

**Аннулирование товарных знаков по
неиспользованию: добро или зло?
Анализ судебной практики и стоит ли
бояться Ибатуллина?**

**Елена Бедарева,
адвокат, российский и евразийский патентный поверенный,
Коллегиальные чтения , Санкт-Петербург, 30 июня 2023 г.**

Часть четвертая ГК РФ

Ст. 1486 ГК РФ

Постановление ВС №10
от 23.04. 2019 – п. 163-166

Справка по результатам
обобщения судебной
практики по рассмотрению
споров о досрочном
прекращении правовой
охраны товарного знака в
связи с его
неиспользованием, от
24.07.2015 №СП-23/20

, договоры подряда с элементами ИС.

Досрочное прекращение действия товарного знака (ТЗ) по неиспользованию

Цели:

- «Убить» мешающий товарный знак
- «Купить» мешающий товарный знак;
- Сократить перечень товаров и услуг мешающего товарного знака;
- Получить письмо – согласие.

Особенности дел о досрочном прекращении товарного знака по НЕИСПОЛЬЗОВАНИЮ

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 трех лет.

- ❑ Обязательный претензионный порядок с жесткими сроками:
 - Предложение может быть отослано владельцу товарного знака, если товарный знак не используется непрерывно в течение трех лет с даты регистрации;
 - Исковое в СИП подается в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев с даты отправки Предложения;
- ❑ В Предложении должно быть предложено совершить ряд действий: «продать» ТЗ, сократить перечень или подписать письмо – согласие;
- ❑ Новое Предложение может быть отправлено не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего Предложения заинтересованного лица;
- ❑ Специальное бремя доказывания:
 - истец доказывает заинтересованность;
 - ответчик доказывает использование, так как по общей процессуальной доктрине отрицательные факты не доказываются.
- ❑ Роспатент является третьим лицом и отсылка ему всех документов в рамках процесса обязательна;
- ❑ Принимается в качестве доказательств отсылка документов сторонам по эл. почте;
- ❑ СИП имеет свое собственное мнение относительно заинтересованности и однородности товаров и услуг, которое не всегда совпадает с мнением Роспатента, а также «древних» патентных поверенных.

ЧТО НАДО ПОМНИТЬ ИСТЦУ

- Точное соблюдение сроков отсылки Предложения и подачи искового заявления;
- Отсылка Предложения во все известные адреса с описью вложения и отслеживание получения Предложение ответчиком и /или его представителями;
- В исковом Заявлении следует отразить свои действия по отсылке Предложения с документальным подтверждением получения Предложения ответчиком, например распечатка с сайта Почты РФ о получении Предложения, опись с печатью почты, чек;
- Если надо потянуть сроки, то можно не оплатить сразу пошлины и заявление оставят без движения;
- В одном исковом заявлении, как и в Предложении, все действия могут быть направлены на несколько товарных знаков ответчика;
- Для истца возможно представление доказательств заинтересованности не в классическом варианте;
- Согласно п. 165 Постановления №10 «необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что **направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.**

Что надо помнить Ответчику

- ❑ Отнестись серьезно к Предложению и попробовать разрешить спор в досудебном порядке;
- ❑ Не строить свою правовую позицию только на том факте, **что отсутствие заинтересованности является одним из оснований для прекращения дела;**
- ❑ Помнить, что Суд смотрит на документы истца более «расслабленно», так как истцу надо доказать лишь направленность интереса;
- ❑ Внимательно анализировать документы истца с точки зрения относимости и допустимости доказательств;
- ❑ Проанализировать несколько раз Предложение истца и постараться разрешить ситуацию мирным путем;
- ❑ Попробовать процесс Медиации;
- ❑ Внимательно подойти к сбору доказательств использования. Например, к договорам обязательно прикладывать платежные поручения во исполнении договора, что бы суд не вынес вердикт **о фиктивном использовании**, использовать стикеры с товарным знаком на Договорах;
- ❑ Помнить, что к ответчику суд относится более жестко, порой приходится возить чемоданы доказательств.

ФАБУЛА ДЕЛА СИП-72/2021

Истец Ибаттулин

Заявка №2018757783

Мегаполис

Ответчик ООО «Мегаполис
недвижимость»

№208708 части услуг 35, 36, 42
классов МКТУ (сделки с
недвижимостью)

МЕГА
ПОЛИС

№443412 часть услуг 36
класса МКТУ (сделки с
недвижимостью)

MG МЕГАПОЛИС

Ответчик проиграл/выиграл,
знаки аннулировали, Истец все
равно не смог получить
регистрацию по 36 классу
МКТУ.

