

2. Право интеллектуальной собственности. Т. 3 Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2018.

3. Патентному троллю отказали в иске // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – URL: <http://ipcmagazine.ru/news/5350-news3999> (дата обращения: 24.01.2024).

4. Патентные тролли: понятие, механизмы борьбы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – URL: <http://ipcmagazine.ru/yaa/patent-trolls-concept-fight-mechanisms> (дата обращения: 24.01.2024).

5. Известный «патентный тролль» проиграл суд // Вестник Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности. URL: <https://national-expertise.ru/blog/ibatullin-tehnologiya/> (дата обращения: 24.01.2024).

6. Хусаинов Р.И. Проведение IP Due Diligence для стартапов. Интеллектуальные права в цифровую эпоху: избранные аспекты: коллективная монография. Вып. 19. / рук. и науч. ред. д.ю.н. М. А. Рожкова; вступ. ст.: В. А. Корнеев. – М.: ГАУГН Пресс, 2023. С. 362–370.

7. Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2018. С. 193.

8. Использование обозначения на другом языке не поможет сохранить права на товарный знак // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – URL: <http://ipcmagazine.ru/news/6186-news4741> (дата обращения: 24.01.2024).

9. Написание товарного знака в кириллице вместо латиницы не подтверждает его использование // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – URL: <http://ipcmagazine.ru/news/6192-news4745> (дата обращения: 24.01.2024).

10. Ivi запустит мобильную подписку, как у Netflix // Сетевое издание «Ведомости». – URL: <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/09/01/938610-ivi-zapustit-mobilnuyu-podpisku> (дата обращения: 24.01.2024).

11. Русско-белорусский словарь // Интернет-портал «Словари и энциклопедии на «Академике». – URL: <https://translate.academic.ru/змея%20Горыныч/ru/be/> (дата обращения: 24.01.2024).

12. Зуйков С.А. Оценка использования измененных товарных знаков в делах о досрочном прекращении их правовой охраны // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2022. № 4 (38). С. 131.

13. Зуйков С.А. Доказывание заинтересованности в досрочном прекращении охраны товарного знака наличием спора между сторонами иска // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2022. № 4. С. 36–43.

## References

1. Taylor Richard J. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis. *Trademark Reporter*. 1990. Vol. 80. P. 200.

2. Intellectual property law. Vol. 3 Means of individualization: Textbook / Under the general editorship of Doctor of Law, prof. L.A. Novoselova. – Moscow: Statute Publ., 2018. (in Russ.).

3. Patent troll was denied a claim. *Zhurnal Suda po intellektual'nyim pravam* = *Journal of the Intellectual Property Rights Court*. URL: <http://ipcmagazine.ru/news/5350-news3999> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

4. Patent trolls: the concept, mechanisms of struggle. *Zhurnal Suda po intellektual'nyim pravam* = *Journal of the Intellectual Property Rights Court*. URL: <http://ipcmagazine.ru/yaa/patent-trolls-concept-fight-mechanisms> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

5. The famous "patent troll" lost the court. *Vestnik Natsional'nogo byuro ekspertizy intellektual'noy sobstvennosti* = *Bulletin of the National Bureau of Intellectual Property Expertise*. URL: <https://national-expertise.ru/blog/ibatullin-tehnologiya/> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

6. Khusainov R.I. *Conducting IP Due Diligence for startups*. Intellectual rights in the digital age: selected aspects: a collective monograph. Issue 19 / supervisor and scientific editor, Doctor of Law M.A. Rozhkova; introductory article: V.A. Korneev. Moscow: *GAUGN Press Publ.*, 2023. P. 362–370 (in Russ.).

7. Intellectual property law. Vol. 3 Means of individualization: Textbook / Under the general editorship of Doctor of Law, prof. L.A. Novoselova. Moscow: *Statute Publ.*, 2018. P. 193 (in Russ.).

8. Using a designation in another language will not help to preserve trademark rights. *Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam* = *Journal of the Intellectual Property Rights Court*. URL: <http://ipcmagazine.ru/news/6186-news4741> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

9. Writing a trademark in Cyrillic instead of Latin does not confirm its use. *Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam* = *Journal of the Intellectual Property Rights Court*. URL: <http://ipcmagazine.ru/news/6192-news4745> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

10. Ivi will Launch Mobile Subscription like Netflix. *Online edition Vedomosti*. URL: <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/09/01/938610-ivi-zapustit-mobilnuyu-podpisku> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

11. Russian-Belarusian dictionary. *Internet-portal Dictionaries and encyclopedias on Akademik*. URL: <https://translate.academic.ru/змея%20Горыныч/ru/be/> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

12. Zuikov S.A. Evaluation of the use of modified trademarks in cases of early termination of their legal protection. *Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam* = *Journal of the Court of Intellectual Property Rights*. 2022. № 4 (38). P. 131 (in Russ.).

13. Zuikov S.A. Proving interest in early termination of trademark protection by the existence of a dispute between the parties to the claim. *Kopirayt (vestnik Akademii intellektual'noy sobstvennosti)* = *Copyright (Bulletin of the Academy of Intellectual Property)*. 2022. № 4. Pp. 36–43.

Статья поступила 07.03.2024, принята к публикации 19.03.2024

© Оленичев И.П.