



Тимофеева Виктория Владиславовна  
Московский государственный юридический  
университет им. О.Е. Кутафина  
Институт публичного права и управления  
Россия, Москва  
timofeevawork@yandex.ru  
Timofeeva Viktoria  
Kutafin Moscow state law university  
Institute of public law and administration  
Russia, Moscow

## **К ВОПРОСУ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА В СВЯЗИ С ЕГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

**Аннотация:** в данной статье рассматриваются особенности досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Автор затрагивает вопросы изменения товарного знака вследствие ребрендинга и рестайлинга, а также рассуждает о проблемах доказывания в спорах о номинальном использовании товарного знака.

**Ключевые слова:** товарный знак, заинтересованное лицо, номинальное использование, неиспользование товарного знака, исключительное право на товарный знак, прекращение правовой охраны товарного знака.

## **TO THE QUESTION OF EARLY TERMINATION OF THE LEGAL PROTECTION OF A TRADEMARK IN CONNECTION WITH ITS NON- USE**

**Annotation:** this article discusses the features of the early termination of the legal protection of a trademark in connection with its non-use. The author touches upon the



issues of changing a trademark due to rebranding and restyling, and also discusses the problems of proof in disputes over the nominal use of a trademark.

**Key words:** trademark, interested party, nominal use, non-use of a trademark, exclusive right to a trademark, termination of legal protection of a trademark.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена судом досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, если правообладатель не использует товарный знак непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации [1]. Следовательно, при соблюдении данных условий заинтересованное лицо, предварительно направив правообладателю товарного знака предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак и получив отказ, может обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. При этом именно правообладатель должен доказать, что он использовал спорный товарный знак для идентификации товаров в своей хозяйственной деятельности (п. 3 ст. 1486 ГК РФ). Если он не сможет этого сделать, то правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда. В таком случае заинтересованное лицо вправе обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) с заявлением о регистрации спорного товарного знака за собой.

Однако для начала стоит разобраться, что подразумевается под использованием товарного знака. Использование товарного знака подразделяется на фактическое (реальное) и номинальное [2, с. 866]. Под фактическим использованием принято считать непосредственное связанное с введением индивидуализируемых объектов в гражданский оборот применение средств индивидуализации на товарах, включая этикетки, упаковки таких



товаров, их использование при выполнении работ и оказании услуг. По смыслу пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ использованием товарного знака является не только его размещение на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот

В отличие от фактического, номинальное использование как правило связано не напрямую с товарами, работами, услугами, а с деятельностью, сопутствующей их производству или реализации [3, с. 24]. Например, размещение товарных знаков на буклетах, вывесках, бланках и т.п. Таки образом правообладатель имеет возможность сохранить свои права на товарный знак даже в случае отсутствия реального его использования. Данный подход особенно актуален при ребрендинге или рестайлинге компании.

Ребрендинг — это смена идеологической и имиджевой части компании. Рестайлинг же представляет собой процесс смены только имиджевой части компании, путем внесения изменения в атрибуты бренда [4, с. 71]. Процесс ребрендинга и рестайлинга может быть вызван построением новой стратегии развития компании, сменой подхода к её позиционированию на рынке, изменениями в продуктах или услугах [5, с. 44]. Вне зависимости от причин, перед правообладателем возникает необходимость в доработке или же существенном изменении товарного знака вплоть до создания нового ранее незарегистрированного, что несет существенный риск возникновения судебного разбирательства по вопросу о досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака в связи с неиспользованием.

При доработке («несущественном изменении») товарного знака общее зрительное впечатление от знака не меняется. Она может касаться тонов цветовой гаммы, шрифта, отдельных словесных элементов. Поэтому, при условии, что такие преобразования не затрагивают основные элементы средства индивидуализации, суд может расценить это как использование ранее зарегистрированного товарного знака и откажет истцу в исковых требованиях.



Данная позиция подтверждается содержанием п. 2 ст. 1486 ГК РФ. Сходное положение встречается и в пп. 2 п. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, где устанавливается, что «применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной...лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку» [6].

Тем не менее действующее законодательство не отвечает на вопрос, что понимать под формулировкой «использованием товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака». Схожая формулировка также встречается в п. 1 ст. 1505 ГК РФ, где упоминается, что по заявлению правообладателя Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) вносит в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство сведения об «изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа».

Далее согласно пп. 5 п. 73 Административного регламента при рассмотрении такого заявления эксперт должен проверить обоснованность вносимых изменений, включая обязанность установить отсутствие «изменения товарного знака по существу, приводящего к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов» [7].

В соответствии с п. 69 Правил, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила регистрации знаков) изменения обозначения признаются существенными, если они «в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов» [8].



В качестве примеров изменений, которые можно отнести к существенным, приводятся:

1. включение или исключение из знака доминирующего элемента (словесного, изобразительного);
2. семантическое или смысловое изменение основного словесного элемента;
3. изменение графики или семантики основного изобразительного элемента;
4. изменения в цветовой гамме (палитре), влияющей на восприятие обозначения.

