

Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

(утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. N СП-23/20)

1. Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

2. Системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Данная правовая позиция изложена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13.

3. Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Исходя из названной нормы, предмета и оснований заявленных требований, а

также учитывая положения части 1 статьи 4 и части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец обязан доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, например, представить достаточные, надлежащие и допустимые доказательства своего намерения или совершения подготовительных действий для использования обозначения, сходного до степени смешения либо тождественного обозначению, которому предоставлена правовая охрана оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров либо/и услуг, для которых он зарегистрирован.

Представление в подтверждение своей заинтересованности доказательств производства товаров либо оказания услуг не самим истцом по делу, а аффилированным с ним лицом либо профессиональным управляющим, но под контролем истца, не исключает факта признания лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возможно несколькими истцами, каждый из которых обязан доказывать свою заинтересованность.

4. Факт подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) о регистрации собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным с оспариваемым товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Вместе с тем и отсутствие факта обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации собственного товарного знака, сходного до степени смешения либо тождественного оспариваемому товарному знаку в отношении однородных товаров/услуг, не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим об отсутствии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

5. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, знака обслуживания может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака, знака обслуживания.

Наличие между истцом и ответчиком другого спора - спора о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака может являться одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 ГК РФ), заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

6. В числе прочих, заинтересованным лицом может быть признан администратор доменного имени, в том числе физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя, если к нему правообладателем

предъявлены требования о защите исключительных прав на товарный знак в связи с включением в доменное имя обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, в связи с его использованием для индивидуализации товаров либо услуг, однородных товарам либо услугам, для которых этот знак зарегистрирован, если администратор такого доменного имени начал использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, до регистрации противопоставленного товарного знака и данное обозначение стало известно благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.

7. В случае предъявления встречного иска о компенсации за незаконное использование товарного знака в рамках рассмотрения дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака такой иск подлежит возврату на основании части 4 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку отсутствуют условия, предусмотренные частью 3 названной статьи, по правилам статьи 129 этого Кодекса: в каждом из этих исков заявлены самостоятельные невязанные требования.

8. Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

9. Надлежащим ответчиком по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является правообладатель оспариваемого товарного знака, являющийся таковым на момент подачи иска.

При рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, подлежит привлечению Роспатент как орган исполнительной власти, осуществляющий государственную функцию по регистрации товарных знаков и ведение Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

10. Нормы статей 1484 и 1486 ГК РФ закрепляют способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Данные нормы российского законодательства корреспондируют с нормами подпункта 1 пункта "С" статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967; далее - Парижская конвенция), статей 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994), согласно которым, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-0, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая

правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Из приведенных международных норм и норм национального законодательства, их толкования, данного высшими судебными инстанциями, вытекает обязанность правообладателя использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров либо услуг, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров либо услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

11. Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака возложена на правообладателя, то есть на то лицо, которое на момент вынесения решения по результатам рассмотрения спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является таковым согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков.

В случае реорганизации юридического лица, являвшегося правообладателем оспариваемого товарного знака, бремя доказывания использования этого товарного знака возлагается на его правопреемника. Правопреемник правообладателя товарного знака также обязан представить соответствующие доказательства реорганизации юридического лица в порядке статей 57-59 ГК РФ и перехода к нему исключительных прав на товарный знак.

В случае смерти индивидуального предпринимателя, являвшегося правообладателем оспариваемого товарного знака, бремя доказывания использования товарного знака возлагается на его наследников.

Правообладатель определяется согласно сведениям, внесенным в Государственный реестр товарных знаков на момент рассмотрения спора по существу.

12. В случае смены правообладателя оспариваемого товарного знака после предъявления в суд требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования и принятия заявления к производству суд первой инстанции в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производит процессуальную замену правообладателя на его правопреемника и указывает на это в судебном акте.

13. В соответствии со статьей 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к правообладателю товарного знака, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца произвести замену

ненадлежащего ответчика надлежащим. Если же истец не согласен на замену ответчика по делу на правообладателя товарного знака, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика. В противном случае суд первой инстанции при неполучении согласия истца на замену ответчика на надлежащего - правообладателя товарного знака или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, рассматривает дело по предъявленному иску. При этом следует учитывать, что предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака к лицу, не являющемуся его правообладателем, является самостоятельным основанием для принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявленного требования.

14. Пункт 1 статьи 1486 ГК РФ устанавливает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае его неиспользования правообладателем непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд только по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Следовательно, трехлетний срок исчисляется путем обратного отсчета этого периода от даты подачи такого заявления в суд с соблюдением требований статей 113, 114 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало процессуального срока (часть 4 статьи 113 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Установление дня окончания процессуального срока осуществляется в соответствии со статьей 114 этого Кодекса.

Так, если календарная дата (дата наступления события), которой определено начало течения процессуального срока в один год, - 25.12.2012, то течение этого срока началось 26.12.2012, днем его окончания является 25.12.2013 (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках").

