



юрист
издательская
группа

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
НАУКИ И ПРАКТИКИ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
(БАНКРОТСТВО)
ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ
СУДЕБНЫХ АКТОВ
ВЫШЕСТОЯЩИМИ СУДАМИ
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ В СУДАХ
КРУГЛЫЙ СТОЛ



№ 2/2023

ISSN 1812-383X



9 771812 383773 >

АРБИТРАЖНЫЙ И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Арбитражный и гражданский процесс

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
ПИ № ФС77-81826 от 24 сентября 2021 г. Журнал выходит с 1998 г. Издается ежемесячно

№ 2/2023

Содержание

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

3 Попова Н.И. Вопросы совершенствования арбитражного процесса

9 Павлова Л.Н. Определение судебной процедуры для требования о взыскании процентов (неустойки) по день фактической уплаты долга

15 Толубаева Е.И. О надлежащем порядке рассмотрения спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования

21 Гагауллин Р.А. Эффективность правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации в системе процессуальных гарантий гражданского судопроизводства

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)

26 Сергеева С.Л. Стандарты доказывания в делах о несостоятельности (банкротстве)

ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ ВЫШЕСТОЯЩИМИ СУДАМИ

31 Федорова А.П. Последовательное обжалование судебных актов в гражданском процессе: от правила к принципу

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СУДАХ

37 Курочкин С.А. О перспективах применения искусственного интеллекта в гражданском и арбитражном судопроизводстве

43 Дрозд Д.О. Равноправие сторон и состязательность при использовании искусственного интеллекта в судах

КРУГЛЫЙ СТОЛ

48 Гулиев Гасан Исмаил оглы. Реализация отдельных принципов гражданского процесса при рассмотрении спортивных споров

Толубаева Елена Ивановна,
 младший научный сотрудник
 научно-образовательного центра
 «Интеллектуальная собственность
 и интеллектуальные права»
 Юридического института
 Национального
 исследовательского Томского
 государственного университета,
 младший юрист ООО «Агентство
 интеллектуальной собственности
 «Бутенко и партнеры»
 aisbp.tolubaeva@gmail.com

DOI: 10.18572/1812-383X-2023-1-15-20

О надлежащем порядке рассмотрения спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования

При рассмотрении судом вопроса о прекращении правовой охраны товарного знака между сторонами отсутствует спор о праве, в связи с чем заявление должно рассматриваться по правилам главы 27 АПК РФ как спор об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Кроме того, существо требования исключает его разрешение в досудебном порядке, поскольку урегулирование противоречий между правообладателем и претендентом не может отождествляться с защитой публичного интереса в «освобождении» реестра от неиспользуемых обозначений.

Ключевые слова: товарный знак, претензионный порядок, прекращение правовой охраны.

Положения ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации¹ (далее — ГК РФ) предусматривают, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена судом досрочно в случае, если обозначение не используется непрерывно в течение трех лет.

Ранее действовавший² п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 60³ прямо закреплял, что дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подлежат рассмотрению по правилам искового производства. Споры о неиспользовании законодателем квалифицируются как возникающие из гражданских правоотношений, вследствие чего на них распространяются требования

ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации⁴ (далее — АПК РФ) о досудебном порядке.

Указанный подход подвергается критике в доктрине. Так, например, М.А. Рожкова неоднократно отмечала, что по своей сути дела о прекращении правовой охраны товарного знака относятся к категории споров, возникающих из публичных отношений⁵. На заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам также была высказана позиция о том, что решения суда по товарным знакам носят ярко выраженный публичный характер и могут затрагивать интересы широкого круга лиц (В.А. Химичев, М.А. Рожкова)⁶.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

² Пункт утратил силу с принятием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10.

³ Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 60 (ред. от 02.07.2013) «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

⁵ Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: учеб. пособие. М.: Статут, 2016. С. 157.

⁶ Протокол № 6 заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 14 ноября 2014 г. // Журнал суда по интеллектуальным правам. 2014. № 6. С. 62.

В странах Европейского союза процедура рассмотрения споров о неиспользовании товарного знака носит не исковой характер. Требование о досрочном прекращении правовой охраны по причине неиспользования товарного знака подается в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). В случае, если заявитель или правообладатель не согласны с решением ведомства, они вправе обратиться сначала в апелляционную палату EUIPO, а в дальнейшем в суд за оспариванием вынесенного решения. Ответчиком в судебном процессе в таком случае выступает EUIPO, как принявший решение субъект, правообладатель, в свою очередь, привлекается в процесс как лицо, заинтересованное в исходе спора (например, спор *Nyphen GmbH против European Union Intellectual Property Office*⁷, дело *6Minutes Media GmbH против European Union Intellectual Property Office*⁸).

