

А. С. Ворожевич*,

Н. В. Козлова**

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

Аннотация. Критерии разграничения составов недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом при регистрации товарных знаков в настоящее время не выработаны ни на уровне доктрины, ни в судебной практике. Данные институты зачастую смешиваются. В рамках данной статьи авторы обосновывают нецелесообразность применения к действиям по регистрации товарного знака института недобросовестной конкуренции. На основе анализа судебной практики можно заключить, что недобросовестная регистрация товарных знаков далеко не всегда влияет на конкуренцию. Даже в случаях, когда существует вероятность такого воздействия, суды не устанавливают его наличие, не определяют круг потенциальных конкурентов правообладателя.

Вывод о добросовестности или недобросовестности заявителя по регистрации товарного знака должен быть сделан с точки зрения соответствия функциям товарного знака (повышения качества товаров, снижения издержек потребительского выбора и др.), а не только с позиций обеспечения свободной конкуренции.

Если в качестве товарного знака регистрируется обозначение, ранее используемое без регистрации иными лицами, необходимо разграничивать два случая.

Первый случай — когда заявитель заинтересован в использовании товарного знака, связывании с ним собственной положительной репутации. До подачи заявки на регистрацию он использовал наряду с иными лицами обозначение, которое не успело утратить различительную способность. В такой ситуации регистрация соответствует институциональному назначению товарного знака, хотя и ущемляет интересы конкурентов. Обозначение становится полноценным идентификатором, указывающим на источник происхождения товара, снижается риск введения потребителей в заблуждение. Поэтому регистрация товарного знака должна быть сохранена.

Второй случай — когда заявку на регистрацию товарного знака подает субъект, который не заинтересован в использовании товарного знака, а действует исключительно в целях причинения вреда конкуренту, блокирования его деятельности. В этом случае регистрацию товарного знака следует признавать недействительной.

© Ворожевич А. С., Козлова Н. В., 2017

* Ворожевич Арина Сергеевна, кандидат юридических наук, преподаватель Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
arinavorozhevich@yandex.ru

125993, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

** Козлова Наталья Владимировна, доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

kozlovanv@mail.ru

119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 13

С точки зрения действующего законодательства регистрация товарного знака в ненадлежащих целях должна квалифицироваться в качестве злоупотребления правом.

De lege ferenda регистрация товарного знака по основанию недобросовестности должна оспариваться сразу в суд. При действующем законодательном регулировании на уровне судебной практики оправдано сформулировать однозначный вывод о возможности заявления в качестве самостоятельного требования о признании регистрации товарного знака злоупотреблением правом.

Ключевые слова: злоупотребление правом, интеллектуальные права, исключительное право на товарный знак, конкурентные преимущества, недобросовестная конкуренция, недобросовестная регистрация товарного знака, оспаривание регистрации товарного знака, признание недействительной регистрации товарного знака, промышленная собственность, способы защиты обладателя исключительного права на товарный знак, товарный знак.

DOI: 10.17803/1729-5920.2017.126.5.070-082

В условиях рыночной экономики исключительное право на товарный знак стало одним из наиболее ценных корпоративных активов, обеспечивающих предпринимателям конкурентные преимущества. Возможно, этим объясняется увеличение числа недобросовестных стратегий, связанных с приобретением и осуществлением указанных прав. В качестве примеров можно привести: регистрацию известного товарного знака в отношении иного класса товаров с целью паразитирования на репутации популярного бренда; регистрацию в качестве товарного знака обозначения, широко используемого, но ранее не зарегистрированного конкурентами; аккумуляцию товарных знаков для последующего предъявления исков о нарушении исключительных прав и др. Российское законодательство предоставляет различные возможности для борьбы с подобной практикой, однако их реализация на практике весьма затруднительна.

Субъект, чье право было нарушено, может оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку путем подачи возражения в Роспатент, который может признать недействительной предоставление правовой охраны товарному знаку, если действия правообладателя в установленном порядке были признаны злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (пп. 6 п. 2 ст. 1512

ГК РФ). Однако Закон не наделяет Роспатент полномочиями по установлению злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, что подтверждается и судебной практикой¹. Заинтересованное лицо оказывается перед выбором. Во-первых, оно может сначала обратиться в Роспатент с требованием об аннулировании регистрации товарного знака, а, получив ожидаемый отказ, в дальнейшем оспорить его в Суде по интеллектуальным правам. Если суд установит наличие в действиях правообладателя признаков злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, то он удовлетворит требование заявителя как о признании незаконным решения Роспатента об оставлении в силе правовой охраны товарного знака, так и об аннулировании регистрации товарного знака.

Во-вторых, заинтересованное лицо вправе обратиться в Федеральную антимонопольную службу или в арбитражный суд субъекта РФ с требованием признать действия заявителя по регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией. Получив положительное решение, заинтересованное лицо в дальнейшем имеет возможность обратиться в Роспатент с заявлением об аннулировании регистрации товарного знака. Большинство специалистов признают правильность такого алгоритма защиты².

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2016 г. по делу № СИП-93/2016.

² Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 г. № СП-21/2 // СПС «КонсультантПлюс».

Кроме того, представляется, что на основании ст. 10, пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованием о признании действий недобросовестного заявителя злоупотреблением правом. Данную позицию разделяют многие специалисты. Г. В. Разумова прямо указывает, что «иск с требованием установить только злоупотребление правом ничему не противоречит»³. Между тем существует и другая позиция. В частности, В. А. Хохлов полагает, что обращение в суд с просьбой о признании действий заявителя злоупотреблением правом не является способом правовой защиты, а потому в перспективе из пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ «желательно вообще убрать упоминание злоупотребления правом»⁴.

