

Научная статья

347.772

**Исключительное право на товарный знак: теория, практика и
рекомендации**

Владислав Владимирович Еремин

Российская государственная академия интеллектуальной
собственности, Москва, Россия

Магистрант

eryomin.vladik@yandex.ru

<https://orcid.org/0009-0008-6056-7304>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с возникновением, продлением и прекращением исключительного права на товарный знак, включая судебную практику.

Ключевые слова: товарный знак, исключительное право, использование, распоряжение, продление, правообладатель.

Для цитирования: Еремин В.В. Исключительное право на товарный знак. Теория, практика и рекомендации // IP. Теория и практика. 2023. № 2.

Original article

Exclusive right to a trademark: theory, practice and recommendations

Vladislav V. Eremin

Russian State Academy of intellectual property, Moscow, Russia,

Master student

eryomin.vladik@yandex.ru

<https://orcid.org/0009-0008-6056-7304>

Abstract. The article deals with issues related to the emergence, extension and termination of the exclusive right to a trademark, including judicial practice.

Key words: Trademark, exclusive right, use, disposal, extension, copyright holder.

For citation: Exclusive right to a trademark. Theory, practice and recommendations // IP: theory and practice. 2023. № 2.

Введение

В современном мире в условиях конкурентной борьбы за рынки сбыта ключевыми активами компании становятся результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Внедряя все более новые стратегические приемы для контроля и управления объектами интеллектуальной собственности, компании могут не только повысить узнаваемость собственной продукции, но и увеличить свою стоимость за счет доли нематериальных активов. Именно этим объясняется повышенное внимание производителей к средствам индивидуализации.

На сегодняшний день их значимость существенно возрастает. Так, статистические данные подтверждают тот факт, что количество заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания растет [1]. Например, соотношение поданных заявлений на регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) в 2022 г. к 2018 г. составляет 147,3% [1].

С увеличением количества регистраций как обозначений, так и распоряжений исключительным правом в отношении товарных знаков, параллельно растет и объем споров, которые с ними связаны [1]. Положительная тенденция развития института товарных знаков и действий, связанных с ними, приводит также к росту запросов дополнительных или откорректированных документов, необходимых для продолжения делопроизводства со стороны экспертов Роспатента.

Методы

Теоретические положения и выводы исследования основаны на общенаучных и специальных методологических подходах: системном, экспертном, логическом анализе, контент-анализе научной литературы.

Основное исследование

Исключительное право на товарный знак определено через три главных правомочия и раскрывается в статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)¹.

Сначала раскрывается правомочие использования товарного знака, которое представляет собой следующее: в случае получения правовой охраны обозначения, у лица, зарегистрировавшего на свое имя такой товарный знак, возникает исключительное право использования любым, но не противоречащим закону, способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации тех товаров, работ или услуг, в отношении которых он зарегистрирован.

В п. 1 ст. 1484 ГК РФ за правообладателем товарного знака закрепляется возможность распоряжения исключительным правом.

Также в п. 3 ст. 1484 ГК РФ рассмотрено правомочие на запрет использования права.

В соответствии со ст. 2 Административного регламента [2] имеют право подать заявление на регистрацию товарного знака юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Исходя из этого, данные субъекты могут обладать исключительным правом на товарный знак. При этом необходимо отметить, что 29.06.2023 вступят в силу поправки к ГК РФ, а именно, в п. 1 ст. 1492 «Заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем)»: изменится слово «индивидуальный предприниматель» на «гражданин», что означает появление возможности получать правовую охрану на товарный знак физическому лицу. Как только знак регистрируется, у заявителя возникает исключительное право на

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

товарный знак, срок действия которого начинается с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака и заканчивается через 10 лет.

По окончании срока действия исключительного права на товарный знак, а именно в последний год действия этого права, у правообладателя есть возможность подать заявление о его продлении в Роспатент.

Осуществлять продление срока действия исключительного права можно каждые 10 лет, при этом количество раз не ограничено. Зачастую организация, индивидуальный предприниматель или их представитель не укладываются в последний год с подачей заявления по различным причинам, в таком случае законодательством предусмотрена возможность подачи ходатайства о предоставлении шестимесячного срока для возможности подать заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

Стоит отметить некоторые особенности сложившейся практики относительно рассмотрения вышеуказанных заявлений/ходатайств. Для того чтобы заявитель смог продлить срок действия исключительного права, ему необходимо обратить внимание на соответствие актуальных данных о правообладателе сведениям, содержащимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Если сведения будут различаться, то это станет препятствием для осуществления продления срока действия исключительных прав на товарный знак и повлечет за собой направление запроса от Роспатента с требованием урегулировать ситуацию. В соответствии со ст. 1232 ГК РФ, важно отметить, что лицо, обладающее правами на товарный знак обязано в регламентированном порядке уведомлять Роспатент об изменении своих сведений, имени/наименования, адреса для переписки, места жительства/места нахождения, в противном случае риск неблагоприятных последствий несет обладатель исключительного права.