Как можно было заменить, в вышеперечисленных правовых актах также встречается словосочетание «восприятие товарного знака». Из существа приведённых норм можно прийти к выводу, что вносимые изменения не должны приводить к ситуации, когда весь знак воспринимается иначе. По сути, можно сказать, что образуемый посредством несущественных изменений товарный знак должен быть сходным до степени смешения с изначально зарегистрированным обозначением. Так согласно п. 41 Правила регистрации знаков «обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия».

Следовательно, на данный момент регулирование данного вопроса представляется весьма пространственным, что связано с отсутствием четких критериев и многоступенчатостью толкования отсылочных норм. Поэтому экспертам и судьями приходится решать вопрос о «несущественном изменении» товарного знака по своему усмотрению, опираясь на имеющуюся судебную практику и практику Роспатента.

В качестве примера можно привести Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 № С01-19/2021 по делу № СИП-516/2020, где судом было установлено, что черный фон, на котором выполнено



словесное обозначение, оригинальным не является, а следовательно, не может акцентировать внимание потребителя [9].

Ситуация же существенного изменения товарного знака, как и создания совершенного нового, характерна для ребрендинга. Тогда перед правообладателем встает вопрос о том, как сохранить свои права на ранее зарегистрированный товарный знак, который планируется использовать в дальнейшем в коммерческой деятельности.

Представим возможную ситуацию. Компания «А» с января 2012 года по декабрь 2017 года осуществляло предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли косметических и парфюмерных товаров под коммерческим обозначением «Арома», зарегистрированным в качестве товарного знака. В январе 2018 года компания «А» приняла решение о ребрендинге. Для сети розничных магазинов было придумано новое название: «Парфа». В рамках проведения мероприятий по ребрендингу произошла замена вывесок, были выпущены новые рекламные листовки, дисконтные карты. Однако во избежание лишних затрат руководство компании решило, что в отношении старых клиентов замена карт производиться не будет, о чем было объявлено на официальном сайте компании. Помимо прочего товары потребителей продолжали упаковывать в пакеты, обозначенных товарным знаком «Арома». Также компания «А» планировала использовать товарный знак «Арома» в дальнейшем в предпринимательской деятельности. В мае 2021 года компания «Б», предварительно направив предложение заинтересованного лица, на который компания «А» ответило отказом, предъявила иск в суд к компании «А» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования (спорный период 01.01.2018-01.05.2021).

Данная ситуация может быть рассмотрена с двух сторон. Отстаивая позицию компании «А», стоит обратить внимание на ряд существенных моментов. Во-первых, до сведения потребителей была доведена информация о том, что дисконтные карты с обозначением «Арома» продолжают действовать.



Поэтому потребители продолжили ими пользоваться, а значит данные дисконтные карты находились в обороте. Факт нахождения дисконтных карт в обороте может быть подтвержден суточными отчетами о проведенных кассовых операциях, отражающие сведения о использовании дисконтных карт с обозначением «Арома». При этом исходя из административной практики Федеральной антимонопольной службы РФ, дисконтная карта является идентификационным документом, подтверждающим право на получение скидок, одновременно позволяющим магазинам вести базу клиентов, отслеживать их потребительские предпочтения, рост или сокращение продаж и своевременно принимать необходимые меры [10]. Следовательно дисконтная карта является ничем иным как документацией, связанной с введением товаров в гражданский оборот, что коррелируется с положениями ст. 1484 ГК РФ.

Настоящая позиция подтверждается имеющейся судебной практикой. Так в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2016 № С01-49/2016 по делу № СИП-505/2015 суд указал, что маркировка товарным знаком дисконтных карт и их предъявление на кассе при розничной продаже товаров может быть рассмотрена как его использование [11].

Во-вторых, товары потребителей упаковываются в пакеты с надписью «Арома», что подтверждает использование товарного знака «Арома» путем введения его в гражданских оборот при упаковке косметических продуктов способами, указанными в пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

В-третьих, компания «А» намерена продолжить использовать спорное обозначение в своей предпринимательской деятельности. Безусловно такое намерение не является фактом, свидетельствующим об использовании товарного знака, однако в совокупности с иными обстоятельствами оно может подкреплять позицию ответчика в суде при наличии противоречивых моментов. Так компания «А» может планировать открыть магазины нового формата, позволяющего сохранять большой ассортимент брендов при использовании усеченной матрицы товаров, основу которой составляют только



самые популярные продукты, под названием «Арома» и подтвердить это намерение разработанным бизнес-планом.

Такая практика является достаточно частым явлением. Например, сеть флагманских парфюмерно-косметических магазинов «Золотое яблоко» запустила открытие сети магазинов нового формата под товарным знаком «Apple Vox», представляющие собой помещения небольшой площади, где покупатели могут приобрести продукты-бестселлеры. При этом в магазинах «Apple Vox» действует система лояльности магазинов «Золотое яблоко» [12].

