



## КАК ДОКАЗАТЬ В ПАЛАТЕ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

---

---

*А. Д. КУДАКОВ,  
патентный поверенный РФ, Патентная коллегия  
«Кудаков и Партнеры», к. ю. н., к. ф.-м. н., Москва*

Известно, что в последнее время в Палате по патентным спорам (в дальнейшем ППС) заявители столкнулись с необходимостью доказывать свою заинтересованность в случае подачи ими заявления о досрочном прекращении охраны товарного знака. Введение такой практики обусловливается ППС требованием п. 1 ст. 1486, где говорится о возможности подачи такого заявления только заинтересованным лицом.

О необходимости введения принципа заинтересованности подателя заявления о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака специалисты говорили еще за несколько лет до начала обсуждения проекта четвертой части ГК РФ 2006 г.

Необходимость соблюдения баланса интересов правообладателя и подателя заявления о досрочном прекращении охраны товарного знака обусловлена общественными интересами. В обмен на предоставление участникам хозяйственного оборота монопольного права на использование зарегистрированных товарных знаков, общество заинтересовано в получении положительного эффекта, выражающегося, в частности, в развитии общественного производства, которое сопутствует использованию товарных знаков. Таким образом, сохранение монополии в отношении неиспользуемого знака нецелесообразно, если имеется лицо, заинтересованное в использовании этого или сходного товарного знака. С другой стороны, общество также заинтересовано в стабильности деятельности предприятий, и в уменьшении числа споров, отвлекающих ресурсы правообладателей на сбор доказательств использования товарных знаков, особенно, в отношении тех видов деятельности, которые не нужны подателю заявления о досрочном прекращении товарного знака в связи с его неиспользованием, т. е. в сохранении существующих прав на товарные знаки, использование которых со стороны оспаривающего лица не предполагается. Введение в законодательство этой новеллы как раз и направлено на реализацию такого баланса.

Обсуждаемая новелла, однако, не привела к резким изменениям в практике ППС с вступлением в силу части четвертой ГК РФ, поскольку возобладала позиция, рассматривающая саму подачу такого заявления и оплату пошлины за это действие как подтверждение интереса со стороны заявителя. Таким образом, оказалось, что положение правообладателей, в

интересах которых и появилась это положение, совершенно не изменилось. По очевидным причинам это не могло продолжаться долго.

Существует мнение, которого придерживается, наверное, большинство патентных поверенных, что подача заявки на регистрацию товарного знака, тождественного или сходного с оспариваемым знаком до степени смешения, уже должна рассматриваться в качестве доказательства заинтересованности, по крайней мере, в отношении заявленных товаров и услуг. Именно поэтому в заявлениях, подаваемых в 2008 г., сторонниками этой точки зрения указывалось, что заинтересованность обусловлена подачей заявки на регистрацию товарного знака. Другие патентные поверенные (очевидно, выступающие на стороне правообладателя) считали, что основанием для признания заинтересованности должно являться Уведомление о результатах экспертизы, в котором оспариваемый знак уже противопоставлен заявляемому обозначению. Представляется, что вся разница заключается только во временной задержке рассмотрения вопроса, поскольку дата подачи заявления во втором случае будет, по крайней мере, на 4 месяца (при ускоренной регистрации) позже, чем в первом. При этом правообладатель имеет достаточный срок после подачи такой заявки для того, чтобы начать использование товарного знака в интересующих его областях, если ему стало известно о подаче заявки на регистрацию сходного знака.

В начале 2009 года в ППС возобладала наиболее радикальная точка зрения, которая обеспечивает максимальную защиту существующего права владельцев товарных знаков. И с января коллегии ППС стали требовать от подателей заявлений дополнительных доказательств заинтересованности. При этом подача заявки на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака не признается в качестве доказательства заинтересованности.

По сведениям, оглашенным 02.07.2009 г. руководителем Роспатента Б.П. Симоновым на встрече с патентными поверенными, по крайней мере, 30 заявлений о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака в связи с его непрерывным неиспользованием было отклонено в связи с недоказанной заинтересованностью подателя заявления.

Многие патентные поверенные и патентоведы считают такую практику противоречащей законодательству. Известна инициатива образуемой сейчас «Ассоциации (или Палаты) патентных поверенных и патентоведов» в части подачи большого числа исковых заявлений в суды, с целью оспаривания решений ППС о признании недоказанной заинтересованности подателя заявления и прекращении на этом основании делопроизводства по заявлению.

Ничуть не умаляя действия коллег по оспариванию действий ППС, мы считаем, что для максимальной защиты интересов своих клиентов, патентные поверенные и патентоведы должны быть готовы доказать свою заинтересованность в подаче такого заявления с точки зрения ППС. И, с целью облегчения сбора доказательств заинтересованности, наша Патентная коллегия в конце апреля разослала по электронной почте разработанные

нами «Методические рекомендации по поводу доказательства заинтересованности в Палате по патентным спорам Роспатента» (в дальнейшем Рекомендации) всем патентным поверенным.