В России изначально была реализована схожая модель прекращения правовой охраны неиспользуемых товарных знаков: до 8 декабря 2011 г. такие требования предъявлялись в Палату по патентным спорам. Если ведомство устанавливало факт неиспользования товарного знака, то Роспатент принимал решение о досрочном прекращении правовой охраны. Решение, принятое в административном порядке, могло быть обжаловано в суд. То есть арбитражные суды осуществляли последующий контроль внесудебного порядка полного или частичного аннулирования регистрации товарного знака⁹.

После внесения изменений в законодательство¹⁰ требовать прекращения правовой охраны неиспользуемого обозначения стало возможно только в судебном порядке (в период с 8 декабря 2011 г. по 3 июля 2013 г. споры рассматривал Арбитражный суд города Москвы, с 3 июля 2013 г. дела отнесены к компетенции Суда по интеллектуальным правам). Внесенные изменения решили проблему фальсификации доказательств при рассмотрении споров в административном порядке, но привели к тому, что суд вместо осуществления функции последующего контроля фактически принял на себя полномочия Роспатента по прекращению правовой охраны товарных знаков, что противоречит пункту 5.4.3 Постановления Правительства РФ «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»¹¹.

Нельзя не согласиться с мнением авторов, отвергающих частноправовую природу споров, возникающих при реализации норм ст. 1486 ГК РФ. Из п. 3 ст. 1484 ГК РФ следует, что исключительное право на товарный знак является абсолютным: правообладателю противостоит неопределенный круг обязанных субъектов, которые вынуждены воздерживаться от использования зарегистрированного товарного знака. Неиспользование обозначения не только не позволяет правообладателю само-

бы общества с ограниченной ответственностью «Продюсерская фирма «Самый вкус» на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // СПС «КонсультантПлюс».

⁷ Judgment of the General Court (Second Chamber) of 13 September 2016. *Nyphen GmbH v European Union Intellectual Property Office*. Case T-146/15.

⁸ Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 3 October 2019 — *6Minutes Media v EUIPO*. Case T-666/18.

⁹ Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 октября 2003 г. № 393-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-

¹⁰ Изменения были внесены Федеральным законом от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // СПС «КонсультантПлюс».

¹¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» // СПС «КонсультантПлюс».

му реализовать потенциал конкретного товарного знака, но и делает затруднительной эту возможность для всех иных производителей.

Институт досрочного прекращения правовой охраны преследует цель исключить из реестра не используемые в обороте товарные знаки, предоставив возможность более заинтересованным субъектам предпринимательской деятельности зарегистрировать собственное обозначение. Кроме того, норма ст. 1486 ГК РФ позволяет пресекать недобросовестную деятельность лиц, регистрирующих товарные знаки исключительно для перепродажи либо обращения за взысканием компенсации к реальным производителям.

В случае, если суд прекратит правовую охрану товарного знака как неиспользуемого, **любой субъект**, а не только заинтересованное лицо, получит потенциальную возможность зарегистрировать обозначение на себя. Претендент, преследуя цель регистрации собственного обозначения, подает заявление, опосредующее публичный интерес в «освобождении» реестра от неиспользуемых товарных знаков.

Исходя из вышеизложенного, представляется, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования должно разрешаться по правилам главы 27 АПК РФ как **дело об установлении фактов, имеющих юридическое значение**.

В судебном процессе о неиспользовании товарного знака отсутствует спор о праве, и, как следствие, отсутствуют стороны с противоположными юридическими интересами. Суд, рассматривая дело в рамках ст. 1486 ГК РФ, устанавливает факт неисполнения правообладателем обязанности начать использовать товарный знак и не прерывать использование на срок более трех лет. Устано-

вив факт неиспользования в отсутствие уважительных причин, суд прекращает исключительное право на зарегистрированный товарный знак.

Статья 1486 ГК РФ содержит презумпцию неиспользования товарного знака, которую должен опровергнуть правообладатель, представив доказательства доведения маркированной товарным знаком продукции или услуг до потребителя. В судебном процессе присутствует только спор о факте неиспользования товарного знака в определенный период, который требует подтверждения либо опровержения судом. Правообладатель и Роспатент в таком случае должны привлекаться к рассмотрению дела в качестве заинтересованных лиц на основании ч. 2 ст. 221 АПК РФ и иметь возможность представлять соответствующие доказательства.