Следует отметить, что анализ практики Суда по интеллектуальным правам не позволяет сделать однозначный вывод о возможности предъявления исков о признании действий заявителя злоупотреблением правом исключительно с целью последующего обращения в Роспатент с требованием об аннулировании регистрации товарного знака. В подавляющем большинстве случаев истцы заявляют требование о признании действий субъекта по регистрации товарного знака одновременно и недобросовестной конкуренцией, и злоупотреблением правом. В таких случаях суд признает выбранный способ защиты надлежащим⁵.

Суд по интеллектуальным правам прямо указал на возможность непосредственного судебного рассмотрения требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией. При этом суд отметил, что злоупотребление правом «может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак»⁶. Получается, что заявление о признании

действий недобросовестного правообладателя злоупотреблением правом может быть сделано заинтересованным лицом только в случае, когда он сам является ответчиком по иску о нарушении исключительного права на товарный знак. Квалификация недобросовестных действий правообладателя в качестве злоупотребления правом производится Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении споров о нарушении исключительного права.

С точки зрения анализируемой проблемы представляет интерес вывод Суда по интеллектуальным правам о том, что не является надлежащим способом защиты требование о признании действий лица по подаче заявки на регистрацию товарного знака злоупотреблением правом. По мнению Суда, наличие признаков злоупотребления правом со стороны лица, подавшего заявку на регистрацию товарного знака, имеет значение в случае оспаривания решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку⁷. Следует отметить, что в данной ситуации на момент подачи иска товарный знак ответчика еще не был зарегистрирован. Между тем на основании ст. 1512 ГК РФ квалификация действий в качестве злоупотребления правом возможна лишь в случае оспаривания предоставленной правовой охраны, т.е. когда товарный знак уже был зарегистрирован. В этом смысле решение суда соответствует букве закона. Однако вывод суда о том, что наличие в действиях правообладателя признаков злоупотребления правом может рассматриваться только в совокупности с требованием об оспаривании регистрации, вызывает вопросы. Во-первых, означает ли это, что даже если товарный знак был зарегистрирован в установленном порядке, субъект не вправе предъявить самостоятельное требование о злоупотреблении правом? Во-вторых, возникает вопрос: о злоупотреблении каким субъективным правом в данном случае может идти речь? Из решения суда следует, что сама

³ Протокол № 1 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 декабря 2013 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 3. С. 4—27.

⁴ Протокол № 1 заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 3. С. 4—27.

⁵ Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2016 г. по делу № СИП-261/2016.

⁶ Пункт 3.1 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

⁷ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июля 2016 г. по делу № А28-6011/2015.

по себе подача заявки еще не образует злоупотребления. В рамках данной статьи постараемся дать ответ на данные вопросы.

Буквальное и системное толкование пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ позволяет прийти к выводу, что речь идет о двух самостоятельных нарушениях, которые могут иметь место на стадии регистрации товарного знака: злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция. На практике эти основания зачастую смешиваются, и в обоснование своих решений Суд по интеллектуальным правам ссылается одновременно как на злоупотребление правом, так и на недобросовестную конкуренцию. Л. А. Новоселова справедливо указывает, что установление соотношения между этими понятиями является очень сложной задачей⁸.

До настоящего времени ни практика, ни теория не выработали четких критериев разграничения данных составов. Как подчеркнул Суд по интеллектуальным правам⁹, при рассмотрении споров в отношении товарных знаков суды могут по собственной инициативе применять п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ (злоупотребление правом) и (или) ст. 10.bis (недобросовестная конкуренция) Конвенции по охране промышленной собственности (далее — Парижская конвенция)¹⁰. В литературе исследователи обычно либо ограничиваются рассмотрением одного из двух институтов: «паразитарной конкуренции» или злоупотребления правом, либо рассматривают их одновременно, не дифференцируя условия реализации каждого из них¹¹. Отсутствие понимания специфики рассматриваемых институтов негативно сказывается на единообразии судебной практики, о чем свидетельствует множество прецедентов.

Наиболее ярким примером является дело об оспаривании регистрации товарного знака

«VACHERON CONSTANTIN» компаниями — «Ричмонд Интрнейшенел» и «Вашерон энд Константин С. А».

Компания «Ричмонд» является правообладателем (дата приоритета — 12 января 1978 г.) товарного знака «VACHERON CONSTANTIN», зарегистрированного в отношении товаров 14-го класса. Российская компания «Риттер — Дженгельмен» зарегистрировала на свое имя сходный (дата приоритета — 21 марта 2003 г.) товарный знак в отношении 25-го класса товаров.

Как отметил Высший Арбитражный Суд РФ, регистрация товарного знака, идентичного широко известному в отношении другого класса товаров, представляет собой акт недобросовестной конкуренции, запрещенный ст. 10.bis Парижской конвенции и ст. 10 ГК РФ¹². При этом суд не анализировал влияние на конкуренцию, не указал, интересы каких возможных конкурентов российского общества нарушила данная регистрация. Квалифицирующим признаком нарушения суд указал недобросовестную цель, т.е. получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся репутации.