Таким образом, если иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подан в суд, например, 25.12.2014, то трехлетний период, установленный пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, подлежит исчислению с 25.12.2011 по 24.12.2014.

15. Срок, в течение которого товарный знак должен быть использован для цели сохранения исключительных прав на него исчисляется с даты государственной регистрации товарного знака Роспатентом и внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков.

Если предметом спора является досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по международной регистрации вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации и он был зарегистрирован по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891 (далее - Мадридское соглашение), необходимо учитывать следующее.

Российская Федерация является участником Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 (далее - Протокол к Мадридскому соглашению).

В отношении Российской Федерации применено положение пункта 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации.

Общее правило подпункта "а" пункта 1 статьи 4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков гласит, что с даты регистрации или с даты внесения записи, предусмотренных положениями статей 3 и 3ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

Однако даты, с которых предоставляется такая охрана, в этих двух случаях будут различными. При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации будет считаться дата получения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки при условии, что Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило заявку в течение двух месяцев с этого момента. Если указанный двухмесячный срок будет пропущен, то датой международной регистрации будет считаться дата получения этой заявки Международным бюро ВОИС.

По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в Международное бюро ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в пункте 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Статья 4 Протокола к Мадридскому соглашению приравнивает последствия действий, предусмотренных в статье 3 и в статье 3ter Протокола к Мадридскому соглашению. В обоих случаях такие действия порождают охрану международного товарного знака на территории страны происхождения заявки в соответствии с принципом национального режима. Таким образом, в том случае, если территориальное расширение осуществлено после международной регистрации товарного знака, его охрана в стране, на которую распространяется такое расширение, наступает с даты внесения соответствующей записи о нем в Международный реестр.

Следовательно, в случае предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации срок, установленный пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ должен определяться на основании статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению, то есть с момента внесения записи об охране этого знака в Российской Федерации международным отделением ВОИС в Международный реестр.

Решение Роспатента о предоставлении товарному знаку, являющемуся предметом международной регистрации, охраны на территории Российской

Федерации определяет окончательный характер статуса товарного знака, зарегистрированного в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению, на территории Российской Федерации. Согласно пункту 1.6 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, в палату по патентным спорам Роспатента может быть подано возражение на решение о предоставлении или об отказе в предоставлении охраны, осуществленной в соответствии с Мадридским соглашением или Протоколом к Мадридскому соглашению.

Таким образом, решение Роспатента о предоставлении или об отказе в предоставлении охраны товарному знаку на территории Российской Федерации, осуществленной в соответствии с Мадридским соглашением или с Протоколом к Мадридскому соглашению, имеет юридически значимый характер и может быть обжаловано в административном порядке.

Содержащийся в пункте 1 статьи 1486 ГК РФ принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него находится во взаимосвязи с наличием у правообладателя юридической определенности в вопросе о возможности использования этого средства индивидуализации.

Исходя из этого срок для целей применения пункта 1 статьи 1486 ГК РФ следует исчислять с даты принятия решения Роспатента о предоставлении товарному знаку охраны на территории Российской Федерации.

16. В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя, следовательно, смена правообладателя не изменяет течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 названного Кодекса.

17. Предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования до истечения трехлетнего срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования, что не препятствует истцу обратиться в суд с аналогичным требованием по истечении этого срока.

18. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким доказательством, например, может служить введение процедуры банкротства - конкурсного производства в отношении правообладателя. Период действия в отношении должника процедуры конкурсного производства исключается из срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

19. Смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет исчисление вышеуказанного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного

знака по причинам, не зависящим от правообладателя. Приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, которые фактически в гражданском обороте правообладателем не использовались, является риском предпринимательской деятельности приобретателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

20. Доказательства использования товарного знака либо невозможности его использования правообладателем по независящим от него обстоятельствам должны подтверждать факты, имевшие место в течение трех лет предшествовавших подаче в арбитражный суд искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, то есть должны быть датированы не позднее даты поступления иска в суд и не ранее начала течения срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ. Например, с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец обратился 25.12.2014, следовательно, доказательства использования товарного знака или невозможности его использования правообладателем по независящим от него обстоятельствам должны входить во временной промежуток с 25.12.2011 по 24.12.2014. Доказательства, относящиеся к иному периоду времени, являются неотносимыми и недопустимыми.

21. Правообладатель должен доказать использование товарного знака в отношении каждого товара и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. При этом критерий однородности товаров/услуг не применим, в отличие от установления обстоятельств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Предоставление правообладателем доказательств использования товарного знака только для части товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, не свидетельствует об использовании товарного знака в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана. В таком случае заявленное требование подлежит частичному удовлетворению, а правовая охрана оспариваемого товарного знака подлежит досрочному прекращению вследствие его неиспользования правообладателем в отношении той части товаров и услуг, для которых не подтверждено использование правообладателем товарного знака.