Практика рассмотрения ППС представленных доказательств заинтересованности, как с одной, так и с другой стороны, накопленная в нашей Патентной коллегии, позволила сформулировать требования ППС в следующем виде.

1. Необходимо представить доказательства того, что знак уже используется подателем заявления или для его использования сделаны соответствующие приготовления.

2. Доказательства должны относиться к моменту подачи заявления.

3. Доказательства должны относиться к каждому товару или услуге, указанным в перечне оспариваемого знака.

4. В документах, доказывающих заинтересованность подателя заявления, должно содержаться упоминание о знаке, тождественном или сходном до степени смешения с аннулируемым товарным знаком.

В Решениях ППС, которые оспариваются сейчас в суде, говорилось, что заявителю не удалось доказать, что оспариваемый знак ущемляет или способен ущемить права лица, подавшего заявление о досрочном прекращении товарного знака в связи с неиспользованием.

Спустя месяц после рассылки наших Рекомендаций, в конце мая на сайте Роспатента появилось Информационное письмо № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием», которое подтвердило справедливость основных положений Рекомендаций.

Представляется логичным, что подобные разъяснения Роспатента должны были бы появиться не спустя полгода после начала применения нового подхода, а хотя бы за месяц до этого, чтобы не было неожиданностей для сторон на заседаниях коллегий ППС.

Прежде чем говорить о документах, которые, как показал опыт, принимаются во внимание ППС при оценке заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, необходимо рассмотреть некоторые общие вопросы, которые могут влиять на перечень товаров и услуг, в отношении которых будет рассматриваться поданное заявление.

1. Если Вы не уверены в том, что имеющиеся у Вас материалы будут восприняты ППС в качестве достаточных доказательств заинтересованности, не старайтесь настаивать на том, что ППС действует неправомочно, а подавайте ходатайство о переносе рассмотрения для сбора доказательств. К следующему заседанию, возможно, появятся судебные решения и большая ясность в том, какие доказательства следует представить в ППС.

2. Если у Вас имеются доказательства заинтересованности только в отношении определенного круга товаров, следует заявить, что наличие в

магазинах на соседних полках товаров, хотя и не однородных, но маркированных сходным до степени смешения, а тем более тождественным знаком, может ввести в заблуждение потребителей.

Услуги, связанные с ремонтом, продажей, рекламой, снабжением этими товарами также могут представлять интерес для заявителя.

Товар также может иметь какие-то дополнительные качества. Например, телевизор сейчас это не только телевизор, но и монитор для компьютера. Он может содержать DVD-плеер и использоваться для фотомонтажа, а также в качестве рекламного носителя и устройства для обучения или для развлечения в ресторанах. Соответствующие слова о том, что в этом случае потребители могут вводиться в заблуждение, позволит сократить количество необходимых документов, подтверждающих заинтересованность подателя заявления.

Следует помнить, что представление доказательства заинтересованности лишь в отношении какого-то одного товара не признается в качестве доказательства заинтересованности в аннулировании всего класса, к которому относится этот товар, а только в отношении однородных товаров.

3. Постарайтесь, если это возможно, договориться с правообладателем о тех товарах и услугах, которые его не интересуют, но интересны для Вас. Иногда заявление со стороны правообладателя о том, что он не заинтересован в сохранении определенных товаров или услуг, вполне может устроить ППС, позволяя расширить перечень сокращаемых товаров и услуг по сравнению с тем, для которого удалось доказать заинтересованность.

4. Поскольку доказательства заинтересованности должны представляться только Палате, целесообразно сопровождать передаваемые документы указанием на их конфиденциальность, особенно если в них содержатся документы, подтверждающие факты нарушения исключительного права владельца товарного знака.

5. В каждом представленном документе по возможности (или, по крайней мере, хотя бы в одном) должно содержаться упоминание о вашем товарном знаке.

6. Состав коллегий ППС достаточно неоднородный, а практика еще не вполне устоялась, поэтому, возможно и некоторое различие в отношении к представляемым документам у разных составов коллегий. Например, при определении степени сходства вашего товарного знака и оспариваемого знака или при определении однородности товаров и услуг. Как известно, экспертиза товарных знаков достаточно субъективна, а ППС, практически проводит экспресс-экспертизу, определяя степень сходства обозначений и однородность товаров.

Если Вы выступаете на стороне лица, подавшего заявление, наша Патентная коллегия советует Вам следующее.

1. Если Ваши клиенты уже используют товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с аннулируемым знаком, то в качестве доказательств такого использования и, следовательно, заинтересо-

ванности в аннулировании можно представить рекламу в печати, договоры о продаже маркированных товаров, документы о ввозе маркированных товаров и подобных действиях, перечисленных в ст. 1484 ГК РФ. При этом не лишним будет сопроводить представляемые в ППС материалы уведомлением об их конфиденциальности, чтобы другая сторона не смогла их использовать в дальнейшем для предъявления претензий.