В-четвертых, компания «А» может настаивать на том, что потребители отождествляют товарный знак «Арома» с продукцией и услугами компании. В Определении Верховного суда РФ от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014 высказана позиция, что цель заинтересованного лица может быть достигнута только в случае, если потребитель более не ассоциирует товары (услуги) конкретного лица с конкретным товарным знаком [13]. В этой связи стоит учитывать, что компания «А» начало свою основную деятельность по производству и продаже парфюмерной продукции еще в 2012 году. За это время с большой степенью вероятности товары компании могли приобрести широкую известность, а индивидуализирующее их обозначение «Арома» – различительную способность. В таком случае компании «А» необходимо обратиться к независимой организации, специализирующейся на социологических исследованиях и имеющей опыт сбора доказательств для суда. Например, в государственную научную организацию «Лаборатория социологической экспертизы Института социологии РАН», чьи экспертизы соответствуют требованиям Роспатента и Суда по интеллектуальным правам. Данная организация должна будет провести опросы потребителей в городах, где открыты магазины «Парфа», с постановкой вопроса о том, ассоциируют ли они обозначение «Арома» с товарами и услугами компании «А» и с сетью парфюмерных магазинов «Парфа». Опрос также позволит установить, в





течение какого времени потребители знают товарный знак, как давно и благодаря каким источникам они сталкивались с обозначением [14].

С другой стороны, истец может ссылаться на мнимое использование товарного знака. Так стоит обратить внимание на соотношение находящихся в обороте старых дисконтных карт по отношению к невыпущенным. Заинтересованное лицо должно доказать, что количество клиентов с дисконтными картами «Парфа» в несколько раз больше, чем клиентов с дисконтными картами «Арома». В этой связи, даже если ответчик докажет фактическое использование дисконтных карт «Арома», то объем их использования по отношению к общему количеству карт, принимаемых в магазинах «Парфа», будет символическим. К аналогичному выводу приходим в вопросе использования старых упаковочных пакетов. Более того, данная ситуация может быть расценена как недобросовестное поведение (ст. 10 ГК РФ), связанное с отсутствием реального намерения использовать товарный знак. Такие «мертвые» товарные знаки в условиях мнимого использования будут оставаться препятствием для регистрации сходных товарных знаков, в которых действительно заинтересованы другие добросовестные предприниматели. Что же касается социологических опросов, несмотря на широкую практику их использования в судебных процессах (например, в споре ООО «Яндекс» и ООО «Афиша» по поводу товарного знака «Яндекс. Афиша»), их правовой статус как доказательств шаток в отсутствии единой методологии проведения опросов [15, с. 202]. Что делать в ситуации, когда обе стороны представляют результаты социологических опросов, противоречащих друг другу? Представляется, что в данном случае они не будут иметь доказательственного значения, а проведение третьего опроса вряд ли как-то изменит ситуацию.

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что на протяжении долгих лет существования норм о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования ежегодно возникает и



рассматривается несколько сотен таких споров, каждый из которых обладает своей спецификой. Истцам приходится исхитряться, чтобы доказать фактическое использование товарного знака, а ответчики вынуждены быть максимально осмотрительным, парируя аргументы крупных игроков на рынке, получивших широкую известность.

### Список литературы:

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. 958 с.
3. Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016. №7. 23 – 29 с.
4. Курилкина М.В. Ребрендинг как альтернатива ликвидации бизнеса // Economics. 2018. №3 (35). 70 – 72 с.
5. Соколова Г. Товарный знак: инструкция по применению // Юридический справочник руководителя. 2013. № 5. 43 – 47 с.
6. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // Закон. № 7. 1999.
7. Приказ Роспатента от 31.08.2020 № 119 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак»



(Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 № 59847) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>

8. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 № 38572) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>

9. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 № С01-19/2021 по делу № СИП-516/2020 // СПС «КонсультантПлюс».

10. Постановление Алтайского краевого УФАС от 03.09.2014 по делу № 102-АД(НК)07-14 // СПС «КонсультантПлюс».

11. Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2016 № С01-49/2016 по делу № СИП-505/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

12. Правила продажи товаров в интернет-магазине «Золотое яблоко» [Электронный ресурс] // URL: <https://goldapple.ru/documents#loyalty-program> (дата обращения: 01.12.2022).



13. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.01.2016 по делу № 300-ЭС15-10765, СИП-530/2014 // СПС «КонсультантПлюс».

14. Доказательство использования товарного знака [Электронный ресурс] // URL: <https://socexpertiza.ru/use.php> (дата обращения: 01.12.2022).

15. Батыков И. В., Батыков В. В. Арбитражные споры о сходстве до степени смешения: использование социологических исследований в качестве доказательств // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 9 (часть 1). 201 – 203 с.