Сходное решение Суд по интеллектуальным правам принял при рассмотрении дела об оспаривании зарубежным производителем регистрации на российскую компанию товарного знака широко известного обозначения «ZEGNA» в отношении других классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)¹³. Суд фактически смешал институты недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом. При этом суд не определил, какие субъекты являются конкурентами, в чем заключалось нарушение. Ссылка на ст. 14 Федерального закона от 14 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»¹⁴ в решении отсутствует.

⁸ Протокол № 1 заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 3. С. 4—27.

⁹ Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

¹⁰ Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 1883) // Закон. 1999. № 7.

¹¹ Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М., 2014; Никулина В. С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. М., 2015; Гаврилов Д. А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности. М., 2014.

¹² Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. по делу № А 40-73286/10-143-625.

¹³ Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2015 г. по делу № СИП-1010/2014.

¹⁴ Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

Широкое распространение на практике получили дела об оспаривании регистрации товарного знака на одного из конкурентов при условии, что изначально спорное обозначение использовалось несколькими лицами. Примечательно, что в подобных случаях суды достаточно внимательно подходят к оценке действий заявителя с позиции Закона «О защите конкуренции».

Компания «Голден Леди Компани» обратилась в суд, требуя признать недобросовестной конкуренцией действия компаний «РИЭЛ КНИТТИНГ», «Верона», «Италком»¹⁵. Компания «РИЭЛ КНИТТИНГ» зарегистрировала на себя товарный знак «ATTIVA» для товаров 25-го класса МКТУ (мужские и женские чулки, колготы, белье). В последующем знак использовался компаниями «РИЭЛ КНИТТИНГ», «Верона», «Италком».

По мнению заявителя, российскому потребителю задолго до регистрации спорного товарного знака были широко известны чулочно-носочные изделия OMSA ATTIVA, производимые компанией «OMSA S.p.A.», которая в мае 2004 г. присоединилась к компании «Голден Леди Компани».

Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении требования заявителя. По мнению суда, истец не представил доказательства того, что правообладатель знака «ATTIVA», осуществляет действия, направленные на препятствование заявителю по использованию словесного обозначения «ATTIVA» на упаковках товара.

Как при этом подчеркнул суд, разрешая вопрос о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, необходимо принимать во внимание последующее поведение правообладателя. Сама по себе недобросовестность приобретения товарного знака, в отрыве от его недобросовестного использования, не может составлять нарушение антимонопольного законодательства.

В постановлении по делу о товарном знаке «GAUDI»¹⁶ Суд по интеллектуальным правам указал, что для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией должны наличествовать следующие признаки. Во-первых, эти действия

должны совершаться хозяйствующим субъектом-конкурентом. Во-вторых, они должны быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречить законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. В-третьих, они должны причинять убытки другому хозяйствующему субъекту — конкуренту либо наносить вред его деловой репутации.

Данные дела выявили существенные проблемы, связанные с рассмотрением регистрации товарных знаков сквозь призму института недобросовестной конкуренции. Закон о защите конкуренции требует установления факта не только недобросовестной регистрации, но и недобросовестного использования. Данное требование вполне закономерно, поскольку само по себе приобретение легальной монополии на некое обозначение не может причинить вред конкуренции на товарном рынке.

Между тем для субъектов, использующих обозначение, существенную проблему представляет уже сам факт регистрации спорного товарного знака. Даже без дополнительных действий со стороны правообладателя они должны прекратить использование этого обозначения без согласия правообладателя. Они заинтересованы в том, чтобы в кратчайшие сроки оспорить недобросовестную регистрацию товарного знака, не дожидаясь, пока правообладатель сам начнет использовать спорный знак. Вместо этого им приходится ждать, когда правообладатель начнет реализовывать свое исключительное право против конкурентов (предъявлять претензии, требовать запретить им использовать обозначение). В таком случае у заинтересованных лиц есть только один выход, если они собираются действовать через конструкцию недобросовестной конкуренции. Они должны «спровоцировать» правообладателя на предъявление к ним иска о нарушении исключительного права, продолжая использовать чужой товарный знак, после чего заявить встречное требование о допущенной истцом недобросовестной конкуренции.

Возможен и другой путь. Как и в случае с регистрацией товарного знака в целях паразитирования на чужой репутации, суд может не учитывать отсутствие факта использования

¹⁵ Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 июля 2016 г. по делу № СИП-620/2015.

¹⁶ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2016 г. по делу № А40-63125/2015.

знака. Сама по себе регистрация товарного знака, которая влечет возникновение исключительного права, не позволяет иным субъектам продолжать использовать знак. Следовательно, интересам конкурентов причиняется вред, а правообладатель получает преимущество. Однако подобное решение не соответствует буквальному толкованию ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции». Более того, это создаст новые проблемы. Любая попытка одного из участников рынка зарегистрировать на себя обозначение, ранее используемое несколькими лицами, будет квалифицироваться в качестве недобросовестной конкуренции на том основании, что создает некое преимущество для предпринимателя, который оказался быстрее остальных. В конечном итоге на рынке окажется множество свободных обозначений, используемых несколькими лицами, что противоречит интересам потребителей. Издержки потребительского выбора минимальны при условии, когда конкретному обозначению товаров соответствует один источник происхождения. Пока обозначение не потеряло различительной способности, потребители воспринимают его как идентификатор, связывая с ним определенные ожидания и представления о качестве и иных характеристиках товара. Обозначение, которое используется несколькими субъектами, не способно полноценно выполнять индивидуализирующую функцию и может ввести потребителей в заблуждение.