Сейчас спецификой исполнения решения суда является то, что отдельной стадии исполнения законом не предусмотрено. Внесение Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записи о прекращении правовой охраны товарного знака является лишь технической процедурой, что уже подтверждалось президиумом Суда по интеллектуальным правам в отдельных постановлениях¹². Этот факт также свидетельствует о том, что требование о досрочном прекращении правовой охраны не может рассматриваться по правилам искового производства и не может быть обращено к правообладателю, поскольку он, в отличие от Роспатента, не наделен соответствующими полномочиями.

В силу абз. 7 п. 1 ст. 1486 ГК РФ именно суд подтверждает прекращение исключительного права на товарный знак. В спорах об установлении фактов

¹² Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2014 г. по делу № СИП-165/2014 // URL: <https://ipc.arbitr.ru/>

не может быть обязательного претензионного порядка, так как стороны не вправе своей волей установить конкретный факт и применить правовые последствия без решения юрисдикционного органа. Правообладатель лишен юридической возможности своими действиями прекратить правовую охрану обозначения на основании ст. 1486 и подп. 3 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, он может лишь отказаться от исключительного права.

Вместе с тем Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»¹³ был установлен обязательный досудебный порядок разрешения споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Пункт 1 ст. 1486 ГК РФ предписывает, что претендент до обращения в суд должен направить правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить договор об отчуждении исключительного права. Специфика содержания «предложения заинтересованного лица» обусловлена тем, что предметом иска будет выступать требование о прекращении правовой охраны обозначения, а не о принуждении к заключению договора либо отказу от права. Этот факт указывает на несовпадение предмета спора и содержания досудебного требования и, как следствие, на чужеродность института досудебного урегулирования разногласий спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Представляется, что существо требования исключает его разрешение без

участия суда как в досудебном порядке, так и посредством заключения мирового соглашения. В ходе переговоров стороны могут урегулировать противоречие, возникшее **именно между ними**, но не обеспечить публичный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков, на что направлены положения ст. 1486 ГК РФ.

Для конкретного претендента лишение правообладателя права на товарный знак в большинстве случаев не является целью, а выступает лишь одной из предпосылок для использования и регистрации желаемого обозначения. Поэтому компромисс между правообладателем и лицом, желающим зарегистрировать собственный товарный знак, возможен. Однако разрешение противоречий между двумя субъектами предпринимательской деятельности не должно отождествляться с защитой публичного интереса в превенции истощения числа потенциально охраноспособных обозначений без использования уже зарегистрированных знаков по их функциональному назначению.

Введение обязательного досудебного порядка было обусловлено желанием разгрузить судебную систему, стимулировать стороны решать споры путем переговоров. Вместе с тем зачастую обязанность соблюдения претензионного порядка не только не способствует урегулированию разногласий между сторонами, но и затягивает неопределенность в их отношениях, негативно сказываясь на стабильности гражданского оборота.

В первую очередь двухмесячный срок на урегулирование разногласий открывает возможности для множественных злоупотреблений на стороне правообладателя, включая фальсификацию доказательств, заключение договоров с контрагентами задним числом и пр. Указанное ставит заинтересованное лицо в заведомо невыгодное положение,

¹³ СПС «КонсультантПлюс».

поскольку доказать фальсификацию доказательств в судебном процессе достаточно сложно. При этом фактически в России не получила распространения концепция подлинного использования товарных знаков.

Кроме того, законодатель жестко регламентировал не только сроки на досудебное урегулирование разногласий, но и само содержание предложения. Из грамматического толкования абз. 2 и 4 п. 1 ст. 1486 ГК РФ следует, что претендент должен включить в претензию как просьбу отказаться от права на товарный знак, так и предложение заключить договор отчуждения. При этом выбор варианта мирного урегулирования спора остается за правообладателем товарного знака. В случае же опущения одной из альтернатив, претензионный порядок должен быть признан не соблюденным, поскольку истец не использовал все возможные способы урегулирования спора. Указанная точка зрения, в частности, отражена в работах Э.П. Гаврилова¹⁴ и С.В. Бутенко¹⁵.

Вместе с тем заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак не всегда приемлемо для претендента, поскольку смена правообладателя не тождественна государственной регистрации товарного знака в контексте исчисления сроков допустимого неиспользования. Так, например, трехлетний срок неиспользования не прерывается и не исчисляется заново в связи со сменой правообладателя¹⁶.

