
Два правообладателя одного товарного знака

Исакова Ирина Александровна

E-mail: Tropikana1980@mail.ru

Товарный знак часто обсуждаемый и исследуемый объект интеллектуальной собственности, но в современной динамике правоотношений, вопросов и проблем в этой области не становится меньше.

Понятие товарного знака раскрыто в первой статье основных положений № 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК), из которой следует, что товарный знак (знак обслуживания) — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров (услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Статьи 1229 ГК и 1484 ГК раскрывают понятия исключительного права и способы использования товарного знака. Пункт 3 ст.1484 Кодекса гласит, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Широко известно, что 18 марта 2014 года в состав Российской Федерации вошли два новых субъекта — Республика Крым и город Федерального значения Севастополь. Для создания наиболее благоприятных условий интеграции новых субъектов в сфере интеллектуальной собственности был предусмотрен переходный период, который был продлен до 01.07.2016 и принят федеральный закон от 21 июля 2014 г. N252-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — закон № 252).

На основании указанного закона, на территории Российской Федерации признается исключительное право, в том числе на товарный знак, удостоверенный свидетельством Украины, действующим на дату 18.03.2014, без проведения проверки на соответствие товарного знака требованиям, установленным законодательством России. Также признается право по заявкам на товарные знаки, которые были поданы в уполномоченный орган Украины до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым.

Принятие данного закона имело своей целью урегулировать ситуацию с объектами интеллектуальной собственности и интегрировать их в рамки Российского законодательства. Но помимо решения определенных задач, закон может послужить причиной возникновения коллизий связанных с наличием исключительных прав на тождественные или сходные товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных товаров (услуг), на разные лица. Соответственно появление таких знаков влечет нарушение основополагающих понятий и функций товарного знака. Правообладатели вынуждены делить рынок сбыта товаров (услуг), предотвращать «размытие» знака, охранять деловую репутацию, и многое другое, не говоря о том, что потребитель будет введен в заблуждение при выборе продукции.

Как же быть в такой ситуации организациям, добросовестно использовавшим до марта 2014 года в своей экономической деятельности знаки, впоследствии ставшие спорными на основании тождества или сходства?

В том случае, если стороны не смогли прийти к соглашению, то правообладатель, заинтересованный в прекращении правовой охраны товарного знака оппонента, с соответствующим

заявлением может обратиться в Палату по патентным спорам с возражением о предоставлении правовой охраны товарному знаку.

В свою очередь, Кодекс в ст.1512 предлагает определенные основания для оспаривания и признания недействительной правовой охраны товарного знака. А также в ст.1483 приведены основания для отказа в регистрации товарного знака.

Логично было бы прибегнуть к основаниям для оспаривания права, изложенным в пункте 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, которые определяют возможность оспорить правовую охрану товарного знака, если она была предоставлена с нарушением требований пункта 6 ст.1483 Кодекса, но федеральный закон N 252-ФЗ устанавливает прямой запрет на оспаривание права по причине несоответствия знака пункту 6 статьи 1483 ГК. В такой ситуации заинтересованное лицо может воспользоваться другим основанием, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, где в качестве причины оспаривания права определено несоответствие товарного знака пункту 3 статьи 1486 ГК, а именно, возможность введения потребителя в заблуждение.

При разрешении таких споров в затруднительном положении оказываются и органы, на которые возложены полномочия урегулировать подобные конфликты интересов, так как в ситуации, когда два добросовестных лица обладают равными правами на тождественный товарный знак, сложно определить кто из них осуществляет правонарушение и вводит потребителя в заблуждение.

Федеральный закон № 252 предусматривает возможность накладывать обязательства на стороны спора, использовать товарный знак таким образом, чтобы такое использование исключало способность товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Какие обязательства могут быть наложены на стороны спора, чтобы исключить введение потребителя в заблуждение? Чем следует руководствоваться при вынесении справедливого и разумного решения? Ответы на эти вопросы остаются открытыми.

В качестве варианта выхода из ситуации, когда два субъекта экономической деятельности, обладающие на законных основаниях правами на тождественные или сходные знаки, вынуждены делить рынок сбыта, возможно прибегнуть к наложению обязательств по территориальному признаку. Речь идет о том, чтобы разграничить территории использования товарного знака для одной и другой стороны спора, основываясь на территории, где товар ранее реализовывался, рекламировался или иным образом получил распространение и известность среди потребителей. Кроме того, следует учитывать и период времени, в течении которого товары, маркированные спорным знаком, вводились в гражданский оборот.

Надо отдать должное тому факту, что в настоящее время, единичны случаи, возникновения споров между лицами, имеющими исключительные права на сходные или тождественные знаки, в связи с признанием права, на знаки, которые ранее были зарегистрированы в органах власти Украины.