

Секция «Юриспруденция»

Проблемы признания действий по государственной регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции

Трубинова Екатерина Ивановна

Студент

Пермский государственный национальный исследовательский университет им. А.М.

Горького, Юридический факультет, Пермь, Россия

E-mail: ekaterina.trubinova.law@yandex.ru

В современном мире товарный знак является важной составляющей коммерческого успеха компании, что включает его в орбиту интересов недобросовестных конкурентов. Как справедливо замечает Э.П. Гаврилов, вопрос о праве на товарный знак и пресечении недобросовестной конкуренции в действующем законодательстве решён неудовлетворительно и даже ошибочно [1].

Под недобросовестной конкуренцией следует понимать действия, которые прямо направлены против конкурента и задевают его частные интересы [2]. Частный интерес заключается, в частности, в поддержании исключительности товарного знака.

Существующее законодательство [3,4] предусматривает возможность признания действий, связанных с государственной регистрацией товарного знака, актом недобросовестной конкуренции с последующим признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Заинтересованное лицо вправе обратиться в орган Федеральной антимонопольной службы (далее – орган ФАС) с требованием о признании действий, связанных с государственной регистрацией товарного знака, актом недобросовестной конкуренции. По вынесении органом ФАС соответствующего решения заинтересованное лицо вправе обратиться с возражением в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с признанием действий, связанных с его государственной регистрацией, актом недобросовестной конкуренции [5]. Роспатент, не ревируя решение органа ФАС, выносит соответствующее решение.

Замечания некоторых авторов [6] о некорректности признания действий, связанных с государственной регистрацией товарного знака, актом недобросовестной конкуренции в связи с отсутствием на рассматриваемом этапе конкуренции как таковой не представляется нам убедительным, поскольку субъект, подающий заявку на государственную регистрацию товарного знака, является участником рыночных отношений, а государственная регистрация товарного знака предоставляет конкуренту дополнительные преимущества в предпринимательской деятельности. Такая позиция подтверждается материалами судебной практики. В частности, ФАС Московского округа в одном из решений отметил, что действия, связанные с государственной регистрацией спорного товарного знака, направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности [7].

Ряд авторов [8] подчёркивает неправильность нормативных положений в части возможности признания действий по государственной регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции в силу того, что государственная регистрация товарного знака осуществляется государственным органом в рамках возложенных на него полномочий, а такие действия не могут являться актами недобросовестной конкуренции. Считаем такую точку зрения неточной в связи с тем, что законодательно закреплена иная

формулировка признаваемых актом недобросовестной конкуренции действий, а именно «связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя». Действительно, саму государственную регистрацию товарного знака производит не заявитель, но Роспатент, однако для государственной регистрации необходима подача заявки, то есть осуществление активных действий правообладателем. Именно действия правообладателя по подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака и подлежат определению в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Квалифицировать действия правообладателя по подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака как акт недобросовестной конкуренции на практике чрезвычайно затруднительно, поскольку направленность действий на злонамеренные посягательства на субъективные права добросовестных конкурентов и потенциальных покупателей на данном этапе имеет исключительно субъективное проявление. Однако анализ судебной практики позволяет выделить основные и факультативные признаки недобросовестных конкурентных действий при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака. Установление одного из основных признаков является достаточным для признания действия актом недобросовестной конкуренции, а наличие факультативных признаков не является достаточным для установления факта недобросовестных конкурентных действий. Также факультативные признаки охватывают не только акты недобросовестной конкуренции, но и иные противоправные действия. Основными признаками являются:

1. Отсутствие производства товаров или незначительный объём выпускаемых товаров при условии тождественности не только класса товаров конкурентов, но и конкретных объектов из класса. В судебной практике отсутствует единое понимание категории «тождественность товаров». Так, ФАС Московского округа в одном из решений отмечает, что совпадение одного товара в классе МКТУ автоматически влечёт тождественность всех товаров, входящих в данный класс, в связи с их однородностью, что означает признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении всех товаров данного класса МКТУ [9], а в другом решении ФАС Московского округа подчёркивает, что тождественность товаров имеет место только тогда, когда совпадают конкретные товары из одного класса МКТУ [10].

2. подача заявки на государственную регистрацию товарного знака обозначения, которое фактически было введено в гражданский оборот ранее другим субъектом, но не было зарегистрировано в качестве товарного знака на территории России. Такие действия неизбежно влекут приобретение преимуществ за счёт известности добросовестного конкурента, устранения конкурента с товарного рынка и снижения затрат на продвижение товара, введённого в оборот конкурентом и известного потребителю.

К факультативным признакам недобросовестных конкурентных действий при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака относятся:

1. Выдвижение материальных требований к добросовестному конкуренту, объективно несоразмерных с затратами недобросовестного конкурента на разработку и подачу заявки на государственную регистрацию товарного знака.

2. Принятие действий, способных нанести убытки добросовестному конкуренту, в частности, угроза запрета реализации товара путём его ареста, принятие обеспечительных мер, требование о компенсации якобы понесённых убытков. Так, ФАС Северо-Западного округа отметил, что добросовестный конкурент, будучи вытесненным с рын-

ка, лишается части прибыли от продажи разработанного им товара и несёт дополнительные расходы по удалению товарного знака с ранее реализованных товаров [11].

В целях обеспечения баланса интересов хозяйствующих субъектов считаем необходимым в развитие положения пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ о недопустимости государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, учесть выявленные нами признаки недобросовестных конкурентных действий в правоприменительной практике.

Литература

1. Гаврилов Э.П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков // Патенты и лицензии. 2009. N 12. С. 17.
2. Шретер В. Недобросовестная конкуренция. СПб, 1914. С. 169.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая): Федеральный закон от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ (в редакции от 8 декабря 2011 года) // Российская газета. 22.12.2006. N 289.
4. Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ (в редакции от 6 декабря 2011 года) «О защите конкуренции» // Российская газета. 27.07.2006. N 162.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 26.03.2009. N 70.
6. Гаврилов Э.П. Из практики Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2009. N 2. С. 26.
7. Постановление ФАС Московского округа от 2 декабря 2005 года N КА-А40/11481-05-П // Текст официально опубликован не был.
8. Кандауров А.И. Право на товарный знак: проблемы реализации // Адвокат. 2010. N 3. С. 54.
9. Постановление ФАС Московского округа от 20 ноября 2009 года N КА-А40/12196-09 по делу А40-16159/09-93-173 // Текст официально опубликован не был.
10. Постановление ФАС Московского округа от 4 августа 2011 года N КА-А40/7861-11 по делу А40-55794/10-15-465 // Текст официально опубликован не был.
11. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17 апреля 2008 года по делу N А56-12944/2007 // Текст официально опубликован не был.