Таким образом, претендент, приобретя возмездно право на товарный знак (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ), может практически сразу столкнуться с предъявлением уже к нему требования о досрочном прекращении правовой охраны средства индивидуализации. Этот вопрос будет особенно актуальным, если первоначальному правообладателю товарного знака поступило несколько предложений о досудебном урегулировании спора и отчуждении товарного знака. Регистрируя же собственное обозначение, правообладатель будет иметь возможность начать использование товарного знака в течение трех лет, не опасаясь в этот период прекращения правовой охраны обозначения в порядке ст. 1486 ГК РФ.

Кроме того, заключение договора об отчуждении исключительного права не всегда коррелирует с финансовой политикой компании. Исходя из п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ, не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями. Претендент может не хотеть привлекать финансовые ресурсы для «выкупа» исключительного права, в то время как правообладатели вольны запрашивать значительную стоимость передачи права. Учитывая принцип свободы договора, а также тот факт, что использование товарного знака является обязанностью лица, его зарегистрировавшего, представляется, что нельзя принуждать претендента направлять оферту правообладателю. В таком случае конкуренты будут предлагать правообладателю заключить договор только тогда, когда они действительно заинтересованы в его заключении, а не в формальном соблюдении требования о досудебном урегулировании спора.

Суд при проверке соблюдения претензионного порядка в любом случае

¹⁴ Гаврилова Э.П. О толковании статьи 1486 ГК РФ // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 6. С. 16.

¹⁵ Бутенко С.В. Некоторые особенности претензионного порядка в спорах о неиспользовании товарных знаков // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 6. С. 25.

¹⁶ См.: Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2018 г. по делу № СИП-301/2018; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2019 г. по делу № СИП-301/2018 // URL: <https://ipc.arbitr.ru/>

не исследует вопрос реальных намерений сторон урегулировать спор. Достаточно доказать факт получения ответчиком претензионного письма, приобщив к материалам дела почтовую квитанцию, заверенную выписку из журнала записей факсимильных сообщений либо копию претензии, содержащую отметку ответчика о принятии документов¹⁷. Если претендент изначально не готов заключать договор, то формальное предложение о его заключении будет вводить правообладателя в заблуждение относительно намерений лица. Подобные действия нарушают положения п. 2 ст. 434.1 ГК РФ, обязывающего стороны действовать добросовестно в ходе переговоров, в частности не допускать вступление в переговоры при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.

Отмена досудебного порядка не повлечет существенного увеличения количества исков о неиспользовании. Лицо, которое не может зарегистрировать собственное обозначение, будет использовать все доступные и приемлемые для него варианты разрешения сложившегося конфликта, в том числе направлять

правообладателю предложение заключить договор или возмездно отказаться от права. Отличием от актуальной практики будет выступать лишь то, что в случае ненаправления претензии заинтересованное лицо все равно сможет обратиться в суд.

Уже сейчас, стремясь разрешить спор, претенденты расширительно толкуют норму ст. 1486 ГК РФ применительно к содержанию досудебного предложения и включают в него просьбу к правообладателю выдать письмо-согласие на регистрацию товарного знака. Зачастую это оптимальный выход для обеих сторон — правообладатель избегает судебного спора о неиспользовании товарного знака, а претендент имеет возможность с наименьшими издержками зарегистрировать собственное обозначение.

Однако отсутствие переговоров по вопросу отказа от права не должно становиться препятствием для обращения в суд. Поиск компромисса между двумя субъектами предпринимательской деятельности в соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ не может отождествляться с удовлетворением публичного интереса в исключении неиспользуемого обозначения из реестра и не должен трансформироваться в обязательный претензионный порядок по спорам о неиспользовании товарного знака.

¹⁷ См.: Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23 мая 2014 г. № Ф01-1924/14 по делу № А79-5958/2013; Решение Арбитражного суда Тюменской области от 27 мая 2021 г. по делу № А70-2078/2021 // URL: <https://kad.arbitr.ru/>

Литература

1. Бутенко С.В. Некоторые особенности претензионного порядка в спорах о неиспользовании товарных знаков / С.В. Бутенко // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 6. С. 23–27.
2. Гаврилова Э.П. О толковании статьи 1486 ГК РФ / Э.П. Гаврилова // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 6. С. 14–16.
3. Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности : учебное пособие / М.А. Рожкова. Москва : Статут, 2016. 284 с.