С позиции индивидуализирующей функции и связанного с ней потребительского интереса субъект, который опередил иных участников рынка и закрепил за собой товарный знак, ранее используемый несколькими лицами, действовал оправданно и правомерно. Его действия привели к установлению правовой определенности, прояснению вопроса об источнике происхождения товара. С позиции аксиолого-функциональных основ правового регулирования средств индивидуализации использование идентификатора несколькими лицами, не состоящими друг с другом в договорных правоотношениях, также не является нормальной ситуацией. Зарегистрировав на себя товарный знак, ранее используемый несколькими лицами, правообладатель «исправляет» сложившуюся ситуацию, превращая простое обозначение в инструмент обеспечения интересов потребителей. В этом случае существует вероятность, что могут пострадать интересы конкурентов. Представляется, что суд

должен оценить регистрацию товарного знака не только с позиций обеспечения конкуренции, но также с учетом всех функций данного института. Если заявитель изначально пытался (пусть даже наряду с другими участниками рынка) связывать с данным обозначением свои товары, регистрация осуществлялась им в целях установления монополии на использование данного символа, формирование вокруг него собственного бренд-имиджа, то такая регистрация должна быть сохранена как отвечающая общественным интересам.

Злоупотреблением правом должны признаваться иные действия. Например, субъект узнал о том, что его конкурент использует и хочет зарегистрировать на себя некое обозначение. Этот субъект опередил конкурента и зарегистрировал данный знак на себя, хотя ни на момент регистрации, ни после он не имел особого интереса в обозначении, не стремился его использовать. Единственной его целью было причинить вред конкуренту. Очевидно, что в этом случае поражаются все функции товарного знака, его регистрация носит недобросовестный характер и должна быть признана недействительной. Или же обозначение в ходе активного его использования несколькими субъектами потеряло свою различительную способность и воспринимается потребителями в качестве указания на вид товара.

Весьма показательно, что в случаях, когда субъект не просто зарегистрировал на себя обозначения, изначально используемые несколькими субъектами, но и предъявил иск к своему конкуренту, суды не спешат говорить о недобросовестной конкуренции.

Обозначение «ArctikLine» изначально использовалось в отношении однородных товаров двумя компаниями, которые вели свою деятельность в одном помещении и долгое время сотрудничали. Впоследствии одна из них зарегистрировала данный товарный знак на себя и предъявила к другой компании иск о нарушении исключительного права и взыскании компенсации. Таким образом, субъект не только опередил своего конкурента, зарегистрировав товарный знак, но и пытался с его помощью блокировать деятельность конкурента. Ответчик предъявил встречный иск, требуя признать действия истца по регистрации товарного знака «злоупотреблением правом (недобросовестной конкуренцией)». Рассматривая спор, Суд по интеллектуальным правам констатировал недоказанность оснований,

с учетом положений ст 10 ГК РФ, ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, для признания злоупотребления правом со стороны истца при регистрации на его имя товарного знака «ArcticLine». Как отметил суд, «то, что лицо знало об использовании третьими лицами сходного обозначения до даты приоритета товарного знака, самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно»¹⁷.

Единственным аргументом для отказа суда удовлетворить встречный иск при этом стало отсутствие у субъекта цели воспользоваться репутацией известного бренда. Суд, таким образом, свел все возможные формы недобросовестной регистрации к одному — «паразитной конкуренции». Признаки последней, действительно, отсутствовали в рассматриваемом споре. Между тем сам по себе этот вывод ничего не доказал, так как возможны и иные формы недобросовестной регистрации. Как представляется, суть дела заключалась в другом. Регистрация товарного знака за конкретным субъектом отвечала в данном случае большей части функций товарного знака. Сохранение у обоих субъектов возможности свободно использовать бренд при наличии конфликта между ними могло привести к введению потребителей в заблуждение.

В то же время можно привести различные примеры явно недобросовестной регистрации, которая нарушает интересы иных субъектов и противоречит большинству функций товарного знака. При этом на конкуренцию подобная практика никак не влияет. Например, субъект, зарегистрировавший на себя известный бренд в отношении иных классов товаров, использует его в отношении низкокачественных товаров (услуг). Это может нанести вред деловой репутации обладателя прав на известный бренд, поскольку к нему утрачивается доверие потребителей. Речь идет не о сфере конкурентной борьбы, а о размывании товарного знака, причинении вреда бренд-имиджу.

Еще одна показательная ситуация. Правообладатель не использует товарный знак больше трех лет. При этом он предполагает, что против него может быть подан иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Он подает заявку на регистрацию обозначения, сходного до смешения с его прежним знаком. В этом случае иной субъект, даже добившись досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, не сможет зарегистрировать его на себя.

Зачастую к недобросовестной конкуренции суды относят так называемую практику аккумуляции товарных знаков¹⁸, т.е. регистрации товарного знака в целях последующего предъявления исков к иным хозяйствующим субъектам или продажи товарных знаков, а не их использования для индивидуализации товаров (услуг).

При рассмотрении дела о нарушении исключительного права на товарный знак «Модница» Суд по интеллектуальным правам признал установленным факт неиспользования истцом зарегистрированных на его имя товарных знаков. Со ссылкой на п. 9 ст. 4 и ч. 2 ст. 14 Закона «О защите конкуренции» он указал, что законом «не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации»¹⁹.