При установлении обстоятельств использования товарного знака не учитывается использование оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров, поскольку подлежит подтверждению факт использования товарного знака в отношении всех видов товаров (услуг), для которых он зарегистрирован.

При рассмотрении спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования следует иметь в виду, что в том случае, когда товарный знак зарегистрирован для видов товара, которые могут рассматриваться как иные формы такого товара, использование товарного знака правообладателем в отношении одного из таких товаров (услуг) может быть признано использованием в отношении всех таких товаров (услуг).

Например, товарный знак зарегистрирован для товаров 30-го класса

Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - кондитерские изделия, конфеты, карамель.

Подтверждение правообладателем факта использования товарного знака при изготовлении только карамели может быть признано доказательством использования товарного знака в отношении конфет - как формы карамели.

Вместе с тем, если товарный знак зарегистрирован, например, для сырья и готовой продукции 29-го класса МКТУ (мясо, продукты мясные, мясные экстракты, мясные консервы, колбасы, ветчина), представление правообладателем факта использования товарного знака при производстве "мяса" не может свидетельствовать об использовании товарного знака в отношении готовой продукции, а именно: мясных консервов, колбас, ветчины.

22. Следует учитывать, что пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Соответственно, для целей установления факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следует оценить все представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи и по результатам оценки этих доказательств определить, осуществлялось ли использование товарного знака иным лицом по воле правообладателя (согласие которого подтверждается документами, относящимися к периоду использования).

При этом наличие или отсутствие дефектов оформления сделок между правообладателем и третьим лицом само по себе не дает основания для вывода об отсутствии контроля правообладателя.

23. Наличие доказательств обращения правообладателя в таможенный орган для внесения товарных знаков в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и определение им уполномоченных импортеров являются достаточными основаниями для вывода о наличии воли правообладателя на использование товарного знака лицом, указанным в реестре.

24. При представлении доказательств использования товарного знака для индивидуализации товаров либо услуг, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, правообладатель также обязан представить доказательства введения этих товаров/услуг в гражданский оборот.

25. Сам по себе факт регистрации в административном органе лицензионного договора без доказательств его реального исполнения не может являться доказательством использования спорного товарного знака.

26. Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Следовательно, при установлении однородности товаров (услуг) суды должны

принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

27. Исходя из бремени доказывания по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, истцом должно быть подтверждено наличие своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (как своего права на иск), в то время как ответчик должен доказать использование товарного знака в трехлетний период, предшествующий подаче иска.

При этом отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска может быть расценено как признание им факта неиспользования товарного знака (на что указывалось в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13). Однако отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска не является обстоятельством, освобождающим истца от доказывания своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, наличие которой обуславливает право на предъявление соответствующего иска (часть 1 статьи 4, часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

28. В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно подпункту 2 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака.

Анализ указанного положения позволяет сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид шрифта, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), то есть в виде, который меняет его различительную способность, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

При рассмотрении спора по существу суд первой инстанции на основе анализа

представленных доказательств обязан установить, использует ли ответчик обозначение, тождественное зарегистрированному товарному знаку или с несущественными изменениями, либо использует обозначение, которое меняет его различительную способность для потребителей.

Однако обусловленная приведенной правовой нормой и подпунктом 2 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции возможность для правообладателя использовать товарный знак с изменениями, не влияющими на его различительную способность, не исключают того, что правообладателем или третьими лицами под его контролем могло использоваться не спорное видоизмененное средство индивидуализации товаров, а изображение и маркировка (обозначение) товара иного лица либо иного объекта материального мира, существовавшего задолго до даты приоритета спорного товарного знака, к созданию которого правообладатель товарного знака отношения не имел.

В том в случае, если ответчик указывает на использование обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов, судом первой инстанции должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия этого обозначения потребителями именно как того же товарного знака, а также влияние изменений на различительную способность товарного знака в том случае, если использование товарного знака осуществлялось до 01.10.2014. Следует учитывать, что в случае представления правообладателем доказательств использования товарного знака с изменением его отдельных элементов после 01.10.2014 суду нужно установить: являются ли изменения отдельных элементов товарного знака не меняющими существа товарного знака и не ограничивающими охрану, предоставленную этому товарному знаку.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на различительную способность спорного товарного знака, остался ли он узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя, является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

При сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предоставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общего впечатления).

Суд при сравнении товарного знака и обозначения, фактически используемого правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, вправе руководствоваться нормами Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

применяемых в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ), принимая во внимание Методические рекомендации при проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197.

29. При рассмотрении спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования доводы истца о недобросовестной регистрации ответчиком оспариваемого товарного знака не могут быть признаны относящимися к предмету спора, поскольку недобросовестность, допущенная при регистрации товарного знака, исходя из положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ может послужить основанием для аннулирования регистрации такого товарного знака, в то время как заявленные в этом споре требования при их удовлетворении влекут иные правовые последствия - прекращение правовой охраны товарного знака на будущее время.