

**Невозможность использования товарного знака правообладателем как основание для отказа в удовлетворении искового заявления о прекращении его правовой охраны (ст. 1486 ГК РФ).**

**Научный руководитель – Гаврилов Эдуард Петрович**

**Голуб Елена Ивановна**

*Студент (магистр)*

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Юридический институт, Томск, Россия

*E-mail: GolubElena97@mail.ru*

Проанализировав практику Суда по интеллектуальным правам, можно сделать вывод, что суд за период с начала 2014 года по 1-е полугодие 2019 года рассмотрел 2 056 дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования. Из них были удовлетворены 1 015 исковых заявлений, что составляет 49,37 % от общего числа рассмотренных дел. Соответственно практически половина заявленных исковых заявлений остались без удовлетворения.

В качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований выступает следующее: правообладатель представил надлежащие доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам (п. 3 ст. 1486 ГК РФ [1]).

На основе анализа судебной практики и доктрины можно прийти к выводу, что судами признаются как не зависящие от правообладателя следующие обстоятельства:

**1. Ограничение импорта**, если оно прямо относится к отношениям по товарному знаку таким образом, что товарный знак невозможно использовать до прекращения соответствующих ограничений [2].

Вывод о том, что данное обстоятельство относится к обстоятельствам, возникающим независимо от воли владельца товарного знака, следует из п. 1 ст. 19 Соглашения ТРИПС [3], а так же отражено в п. 167 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ». Данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой (см. например, Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2018 г. по делу № СИП-601/2017; Постановление ФАС Московского округа от 23 апреля 2013 г. по делу № А40-85638/12-15-66).

Рассмотрим подробнее Постановление ФАС Московского округа от 23 апреля 2013 г. по делу № А40-85638/12-15-66. ООО «Александровы погреба» обратилось с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Древняя Колхида», зарегистрированного для использования на территории Российской Федерации при обороте алкогольной продукции, производимой в Грузии. Письмом Роспотребнадзора от 25 марта 2006 г. была приостановлена реализация винодельческой продукции и виноматериалов из Республики Грузия на территории Российской Федерации. В связи с чем, Ответчик приостановил реализацию и ввоз продукции, в отношении которой использовался товарный знак «Древняя Колхида». По итогу рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что ответчик не имеет законной возможности использования товарного знака и отказал в удовлетворении искового заявления.

**2. Совершение правообладателем подготовительных действий, необходимых для ввода продукции в гражданский оборот** (например, закупка дорогостоящего оборудования, проведение производственных испытаний, разработка рецептуры, получение лицензий), признается уважительной причиной неиспользования товарного знака.

В частности, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2012 г. № 09АП-33130/2011-АК по делу № А40-60984/11-5-377, суд апелляционной инстанции подтвердил, что причиной неиспользования товарного знака «Шарм» в отношении товара мармелад 29 класса МКТУ явились независимые от ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница» обстоятельства, а именно подготовка технологического процесса производства мармелада.

Решение суда представляется справедливым с точки зрения защиты интересов правообладателя, который, действуя добросовестно, осуществлял подготовительные действия и имеет реальные намерения выпустить продукцию в гражданский оборот. Вместе с тем, по смыслу абзаца 2 пункта 3 статьи 1486 ГК РФ оправдывающее неиспользование товарного знака обстоятельство не должно зависеть от правообладателя. То есть закон придает значение не самому по себе последствию, вызвавшему невозможность ведения хозяйственной деятельности, а его причине, которая не должна зависеть от правообладателя (Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу № СИП-348/2018). Поскольку именно от правообладателя зависит объем подготовительных действий, момент начала их осуществления и их интенсивность, то признавать данные обстоятельства «независящими от правообладателя» представляется не совсем верным.

Возможно, целесообразно было бы предусмотреть в положениях статьи 1486 ГК РФ учет разумных действий правообладателя по подготовке к выпуску и вводу в гражданский оборот определенных классов товаров.

***3. Природные явления и стихийные бедствия, следствием которых явились существенные разрушения, препятствующие ведению хозяйственной деятельности.***

Так, например, Роспатент признал форс-мажорным обстоятельством сход ледника в 2002 году, а так же крупные оползни в 2006 - 2007 годах, произошедшие в Кармадонском ущелье [4]. Вследствие этих событий заводу по производству минеральной воды были причинены существенные повреждения, а так же разрушена скважина по добыче минеральной воды. Поскольку товарный знак использовался правообладателем для производства товара «минеральная вода», то, несмотря на предпринятые правообладателем действия по скорейшему восстановлению объекта, он не имел возможности использовать спорный товарный знак в период восстановительных работ.

На основе вышесказанного представляется целесообразным закрепить в п. 3 ст. 1486 ГК РФ открытый перечень обстоятельств, которые будут признаваться судами как независимые от правообладателя.

Из положений п. 3 ст. 1486 ГК РФ следует, что независимые от правообладателя обстоятельства «могут быть приняты во внимание» при решении вопроса о прекращении правовой охраны товарного знака. Возможно, целесообразнее было бы обязать суд принимать во внимание подобные доказательства, сузив сферу судебного усмотрения.

### Источники и литература

- 1) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 [Электронный ресурс] : федер. закон от 18.12.2006 № 146-ФЗ : (в ред. от 18.07.2019) // СПС «Консультант Плюс».
- 2) Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. Т. 3: Средства индивидуализации. 432 с.
- 3) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 // СПС «Консультант Плюс».

- 4) Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 2. 524 с., ответ на вопрос 64.