На наш взгляд, в подобных делах об аккумуляции товарных знаков нельзя говорить о конкуренции со стороны правообладателя, который не использует и не собирается использовать товарный знак в отношении каких-либо товаров. С ответчиком, использовавшим его товарный знак, он не состоит в конкурентных отношениях. В Глоссарии, подготовленном Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), «недобросовестная конкуренция» определяется как «бесчестное и мошенническое соперничество в области торговли и коммерции, особенно практика продвижения на рынок своих собственных товаров и продуктов в ущерб продуктам и товарам какой-либо другой стороны»²⁰. Очевидно,

¹⁷ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2015 г. по делу № А65-25801/2014.

¹⁸ Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2015 г. № 551-ПЭК15.

¹⁹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2015 г. по делу № А60-24056/2014.

²⁰ Глоссарий основных терминов, относящихся к интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и традиционным выражениям культуры // URL: http://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=360536.

что действия по аккумуляции товарных знаков при последующем предъявлении иска субъектом, который сам не производит под соответствующим брендом товаров (услуг), не подпадают под данную дефиницию, а подобную практику нельзя квалифицировать в качестве недобросовестной конкуренции. В данном случае можно вести речь о злоупотреблении исключительным правом на товарный знак. Вред интересам иного субъекта причиняется при предъявлении к нему иска о нарушении исключительного права. Правообладателем реализуется входящее в состав исключительного права правомочие запрещать всем иным лицам использовать его товарный знак.

Противоречащая назначению товарных знаков цель в рассматриваемых ситуациях возникает у правообладателя чаще всего при регистрации товарного знака. Между тем на данном этапе состав злоупотребления правом отсутствует, поскольку нет такого элемента, как причинение вреда частным и (или) общественным интересам. Субъект подает заявку в отношении «свободного» обозначения, с которым не связаны чьи-либо чужие интересы. Только на момент предъявления иска о нарушении исключительного права субъективное право (легальная монополия на товарный знак) осуществляется в противоречии с его социальным назначением.

Адекватный механизм пресечения подобных злоупотреблений до настоящего времени не выработан. Отказ в защите исключительного права не является эффективным средством, поскольку право на товарный знак остается за истцом, а ответчик получает легальную возможность использовать данное обозначение. Проблема не возникает до тех пор, пока правообладатель не начинает использовать товарный знак. Если же он уступает свое право иному субъекту, который начинает использовать товарный знак, создается ситуация, при которой один и тот же товарный знак одновременно используется несколькими лицами, не связанными между собой. В результате потребители могут быть введены в заблуждение, что противоречит природе товарного знака как частного блага, объекта конкурирующего использования²¹.

Можно предложить следующее решение проблемы. Во-первых, при установлении факта злоупотребления правом на защиту суд должен отказать во взыскании компенсации, но удовлетворить требование о запрете на использование. Если ответчик, не являющийся правообладателем, хочет продолжать использование товарного знака, он может обратиться в суд с иском о досрочном прекращении его правовой охраны вследствие неиспользования. Условием удовлетворения иска является факт неиспользования правообладателем товарного знака в течение трех лет (ст. 1486 ГК РФ). *De lege ferenda* целесообразно предусмотреть, что суд может досрочно прекратить правовую охрану товарного знака до истечения установленного законом трехлетнего срока при наличии со стороны истца злоупотребления правом или недобросовестной цели регистрации знака. Трехлетний период неиспользования является объективным индикатором, указывающим на то, что правообладатель утратил интерес в товарном знаке. Если судом установлено, что у субъекта изначально не было правомерного интереса, что он преследовал недобросовестную цель, то данный срок можно сократить.

Во-вторых, суд может признать регистрацию товарного знака недействительной. Проблема отсутствия на момент регистрации фактического состава, необходимого для признания злоупотребления правом, может быть решена, если вести речь не о злоупотреблении правом при регистрации (как это предусмотрено законом), а о недобросовестной регистрации товарного знака.

Анализируя нормы ч. 2 ст. 14 Закона «О защите конкуренции», Э. П. Гаврилов отметил, что действия заявителя, направленные на регистрацию товарного знака, ни при каких условиях не могут являться недобросовестной конкуренцией, поскольку государственную регистрацию товарного знака осуществляет не заявитель, а Роспатент²².

Большинство исследователей в целом согласны с квалификацией в качестве недобросовестной конкуренции действий по регистрации товарных знаков в ненадлежащих целях. Так, по мнению Д. А. Гаврилова, недобросовестную конкуренцию можно определить как действия,

²¹ Posner R. A., Landes W. A. The economic structure of intellectual property law. Harvard, 2003. P. 172.

²² Гаврилов Э. П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков (часть II) // Патенты и лицензии. 2009. № 12 // URL: <http://www.rbis.su/article.php?article=292>.

совершенные хозяйствующими субъектами в условиях конкурентной среды на рынке, выраженные в использовании коммерческой ценности и известности средств индивидуализации других хозяйствующих субъектов²³.

Нельзя, однако, не заметить, что, раскрывая сущность паразитарной конкуренции, ученые делают акцент именно на недобросовестном использовании, а не на регистрации товарного знака. В то же время, как было показано выше, далеко не во всех случаях недобросовестная регистрация влечет за собой недобросовестное антиконкурентное использование.

Специалисты в сфере конкурентного права подчеркивают, что при раскрытии сущности недобросовестной конкуренции важно учитывать негативные последствия для конкуренции, причиненные действием субъекта. «В случае причинения вреда отдельным лицам, даже конкурентам, если этот вред никак не связан с конкурентными отношениями, с вредом самой конкуренции, данные конфликты нельзя относить к спорам, “вытекающим из правил конкуренции”»²⁴.

