

Актуальные вопросы науки и правоприменительной практики

УДК 347.772

DOI: 10.26456/vtpravo/2023.1.075

ВОПРОСЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В КОНТЕКСТЕ ПУНКТА 154 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 10 ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Р.Ф. Гафуров

Юридическое общество имени Александра Невского (Nevsky IP Law),
г. Москва

Объектом исследования является динамика общественных отношений в сфере злоупотребления правом на товарные знаки, возникшая в связи с выходом Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года. Цель исследования заключается в сопоставлении между собой выделенных Верховным Судом видов злоупотребления правом на товарные знаки. В рамках исследования использованы общелогические методы анализа и синтеза, а также формально-логический метод. В ходе исследования сформулирован вывод о том, что все выделенные Верховным Судом виды злоупотребления правом влекут за собой разные правовые последствия, поэтому предложен алгоритм судебной оценки доводов о злоупотреблении правом исходя из проверки от наиболее тяжкого по последствиям вида злоупотребления правом к наименее тяжкому.

Ключевые слова: *злоупотребление правом, товарные знаки, Верховный Суд, Постановление Пленума, Суд по интеллектуальным правам, оспаривание правовой охраны.*

Проблемные вопросы злоупотребления правом на товарные знаки особо остро возникли после реформы гражданского права в 2012–2013 гг., когда в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) был прямо закреплён принцип добросовестности. Активно этот принцип стал использовать и Суд по интеллектуальным правам.

После выхода Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10) [6] многие вопросы, связанные со злоупотреблением правом на товарные знаки, разрешились. Например, в п. 170 Постановления Пленума ВС РФ № 10 закрепились правила о том, что подавать самостоятельный иск о злоупотреблении правом в связи с действиями, связанными с государственной регистрацией товарных знаков, нельзя [3, с. 318–321].

Тем не менее, п. 154 Постановления Пленума ВС РФ № 10 породил ещё больше вопросов, и неоднозначная практика Суда по

© Гафуров Р.Ф., 2023

интеллектуальным правам подтверждает, что суды до сих пор не учитывают в полной мере разъяснения, представленные Верховным Судом РФ.

Так, в п. 154 Постановления Пленума ВС РФ № 10 указано, что суд может отказать истцу в защите права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если исходя из фактических обстоятельств дела он установит, что действия по приобретению товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Таким образом, Верховный Суд РФ выделяет три возможных случая злоупотребления правом на товарные знаки:

- 1) при регистрации товарного знака (подачи заявки на товарный знак);
- 2) при приобретении права на товарный знак по договору;
- 3) при применении конкретных мер защиты права на товарный знак.

Причем первые два случая Верховный Суд объединяет понятием «приобретение товарного знака».

Очевидно, что в контексте такого последствия признания факта злоупотребления правом как отказ в защите, никаких проблем в необходимости разграничения этих случаев не возникает. Во всех трех случаях суд вправе отказать в защите права, поэтому какой-либо практической значимости классификации в этом вопросе нет.

Однако злоупотребление правом на товарные знаки может иметь еще одно, гораздо более серьезное последствие.

Согласно пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом [1].

Каким же образом соотносятся между собой положения пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и п. 154 Постановления Пленума ВС РФ № 10? Представляется очевидным, что случай злоупотребления правом при применении конкретных мер защиты не подпадает под пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, поэтому единственным последствием для правообладателя товарного знака в таком случае станет отказ в защите права.

Так, в деле № А40-326340/2019 [5] суды пришли к выводу, что злоупотребление правом на защиту исключительного права на товарный знак является самостоятельным основанием для отказа в иске. Из

материалов дела следовало, что истец и ответчик длительное время вели партнерские отношения, однако потом истец обратился к ответчику с иском о взыскании компенсации. Суд отказал в связи со злоупотреблением правом на защиту, а не в связи со злоупотреблением правом при приобретении права на товарный знак, поскольку на дату приоритета товарного знака факт злоупотребления не прослеживался.

Гораздо сложнее обстоят дела с выделенными Верховным Судом РФ случаями злоупотребления при регистрации и приобретении исключительного права на товарный знак. Во-первых, Верховный Суд РФ сам объединил эти случаи по тексту понятием «приобретение товарного знака», а значит, считает их аналогичными. Во-вторых, формулировка пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ является очень спорной, и критикуется в научном сообществе [2].

Так, не до конца понятно, что имеется в виду под действиями правообладателя, связанными с предоставлением правовой охраны товарному знаку. В действительности предоставлением правовой охраны товарному знаку занимается Роспатент, а не правообладатель.