2. В качестве подтверждающих заинтересованность материалов в ППС могут быть представлены доказательства того, что товары, однородные аннулируемым, производятся заявителем, или по заказу заявителя третьими лицами. Очевидно, что и договор о намерениях по изготовлению однородных товаров должен рассматриваться как доказательство заинтересованности подателя заявления в аннулировании оспариваемого знака.

3. Доказательством заинтересованности могут служить также документы, подтверждающие наличие оборудования для производства товаров однородных товарам из перечня аннулируемого знака, или договора о приобретении такого оборудования.

4. Одним из возможных доказательств заинтересованности могут стать договоры о закупке сырья для производства товаров, которые предполагается маркировать товарным знаком.

5. Для подтверждения заинтересованности могут быть представлены доказательства изготовления за рубежом по заказу заявителя товаров, маркированных товарным знаком, тождественным или сходным до степени смешения с оспариваемым, и готовых для ввоза в Россию.

6. В качестве наиболее простого, но от этого не менее действенного способа доказательства заинтересованности подателя заявления о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака могут быть использованы распечатки сайтов с информацией о маркированных сходным или тождественным товарным знаком, товарах и услугах, предлагаемых в Интернете вашим доверителем или третьими лицами (в этом случае Ваш клиент может быть заинтересован в возможности продавать такие товары).

7. Хорошим дополнением к любому из представляемых доказательств станет договор на заказ этикеток или упаковок со сходным или тождественным товарным знаком.

8. Если фирменное наименование заявителя сходно с аннулируемым товарным знаком, и сфера деятельности компании однородна товарам или услугам из перечня товаров и услуг товарного знака, нужно представить выписку из Реестра юридических лиц и документы, подтверждающие направления деятельности организации.

Если подателем заявления является иностранная компания или предприниматель, то полезными могут быть следующие рекомендации.

1. Доказательством заинтересованности может стать наличие зарегистрированного за рубежом товарного знака. Заинтересованность в этом случае доказывается представлением сведений о регистрации и письмен-

ной декларации (желательно наличие предварительного или действующего контракта с российским или международным дистрибьютором) о намерении ввозить в Россию товар, маркированный сходным или тождественным товарным знаком.

2. Подтвердит заинтересованность Вашего клиента наличие указания России в международной заявке или территориального расширения на Россию. Представляются сведения о дате и номере международной регистрации. Они должны приниматься ППС во внимание, поскольку действие регистрации (т. е. исключительного права на знак) начинается именно со дня международной регистрации или территориального расширения на Россию, а экспертиза, которая проводится в Роспатенте, может только служить основанием для отмены регистрации.

3. Заинтересованность Ваших клиентов будет признана ППС, если есть зарубежный холдинг, в составе которого имеются предприятия, способные производить товары или оказывать услуги, указанные в перечне оспариваемого товарного знака. В этом случае необходимо представить сведения о структуре и связях в холдинге, желательно с подтверждающими документами (договоры или уставные и учредительные документы).

4. Подтверждением заинтересованности торговой компании могут быть признаны ППС сведения о том, что маркированный сходным или тождественным товарным знаком товар производится за рубежом третьими лицами. В этом случае представляются сведения из различных каталогов и/или из интернет-источников. Желательно дополнить эти сведения договором о намерениях по организации торговли этим товаром с производителем или с дистрибьюторами в России.

5. В качестве доказательства заинтересованности иностранных компаний ППС, при наличии заявки на регистрацию товарного знака, примет планы компании по развитию бизнеса в России с использованием сходного или тождественного товарного знака, желательно подтвержденные договорами о намерениях.

Патентным поверенным и патентоведам приходится выступать на разных сторонах, поэтому считаем не лишним остановиться на действиях, которые будут полезны в случае, если Вы выступаете на стороне правообладателя.

1. Выберите те товары и услуги, которые являются для Вас наиболее важными.

2. Начните заседание коллегии ППС с подачи ходатайства о необходимости представления доказательств заинтересованности.

3. Пытайтесь оспорить любой представляемый другой стороной документ.

4. Попытайтесь до начала заседания договориться с подателем заявления о сокращении им перечня товаров и услуг, в отношении которых подается заявление. Оформите такое сокращение в виде письменной договоренности и представьте документ на заседании.

5. Подайте ходатайство о переносе заседания с целью оценки представленных доказательств заинтересованности подателя заявления о досрочном прекращении Вашего товарного знака, если объем таких материалов достаточно велик.

Надеемся, что настоящая статья и разосланные ранее Рекомендации окажутся полезными для всех участников рассмотрения в ППС заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Если предлагаемые рекомендации окажутся полезны, или если Вам есть что добавить к ним, если Вы считаете, что такие рекомендации нужны – просим Вас прислать короткое сообщение на почту [kudakov@magn.ru](mailto:kudakov@magn.ru).