Следует отметить, что данный подход отражен в законодательстве многих стран. Так, в немецком законе «О противодействии недобросовестной конкуренции» отмечается, что «недобросовестная коммерческая практика является незаконной в том случае, если она приводит к ощутимому ухудшению интересов конкурентов, потребителей и других участников рынка»²⁵. Речь, таким образом, идет не просто о нарушении частного интереса конкурента, а о негативном воздействии на конкретный рынок, игнорировании принципа свободной конкуренции.

В Российской Федерации с принятием четвертого антимонопольного пакета на антимонопольную службу возложена обязанность при рассмотрении дела о нарушении анти-

монопольного законодательства проводить анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или отсутствии нарушения (ч. 3.3 ст. 41 Закона «О защите конкуренции»).

Нетрудно заметить, что в делах о недобросовестной регистрации товарных знаков подобный анализ не проводится. Действия заявителя не оцениваются с позиции их влияния на конкуренцию на конкретном рынке.

Таким образом, в качестве промежуточного вывода можно заключить, что институт недобросовестной конкуренции неоправданно применять к регистрации товарных знаков в ненадлежащих целях. Как же в таком случае квалифицировать действия заявителя? Прежде чем дать однозначный ответ на данный вопрос, обратимся к зарубежному опыту.

В Германии с принятием в 1995 г. Закона о товарных знаках к абсолютным основаниям прекращения правовой охраны товарного знака была отнесена недобросовестность²⁶. В 2004 г. ее включили и в число оснований для отказа в регистрации товарного знака²⁷. Верховным судом ФРГ обозначены два основных состава недобросовестной регистрации товарного знака:

- 1) регистрация, нацеленная на воспрепятствование использованию обозначения, ранее начатому иным субъектом²⁸;
- 2) регистрация, ставящая задачу блокировать возможности иного субъекта зарегистрировать соответствующий товарный знак²⁹.

Для применения первого состава необходимо доказать использование спорного обозначения иным лицом до его регистрации на имя правообладателя. При этом последнему должно быть известно о данном факте. Кроме того, предшествующее использование должно «заслуживать защиты» и осуществляться в отношении товаров (услуг), однородных с теми,

²³ Гаврилов Д. А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности. М., 2014.

²⁴ Варламова А. Н. Конкурентное право России. М., 2008. С. 348.

²⁵ Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (Veröffentlichung vom 31 März 2010) // URL: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10009>.

²⁶ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Act of 25 October 1994 BGBl. I / 2004. P. 3082).

²⁷ Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Act of 12 Mar. 2004 BGBl. I / 2004. P. 390).

²⁸ BGH, 20.01.2005 — I ZR 29/02 «The Colour of Elegance», GRUR 2005 ; BGH EQUI 2000, GRUR 2000 ; Wiedmann E. Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht. Baden-Württemberg, 2002. S. 86.

²⁹ BPatG, 15.01.2008 — 27 W (pat) 112/06 GRUR-RR 2008, 389-391 «Salvatore Ricci / Nina Ricci» ; BPatG 27 W (pat) 30/08 «Hooschebaa», GRUR-RR 2009.

в отношении которых зарегистрирован товарный знак³⁰. Основными аргументами при установлении данного обстоятельства становятся объем и продолжительность использования. Важно, чтобы спорный знак породил определенный гудвилл.

Во втором составе речь идет о регистрации товарного знака в целях воспрепятствования иному субъекту получить правовую охрану на соответствующее обозначение при том, что у последнего имеется реальная заинтересованность в регистрации спорного обозначения. Данное основание не нуждается в доказывании предшествующего использования обозначения или наличия гудвилла. На практике оно применялось, например, к ситуациям, когда спорный товарный знак использовался ранее не на территории Германии.

В отношении недобросовестности как критерия установления обоих составов злоупотребления правом в немецкой практике, как правило, отмечается, что это не просто знание о предшествующем использовании. Необходимо установить дополнительные обстоятельства, указывающие на злоупотребление правом или нарушение честной бизнес-практики. В конкретных спорах доказательствами недобросовестности могут выступать прежние деловые взаимоотношения, переговоры, контракты между правообладателем и лицом, изначально использовавшим спорное обозначение³¹.

Одного факта, что заявитель знал или должен был знать о продолжительном использовании третьей стороной сходного знака недостаточно для того, чтобы признать его действия по регистрации товарного знака недобросовестными. Необходимо определить цель (намерение), с которой действовал заявитель. Недобросовестность будет иметь место в тех случаях, когда заявитель подавал заявку без каких-либо разумных обоснований, с одной лишь целью воспрепятствовать попытке иного субъекта использовать данное обозначение. Заявитель может доказать свою добросовестность, продемонстрировав, что заявка была подана по «хорошей причине». Например, заяви-

тель, действительно, собирается использовать знак в коммерческой практике. Патентному ведомству Германии предоставлена возможность отклонять заявку или признавать регистрацию недействительной по абсолютному основанию недобросовестности заявителя при условии, что такая недобросовестность является очевидной.

Во Французском кодексе Интеллектуальной собственности понятие недобросовестности при регистрации не раскрывается. Как правило, недобросовестные действия относятся к более общему составу «обман», рассматриваемому в качестве умышленных действий, направленных на лишение другого субъекта его прав или причинение ему иного вреда.