Новый ТЗ №831044

MG МЕГАПОЛИС

На дату подачи иска г-на И. был владельцем 120 товарных знаков, которые были зарегистрированы в отношении 36 класса МКТУ, участвовал в 400 судебных дел.

Городок
ВАШ ДОМ



АВЕНИЮ

- По заявке №2018757783 было вынесено отказное решение, проиграно в ППС и СИП, так как помимо товарных знаков Ответчика были противопоставлены еще 5 товарных знаков со словом Мегаполис;
- В решении в ППС г. есть указание на то обстоятельство, что г. И. не оспаривает тот факт, что обозначение по заявке 2018757783 не может быть зарегистрировано в отношении услуг 36 класса МКТУ в виду наличия мешающих более старших товарных знаков;
- СИП не принял во внимание доводы Ответчика о злоупотреблении правом, не помогла отсылка к процессуальному эстоппелю, а также указание на неотносимость и недопустимость некоторых доказательств Истца;
- СИП не счел доказательством реального использования товарных знаков Ответчиком на вывесках, в документации, в фирменном наименовании, печати, а также единственную деятельность ответчика в области сделок с недвижимостью на протяжении 20 лет.

МОИ ОТКРОВЕНИЯ

- Что все, мои знания патентного поверенного с 25 летним стажем, о заинтересованности, об однородности товаров и услуг, о том, что товарные классы – предполагают и продажу товаров, а классы услуг – это услуги для третьих лиц – можно выкинуть на свалку.
- Что заинтересованность, как основание на подачу иска, можно доказывать документами, которые появились на свет после подачи искового заявления, и что это дополнительное доказательство заинтересованности;
- Что можно доказывать заинтересованность документами аффилированных лиц или документами из другого аналогичного дела;
- Что можно доказывать заинтересованность договором аренды дома своей жены Гульназ Равильевны и сдавать жилой дом в субаренду юридическим лицам;
- Что неважно, что конкретный договор аренды не содержит все существенные условия договоров данного типа, главное - что оплата была произведена;
- Что можно подписывать договор лицом, право на подписание у которого возникает через полгода после подписания им договора;
- Что использование (услугу) можно доказать только Договором, на бумажной копии которого нанесен стикер с товарным знаком;
- Что господин И. - это наше все...
- Судебная практика многочисленна и неоднозначна.

СИП-72/2021

Алгоритм действий г-на И.

- ❑ Отсылка Предложения с неверным адресом;
- ❑ Представление заведомо ложной информации об ответчике;
- ❑ Предоставления в Суд документов по шаблонам с указанием большого кол-ва похожих Дел;
- ❑ На любое доказательство пишется заявление о фальсификации, предоставляется х-во о проведении экспертизы на достоверность документа с предварительным перечислением средств на депозит суда;
- ❑ Постоянные письменные угрозы о том, что уже есть список компаний, которые готовы подать иски относительно фирменного наименования, если г-ну И. не будут «проданы» товарные знаки;
- ❑ На стадии кассации г-н И. пишет кассационную жалобу о несогласии с решением в его пользу, одновременно с этим поступает еще раз предложение о «продаже» товарных знаков. Схема отработана СИП-535/2020, ТЗ 205797, СИП-1025/2019 ТЗ 365548, СИП-115/2020 ТЗ 151121, 151122, 156431; СИП-241/2020, ТЗ 483575;
- ❑ На заседаниях г-н И. изображает из себя маленького мальчика, которому не дали в песочнице еще одну лопатку;
- ❑ Работает в паре с юристами некой юридической фирмы.

ВЫВОДЫ

- ❑ Нет четкого определения понятия «заинтересованность» в делах такого рода, что вносит правовую неопределенность;
- ❑ Процессуальное неравенство сторон: доказать заинтересованность легче, чем использование;
- ❑ Истцу достаточно показать лишь направленность интереса использования спорного обозначения;
- ❑ Ответчик должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак;
- ❑ Не определены критерии понятий «мнимого использования» или «достаточность» доказательств правообладателя;
- ❑ Разные стандарты доказывания: для истцов обычный, для ответчиков – повышенный;
- ❑ Механизм аннулирования в руках недобросовестных истцов приводит к разрушению бизнеса, для которых деятельность под конкретным обозначением было бизнесобразуемым;
- ❑ Требуется общественное осознание проблемы, чтобы истцы типа г-на И. перестали кошмарить бизнес;
- ❑ Ибатуллина бояться не стоит, но стоит бороться с ним его же методами.

Спасибо за внимание!

Елена Бедарева

Адвокат, российский и евразийский
патентный поверенный

Telephone: + 7 921 954 68 76

E-mail: bedarevae@gmail.com

www.bedareva.com



АДВОКАТСКИЙ ОФИС ЕЛЕНА БЕДАРЕВОЙ