Исключительное право на товарный знак прекращается не только по причине истечения десятилетнего срока действия, но и по другим

основаниям, указанным в ст. 1514 ГК РФ. Можно выделить следующие основания:

- решение суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;

- решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя;

- отказ правообладателя от права на товарный знак;

- решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление как индивидуализирующее товары определенного вида;

- решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением права использования соответствующих географического указания или наименования места происхождения товара.

Важно обозначить, что любое заинтересованное лицо, на чей взгляд какой-либо правообладатель не использует товарный знак для ряда зарегистрированных на него товаров или услуг, имеет право прекратить досрочно охрану товарного знака посредством обращения в суд. Также необходимо отметить условия для осуществления такого действия. Для начала необходимо направить предложение в адрес правообладателя с просьбой отказаться от товарного знака или заключить договор об отчуждении, но не ранее чем через три года после государственной регистрации. Если обладатель исключительного права на товарный знак не предпринял ничего из вышеуказанного, лицо может обратиться в суд, и как только решение суда вступит в силу, охрана на товарный знак будет прекращена.

Также стоит отметить, что есть «более простая» процедура прекращения правовой охраны товарного знака. Решение принимается Роспатентом, но только в случае, если правообладатель прекратил свою деятельность как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Зачастую организации регистрируют для своей деятельности не только один товарный знак, но и более, такое количество законодательно неограниченно. Например, на имя правообладателя ПАО «Сбербанк» зарегистрировано более 300 товарных знаков [3]². Однако большое количество обозначений, получивших правовую охрану, увеличивает и возможность упустить из виду тот или иной товарный знак и «потерять» его ввиду трехлетнего неиспользования.

Так, судебным решением по делу № СИП-939/2020³ была прекращена досрочно правовая охрана товарного знака по государственной регистрации № 577058 общества «Пегас Медикал». Заинтересованным лицом в деле оказался конкурент, общество «ПегасМед», для которого вышеуказанный товарный знак был препятствием для регистрации своего обозначения. Общество «ПегасМед» обратило внимание на неиспользование товарного знака на протяжении 3 лет, ответчик не смог предоставить подтверждения использования своего обозначения, ввиду чего заявление было удовлетворено. После этого истец продолжил регистрацию своего обозначения. По сведениям, полученным из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания Федерального института промышленной собственности, товарный знак № 803091 со словесным элементом «pegas med» зарегистрирован и действует до 24.10.2029 [4].

Существование такой практики свидетельствует о необходимости использования в организациях систем для контроля статусов своих товарных

² Сведения о зарегистрированных торговых марках правообладателя СБЕРБАНК РОССИИ. [Электронный ресурс] URL: <https://companies.rbc.ru/trademark/710759/sber/?ysclid=lh86vzvmsk156159015>.

³ Решение Суда по интеллектуальной собственности Российской Федерации от 27.01.2021 по делу № СИП-939/2020 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф.

знаков. При этом такая система должна включать в себя не только использование/неиспользование того или иного товарного знака, но другие аспекты. Например, отслеживание срока действия исключительного права на товарный знак, как уже говорилось, пропуск сроков для подачи заявления о продлении исключительного права и, в случае необходимости, ходатайства о предоставлении дополнительных шести месяцев может также повлечь за собой «потерю» своего обозначения.

Соблюдение сроков является обязательным аспектом для обладателей исключительного права. Судебная практика показывает, что можно продлить срок действия исключительного права на недействующий по решению Роспатента товарный знак, но только при условии соблюдения сроков. Рассмотрим судебные решения Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) по делам №№ СИП-266/2022⁴ и СИП-301/2020⁵, касающиеся срока действия исключительного права на товарный знак «ФОНТАНКА» № 229566.

Уведомлением от 20.11.2019 Роспатентом отказано в государственной регистрации отчуждения по договору исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 229566.

Немного позднее, 25.11.2019, Роспатент вынес в отношении вышеуказанного товарного знака решение о досрочном прекращении правовой охраны, мотивированное тем, что 17.09.2012 ООО «Стаэр», являющееся правообладателем, прекратило свою деятельность согласно представленной в материалы дела выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

⁴ Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2022 по делу № СИП-266/2022 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф.

⁵ Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.07.2022 по делу № СИП-301/2020 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф.

Два года спустя, 28.09.2021, в Роспатент поступили ходатайство о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак и заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. По данным делопроизводствам были вынесены решения об отказе в удовлетворении, обоснованные досрочным прекращением исключительного права на товарный знак №229566 в 2019 г.

Однако решением СИП-301/2020 от 20.07.2022⁶ решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 229566 было признано недействительным.

СИП обязал Роспатент пересмотреть всю цепочку делопроизводств, а именно: отчуждение исключительного права на товарный знак по договору, заявление о продлении срока действия исключительного права и ходатайство о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права.

