

Справка

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

(утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года N СП-21/2)

1. При рассмотрении дел, касающихся средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, включая дела об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, суды нижестоящих инстанций вправе применить на основании фактических обстоятельств дела пункты 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и (или) параграфы 2 и 3 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) (далее - Парижская конвенция) по собственной инициативе, в том числе при отсутствии заявлений лиц, участвующих в деле, сделанных в ходе судебного разбирательства.

Вместе с тем с учетом принципов состязательности и равноправия сторон арбитражного процесса (статьи 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, постановления Европейского суда по правам человека от 26.05.2009 N 3932/02 "Бацанина против Российской Федерации", от 15.10.2009 N 23243/03 "Сокур против Российской Федерации") каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется возможность высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Если суд по материалам дела усматривает основания для квалификации поведения одной из сторон, участвующих в деле, как недобросовестного, этой стороне и иным участвующим в деле лицам должна быть предоставлена возможность высказать свои объяснения и представить суду доказательства по этому вопросу.

В случае если в ходе принятия решения в совещательной комнате у суда возник вопрос о квалификации поведения одной из сторон как недобросовестного, который не рассматривался в судебном заседании, суду следует на основании части 3 статьи 168 АПК РФ возобновить судебное разбирательство для продолжения выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, в том числе для предоставления сторонам, участвующим в деле, возможности предоставить суду объяснения и иные доказательства по вопросу о недобросовестности.

2. Если суд кассационной инстанции по спору о приобретении и использовании товарных знаков или иных средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий усматривает, что по материалам дела возможна квалификация поведения одного из участников спора в качестве недобросовестного на основании статьи 10 ГК РФ и (или) статьи 10.bis Парижской конвенции, но

соответствующие обстоятельства не были исследованы нижестоящими судами, что, например, обусловлено отсутствием заявлений сторон спора по вопросу о недобросовестности, суд кассационной инстанции, получив объяснения сторон по данному вопросу, на основании пункта 3 части 1 статьи 287, части 2 статьи 288 АПК РФ может отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено.

Если обстоятельства, указывающие на недобросовестность одной из сторон спора, были установлены нижестоящими судами, но им не была дана правовая квалификация, суд кассационной инстанции вправе применить пункты 1 и 2 статьи 10 ГК РФ и (или) параграфы 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции и на основании части 1 статьи 286, пункта 2 части 1 статьи 287, пункта 1 части 2 статьи 288 АПК РФ отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт.

3. В силу подпункта 6 пункта 2 статьи 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 связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

3.1. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, представляет собой нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции).

Вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен в административном порядке федеральным антимонопольным органом.

Вместе с тем указанный административный порядок не исключает возможности заявления требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией непосредственно в суд (пункт 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства").

3.2. Злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак.

Следовательно, злоупотребление 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.

Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

3.3. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ не вправе самостоятельно в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом.

4. В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

5. Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров

правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

6. При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 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 связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Как отмечено в части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная не только с приобретением, но и с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Соответственно, антимонопольный орган, принимая решение на основании части 2 статьи 14 Закон о защите конкуренции о том, что приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг является актом недобросовестной конкуренции, оценивает как саму регистрацию, так и последующее поведение лица.

Суд при оценке законности решения антимонопольного органа или при рассмотрении искового заявления о признании актом недобросовестной конкуренции регистрации товарного знака также может оценивать регистрацию товарного знака, в том числе с учетом последующего поведения правообладателя.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

7. Само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по "аккумуляции" товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела (в том числе с признаками, указанными в пунктах 5 и 6 настоящей справки), подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.