Прежде всего недобросовестной признается регистрация товарных знаков, тождественных (сходных) с общеизвестными брендами. Как было отмечено Парижским судом апелляционной инстанции, на момент подачи заявки обозначение «KKR» было хорошо известно для значительной части общества как во Франции, так и за границей. Подавая заявку на обозначение «KKR & PE», субъект не мог не знать о привлекательности данного знака³². Вторым случаем «обманной регистрации» признается регистрация товарного знака с целью блокирования бизнеса конкурентов. Регистрация может быть признана недобросовестной в тех случаях, когда заявка подается субъектом, против которого инициировано разбирательство о нарушении исключительного права на соответствующее обозначение³³. Недобросовестной признается также регистрация с целью сохранения правовой охраны товарного знака, который не используется³⁴.

Компания «Red Bull» успешно подала на регистрацию два товарных знака: в 1998 г. в отношении всех классов с 1-го до 42-го МКТУ, в 2008 г. — в отношении тех же классов за исключением 25-го, 28-го, 32-го и 41-го, и с добавлением 44-го и 45-го классов. Суд отметил, что в обоих случаях заявитель регистрировал сходные товарные знаки по тем классам товаров (услуг), в отношении которых он изначаль-

³⁰ В PatG TubeXpert, GRUR 2000.

³¹ Tsoutsanis A. Trademark registration in a bad faith. Oxford, 2010. P. 194.

³² Paris Appeal Court, Section 5, 2nd Chamber. 2012. November, 16.

³³ Paris Appeal Court, Section 1, 2nd Chamber. 2012. September, 12.

³⁴ First Instance Court of Paris in Moulin Rouge et al v. DPH Lingerie, 3rd Chamber, 3rd Division. 2012. November, 30.

но не собирался использовать товарный знак, и заключил, что товарный знак был зарегистрирован недобросовестно³⁵.

Регистрация может быть признана недействительной только судом. Субъект, чьи права были нарушены недобросовестной регистрацией, может выбрать способ защиты: потребовать признать регистрацию недействительной или признать за ним право на товарный знак. В последнем случае на него переводится заявка по товарному знаку.

В США разграничиваются «недобросовестная регистрация» и «обман». Как правило, о недобросовестности речь идет в ситуации, когда один субъект намеренно выбирает в качестве идентификатора своих товаров (услуг) товарный знак, с которым связана деловая репутация другого субъекта. Недобросовестность сама по себе не является самостоятельным основанием для оппозиции, отмены регистрации товарного знака. Однако она может служить дополнительным подтверждением введения в заблуждение потребителей. В таком случае субъект не вправе регистрировать и впоследствии использовать соответствующий товарный знак.

Обман является самостоятельным основанием для оспаривания чужой заявки (зарегистрированного знака). Об обмане речь может идти только при наличии ясных и убедительных доказательств того, что заявитель сознательно сделал ложное заявление, намереваясь ввести в заблуждение Патентное ведомство.

Патентное ведомство по собственному усмотрению не вправе квалифицировать действия по регистрации в качестве недобросовестных. Как заявка, так и регистрация могут быть оспорены в США или непосредственно в суд или в Комитет по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарного знака Патентного ведомства.

К подобной зарубежной конструкции недобросовестной регистрации генетически ближе не недобросовестная конкуренция, а злоупотребление правом. Проблема состоит в том, что использование института злоупотребления правом применительно к регистрации товарного знака не вполне корректно. В общем виде злоупотребление правом представляет собой осуществление субъективного права в противоречии с его назначением. Между тем

в рассматриваемых случаях речь идет о приобретении исключительного права в противоречии с его назначением. Оценивая регистрацию товарного знака, мы все равно обращаемся к функциям исключительного права. Однако само право, которым можно было злоупотребить, пока отсутствует. Таким образом, понятие «недобросовестная регистрация» более точно отражает существо действий заявителя. Порядок признания регистрации недобросовестной и ее аннулирования должен быть упрощен. Соответствующие дела целесообразно отнести к подведомственности судов, минуя стадию административного обжалования. В таком случае на Роспатент будет возлагаться техническая функция по внесению соответствующих изменений в реестр товарных знаков. Либо можно установить альтернативную подведомственность: лицо может обратиться с требованием о признании регистрации недобросовестной в суд или палату по патентным спорам (при очевидности недобросовестности).

Изложенное позволяет сделать следующие выводы:

1. Институт недобросовестной конкуренции не должен применяться при рассмотрении дел об оспаривании регистрации товарных знаков. На правомерность данного вывода указывают следующие обстоятельства.

Во-первых, имеет место практика регистрации товарных знаков в недобросовестных целях, которая не оказывает какого-либо воздействия на конкуренцию. Во-вторых, применяя институт недобросовестной конкуренции при установлении факта регистрации товарного знака с недобросовестной целью, суды, как правило, не анализируют последующее использование знака, влияние такой практики на конкуренцию, как того требует ст. 14.4, ст. 41 Закона «О защите конкуренции». В-третьих, применение норм о недобросовестной конкуренции не позволяет разрешить правовой конфликт, связанный с регистрацией в качестве товарных знаков обозначений, ранее используемых несколькими лицами. В таких случаях требуется учитывать соответствие действий по регистрации товарного знака всем его функциям, а не только цели обеспечения конкуренции. В-четвертых, при решении вопроса об аннулировании товарного знака следует выяснять цель его регистрации. При этом нет необходимости

³⁵ First Instance Court of Paris, 3rd Chamber, 3rd Division. 2012. November, 30.