Необходимо отметить, что ходатайство о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак и заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак были поданы 28.09.2021 в отношении «прекращенного» знака, однако при отмене решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака срок действия исключительных прав действовал до 30.03.2021, из чего следует, что заявителем были соблюдены сроки подачи вышеуказанных заявлений.

На сегодняшний день исключительное право на товарный знак «ФОНТАНКА» действует до 30.03.2031, а правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», из чего следует, что по всем делопроизводствам, по

⁶ Там же.

которым суд обязал Роспатент возобновить рассмотрение – вынесены положительные решения.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что продлить срок действия исключительного права на товарный знак, который был прекращен решением Роспатента, возможно только при восстановлении правовой охраны товарного знака, а также при своевременной подаче заявления о продлении и, в случае необходимости, ходатайства о предоставлении шести месяцев.

Важность соблюдения сроков подачи ходатайства/заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак четко обозначена в деле СИП-80/2014⁷.

Срок действия правовой охраны товарного знака № 118891 истек 15.12.2012. Правообладатель подал ходатайство о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права 07.06.2013. Срок подачи ходатайства соблюден, Роспатент вынес положительное решение.

Далее, 04.07.2013 обладатель исключительного права подал заявление о продлении срока действия исключительного права. Роспатент вынес положительное решение.

Однако общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (не правообладатель, заинтересованное лицо) обратилось в суд с требованием отменить решение Роспатента о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

Суд пояснил, что срок шестимесячного льготного периода отсчитывается со дня истечения срока действия исключительных прав 15.12.2012 и заканчивается 15.06.2013. Правообладателем подано заявление о продлении срока действия исключительных прав позднее, чем было возможно с учетом льготных шести месяцев. В связи с чем решение от

⁷ Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 по делу № СИП-80/2014 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф.

22.10.2013 о продлении срока действия исключительного права на словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 118891 признано недействительным.

На примере данного судебного решения понятно, что время исчисления шестимесячного срока – льготного периода для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права начинается с момента окончания основного срока, а не с момента подачи такого ходатайства.

Заключение

На основании изложенного можно сделать вывод: для поддержания правовой охраны исключительного права на товарный знак юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям необходимо

– следить за использованием знака в отношении всех товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован;

– своевременно уведомлять Роспатент об изменении сведений о правообладателе;

– следить за сроком действия исключительного права на товарный знак и не пропускать соответствующие сроки: предоставления заявления и ходатайства, ответа на запрос дополнительных документов, ответа на уведомление о недоплате пошлины.

Во избежание дополнительных затрат и «потери знака» правообладателям рекомендуется назначать сотрудника, который контролировал бы соблюдение сроков, или разработать компьютерные программы, отслеживающие все необходимые сроки, при наличии таких возможностей.

Список источников

1. Годовой отчет о деятельности Роспатента за 2022 г. Официальный сайт Роспатента [Электронный ресурс] URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/about/reports> (дата обращения: 10.04.2023).

2. Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (с изменениями на 07.07.2017), утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 483. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] www.pravo.gov.ru, 01.09.2015, № 0001201509010005 (дата обращения: 10.04.2023).

3. Сведения о зарегистрированных торговых марках правообладателя СБЕРБАНК РОССИИ. [Электронный ресурс] URL: <https://companies.rbc.ru/trademark/710759/sber/?ysclid=lh86vzvmsk156159015> (дата обращения: 10.04.2023).

4. Открытый реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: <https://www1.fips.ru/registersweb/action?acName=clickRegister®Name=RUTM> (дата обращения: 10.04.2023).

References

1. Annual report “Rospatent in figures and facts. We are creating a new technological Russia”. 2022. [Digital resource] URL: <http://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/annual-report-2022-short-version.pdf> (date of access: 10.04.2023) (in Russ).

2. Administrative regulations for the provision by the Federal Service for Intellectual Property of the state service for the state registration of a trademark, service mark, collective mark and the issuance of certificates for a trademark, service mark, collective mark, their duplicates (as amended on June 7, 2017), approved by order Ministry of Economic Development of Russia dated July 20, 2015 No. 483 [Digital resource] Official Internet portal of legal information www.pravo.gov.ru, 01.09.2015, No. 0001201509010005 (date of access: 10.04.2023) (in Russ).

3. Information on registered trademarks of the right holder SBERBANK OF RUSSIA. [Digital resource] URL: <https://companies.rbc.ru/trademark/710759/sber/?ysclid=lh86vzvmsk156159015> (date of access: 10.04.2023) (in Russ).

4. Open Register of Trademarks and Service Marks of the Russian Federation [Digital resource] URL: <https://www1.fips.ru/registerweb/action?acName=clickRegister®Name=RUTM> (date of access: 10.04.2023) (in Russ).

Статья поступила 28.04.2023, принята к публикации: 24.05.2023.

© Еремин В.В., 2023