Тем не менее под понятием «предоставление правовой охраны товарному знаку» законодатель имеет в виду непосредственно момент регистрации товарного знака. Это следует из п. 1 ст. 1512 ГК РФ: оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака.

Это значит, что законодатель в пп. 6 п. 1 ст. 1512 ГК РФ имел в виду исключительно случай, когда злоупотребление правом устанавливается в отношении действий по регистрации товарного знака, т. е. подачи заявки на регистрацию по смыслу разъяснений Верховного Суда РФ.

Таким образом, установление ответа на вопрос о том, какие конкретно действия являются злоупотреблением, становится ключевым для суда, т. к. от этого зависит юридическая судьба товарного знака.

А для того, чтобы установить, какие конкретно действия правообладателя являлись злоупотреблением правом, важно оценить конкретный момент времени совершения таких действий [4]. Например, если ответчик доказывает, что злоупотребление правом выразилось исключительно в подаче иска в суд, хотя до этого стороны длительное время сотрудничали, то в этом случае суд проверяет цель истца на момент подачи иска. Если же ответчик заявляет, что истец зарегистрировал товарный знак лишь для того, чтобы предъявить иск, суд устанавливает вопрос добросовестности истца на дату подачи заявки.

Тем не менее, к сожалению, суды не всегда понимают важность конкретных формулировок, что часто приводит к правовой неопределенности.

Так, в деле № СИП-475/2019 [9] суд пришел к выводу о злоупотреблении правообладателем правом на товарный знак. Тем не менее суд не указал, в чем конкретно выразилось злоупотребление,

поэтому правообладатель полагал, что суд не установил злоупотребление при регистрации товарного знака, а истец полагал, что решение по делу как раз это и установило.

В связи с этим истец обратился в Палату по патентным спорам Роспатента для оспаривания правовой охраны товарных знаков правообладателя, однако Роспатент отказал в удовлетворении возражений по пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, т. к. указал, что Суд по интеллектуальным правам не приходил к выводу о признании действий именно по регистрации обозначения злоупотреблением правом.

В итоге, из-за этой неопределенности истцу пришлось инициировать еще четыре дела в суде: № СИП-557/2022, № СИП-558/2022, № СИП-560/2022, № СИП-562/2022.

Кроме того, примечательным является дело № А32-8379/2021 [7]. Суд по интеллектуальным правам указывает:

«Таким образом, признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили факт наличия в действиях предпринимателя признаков злоупотребления правом, в связи с чем отказали в удовлетворении исковых требований».

То есть Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии злоупотребления правом в действиях правообладателя по приобретению права на товарный знак (а так как правообладатель у товарного знака не менялся, это значит, что злоупотребление установлено на момент регистрации). При этом суд первой инстанции по этому делу указал, что злоупотребление правом содержится в действиях правообладателя по защите своего права.

Таким образом, формально ответчик по делу имеет право обратиться в Роспатент с требованием об оспаривании правовой охраны товарного знака на основании постановления Суда по интеллектуальным правам, хотя суд лишь подтверждал вывод судов нижестоящих инстанций о злоупотреблении правом при применении мер защиты, и допустил некорректную формулировку.

Такая путаница прослеживается в постановлениях Суда по интеллектуальным правам на протяжении всего времени с момента принятия Постановления Пленума ВС РФ № 10, хотя именно суд кассационной инстанции призван обеспечить единообразие судебной практики и правильное применение судами нижестоящих инстанций формулировок о злоупотреблении правом.

Существуют случаи, когда действия правообладателя и по регистрации обозначения, и по предъявлению иска одновременно

признаются судами злоупотреблением правом. Так, в деле № А40-241440/2020 [8] суд установил, что действия наследников известного общественного деятеля под псевдонимом Доктор Лиза являются злоупотреблением правом. Причем суды признали злоупотреблением как регистрацию товарного знака Доктор Лиза, так и предъявление иска к ответчику.

Полагаем, что в данном случае двойная квалификация действий правообладателя в качестве злоупотребления правом являлась излишней. Признание действий правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом является самым тяжким по последствиям. Оно одновременно влечет отказ в защите права, а также возможность оспаривания товарного знака в Роспатенте. Недобросовестное намерение лица по регистрации обозначения устанавливается единожды, поэтому дополнительная квалификация действий по защите права в качестве злоупотребления в данном случае лишена смысла, т. к. покрывается недобросовестной целью при регистрации обозначения.