дожидаться, когда правообладатель начнет реализацию своего права, пытаясь вытеснить с рынка своих конкурентов, как того требует ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции».

2. Недобросовестная регистрация генетически ближе к институту злоупотребления правом. Опираясь на ст. 10 ГК РФ, суды должны сопоставить цели заявителя с институциональным назначением товарного знака. Между тем нельзя игнорировать тот факт, что на момент регистрации товарного знака исключительного права еще нет. Следовательно, нельзя говорить об осуществлении субъективного права, что составляет основу злоупотребления. В таком случае оправданным необходимо признать подход западных правовых порядков, выделяющих

в качестве самостоятельного основания для оспаривания регистрации ее недобросовестность. Данный вывод может быть положен в основу новых исследований, обосновывающих принципиальную невозможность сведения всех недобросовестных гражданско-правовых действий в качестве злоупотребления правом.

3. De lege ferenda регистрация товарного знака по основанию недобросовестности должна оспариваться сразу в суд. При действующем законодательном регулировании на уровне судебной практики оправдано сформулировать однозначный вывод о возможности заявления в качестве самостоятельного требования о признании регистрации товарного знака злоупотреблением правом.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Варламова А. Н. Конкурентное право России. — М., 2008.
2. Гаврилов Д. А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности. — М., 2014.
3. Гаврилов Э. П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков (часть II) // Патенты и лицензии. — 2009. — № 12.
4. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. — М., 2014.
5. Никулина В. С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. — М., 2015.
6. Posner R. A., Landes W. A. The economic structure of intellectual property law. — Harvard, 2003.
7. Tsoutsanis A. Trademark registration in a bad faith. — Oxford, 2010.
8. Wiedmann E. Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht. — Baden-Württemberg, 2002.

Материал поступил в редакцию 21 февраля 2017 г.

UNFAIR COMPETITION OR THE ABUSE OF THE RIGHT IN THE PROCESS OF TRADEMARK REGISTRATION: CHARACTERIZATION PROBLEMS AND WAYS OF PROTECTION

VOROZHEVICH Arina Sergeyevna — PhD., Lecturer at the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

arinavorozhevich@yandex.ru

125993, Russia, Moscow, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, d. 9

KOZLOVA Natalia Vladimirovna — Doctor of Law, Professor at the Faculty of Law of the Lomonosov Moscow State University

kozlovanv@mail.ru

119991, Russia, Moscow, Leninskiye gory, d. 1, str. 13

Review. *The criteria for distinguishing the elements of unfair competition and abuse of the trade mark rights during the process of trade mark registration have not been developed either at the level of the doctrine or judicial practice. These institutions are often commingled.*

In this paper the authors justify inadvisability of applying elements of unfair competition to the trade mark registration. Based on the analysis of judicial practice, it is possible to conclude that unfair trademark registration does not always affect competition. Even in cases when there is a likelihood of such an impact, the courts do not establish the existence of such an impact and do not determine possible competitors of the right holder.

The conclusion concerning the applicant's good faith or bad faith during the process of the trademark registration must be made in terms of conformity with the trademark functions (improvement of the quality of goods, reduction of the cost of the consumer choice, etc.), and not only in terms of securing free competition.

If a sign was previously used without registration by other persons registered as a trademark, a distinction must be made between two cases.

First, when an applicant is interested in using the trademark and associating his own positive reputation (good will) with it. Before an application for registration was filed, he had used a sign along with other persons and that sign had not lost its differentiating capacity. In this situation, registration is consistent with the institutional designation of the trademark, although it is detrimental to the interests of competitors. The sign becomes a fully fledged identifier indicating the source of the goods, and the risk of misleading consumers is diminished. Therefore, the trademark registration must be retained.

Second, when an application for the registration of a trademark is submitted by an entity that is not interested in using the trademark, but is acting solely for the purpose of causing harm to the competitor, the acts of an applicant should be terminated. In this case, the trademark registration should be recognized as invalid.

Under current laws, the registration of a trademark for inappropriate purposes should be characterized as an abuse of the right. The trademark de lege ferenda registration on the grounds of bad faith must be immediately challenged in court. Within the current legislative framework at the level of judicial practice, it is justifiable to formulate a clear conclusion that there is a possibility to use a separate claim to treat the trademark registration as the abuse of the right.

Keywords: *abuse of the right, intellectual rights, exclusive right to trademark, competitive advantage, unfair competition, bad faith registration of a trademark, challenge of trademark registration, recognition of trademark registration as invalid, industrial property, protection of the trademark holder, trademark.*

BIBLIOGRAPHY

1. *Varlamova, A. N.* Competition law of Russia. — M., 2008.
2. *Gavrilov, D. A.* Legal protection against unfair competition in the sphere of exclusive rights to the means of individualization and other objects of industrial property. — M, 2014.
3. *Gavrilov, E. P.* Regulation 5/29 on the Legal Protection of Trademarks (Part II) // Patents and Licences. 2009. — № 12.
4. Scientific and practical commentary to the judicial practice in the sphere of intellectual rights protection / ed. by L.A. Novoselova. — M., 2014.
5. *Nikulina, V. S.* The legal protection of the trademark and the fight against unfair competition. — M., 2015.
6. *Posner R. A., Landes W. A.* The economic structure of intellectual property law. — Harvard, 2003.
7. *Tsoutsanis A.* Trademark registration in a bad faith. — Oxford, 2010.
8. *Wiedmann E.* Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht. — Baden-Württemberg, 2002.