

**Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя
(пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации)
(утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7
августа 2015 г. N СП-23/21)**

1. Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс)?

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее - Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака, в том числе в случаях, указанных в ответе на вопрос 2 настоящей Справки.



Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

2. Какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором?

В судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.

1. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013).

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

2. По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 N С01-855/2014 по делу N СИП-198/2014).

3. Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии

таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 N C01-184/2014 по делу N СИП-247/2013, от 20.05.2014 N C01-185/2014 по делу N СИП-56/2013, от 10.11.2014 N C01-943/2014 по делу N СИП-305/2014).

4. В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 N C01-330/2014 по делу N СИП-193/2013).

5. Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (пункт 2 ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 N C01-383/2013 по делу N СИП-4/2013).

6. Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 N C01-596/2014 по делу N СИП-19/2014).