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении злоупотребления правом при приобретении исключительного права на товарный знак по договору. Этот случай не влечет возможности оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку, однако может учитываться в других делах в случае предъявления правообладателем исков к другим ответчикам. Суды должны учитывать, что товарный знак приобретался с недобросовестными намерениями, поэтому в этом случае должна действовать презумпция недобросовестности, которую правообладатель должен будет опровергнуть.

Таким образом, суды при оценке доводов о злоупотреблении правом исходя из п. 154 Постановления Пленума ВС РФ № 10 должны придерживаться следующего алгоритма:

- 1) проверка довода о злоупотреблении правом при регистрации товарного знака;
- 2) проверка довода о злоупотреблении правом при приобретении права на товарный знак по договору;
- 3) проверка довода о злоупотреблении правом при применении конкретных мер защиты права.

Этот алгоритм продиктован тяжестью последствий признания злоупотребления каждого из действий. Так, в первом случае товарный знак может быть оспорен по смыслу пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, во втором случае правообладателю может быть отказано в удовлетворении требований к другим лицам, исходя из установления недобросовестных намерений при приобретении права на товарный знак по договору, а в третьем случае лицу отказывают в защите права исключительно в одном конкретном деле.

Таким образом, следует четко различать три случая злоупотребления правом, выделенных Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума ВС РФ № 10:

- 1) злоупотребление при регистрации;
- 2) злоупотребление при приобретении по договору;
- 3) злоупотребление при применении мер защиты в связи с различными последствиями установления вывода в каждом конкретном случае.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Гаврилов Э.П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков (часть II) // Патенты и лицензии. 2009. № 12 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rbis.su/article.php?article=292> (дата обращения: 12.10.2022).
3. Гафуров Р.Ф. Изменение подхода к рассмотрению споров о злоупотреблении правом при регистрации товарных знаков в связи с выходом Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сборник материалов IX Международного юридического форума (IP Форума). М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2021. 397 с.
4. Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 30 сентября 2021 г., представленные в «Классификаторе постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам» / М.А. Кольздорф [и др.]. // СПС «КонсультантПлюс».
5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2021 г. по делу № А40-326340/2019 // СПС «КонсультантПлюс».
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2022 г. № С01-1091/2022 по делу № А32-8379/2021 // СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2022 г. № С01-270/2022 по делу № А40-241440/2020 // СПС «КонсультантПлюс».
9. Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2019 г. по делу № СИП-475/2019 // СПС «КонсультантПлюс».

Об авторе:

ГАФУРОВ Руслан Фуатович – старший юрист, руководитель практики разрешения споров Юридического общества им. Александра Невского (Nevsky IP Law), 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 6 к. 1, эт. 5, SPIN-код: 6078-7555, e-mail: ruslan-gafurov@mail.ru

**ISSUES OF ABUSE OF TRADEMARK RIGHTS IN THE CONTEXT
OF PARAGRAPH 154 OF THE RESOLUTION OF THE PLENUM
OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
N 10 OF APRIL 23, 2019**

R.F. Gafurov

Alexander Nevsky Law Society (Nevsky IP Law), Moscow

The object of the study is the dynamics of social relations in the field of abuse of the right to trademarks, arising in connection with the release of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation № 10 of April 23, 2019. The purpose of the study is to compare the types of abuse of the right to trademarks highlighted by the Supreme Court. In the framework of the study the general logical methods of analysis and synthesis, as well as the formal-logical method were used. In the course of the study it is concluded that all three types of abuse of right, highlighted by the Supreme Court, entail different legal consequences, so the algorithm of judicial evaluation of the arguments of abuse of right is proposed based on the check from the most severe type of abuse of right to the least severe in terms of consequences.

***Keywords:** abuse of right, trademarks, Supreme Court, Resolution of the Plenum, Intellectual Rights, challenging of legal protection.*

About author:

GAFUROV Ruslan – Senior Lawyer, Head of Dispute Resolution Practice of the Alexander Nevsky Law Society (Nevsky IP Law), 107045, Moscow, ul. 6 к. 1, floor. 5, SPIN-code: 6078-7555, e-mail: ruslan-gafurov@mail.ru

Гафуров Р.Ф. Вопросы злоупотребления правом на товарные знаки в контексте пункта 154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2023. № 1 (73). С. 75–81.

Статья поступила в редакцию 16.11.2022 г.

Подписана в печать 27.02.2023 г.