

УДК 347.77

ИНСТИТУТ ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ВО ФРАНЦИИ И В РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

© 2020 г. Е. А. Свиридова

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва

E-mail: katesvi@yandex.ru

Поступила в редакцию 23.12.2019 г.

Аннотация. В статье рассматривается возможность применения института преждепользования объектов патентного права в отношении товарных знаков. Анализируется французская и российская судебная практика по преждепользованию изобретением и товарным знаком. Сформулирован вывод о соответствии права преждепользования принципу недопустимости запрета осуществлять предпринимательство, за счет которого преждепользователь уже начал извлекать доход. Основная цель установления в законодательстве права преждепользования состоит в сохранении возможности выбора способа охраны изобретения посредством патента или «ноу-хау». Право преждепользования не позволяет, чтобы тот, кто выбрал сохранение изобретения в тайне, был лишен права на его использование в случае патентования аналогичного решения третьим лицом.

На основе сравнительного анализа французского и российского законодательства о праве преждепользования на изобретение высказано суждение о преимуществе российской правовой нормы, предусматривающей наличие фактического использования изобретения или совершения необходимых к этому приготовлений. Выделяется ряд положительных критериев, в частности, участие патентообладателя в распространении технических знаний, а также наличие инвестиций в практическое использование своего научно-технического решения до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует признать ограниченный характер права преждепользования в случае, когда фактическое использование или сделанные к этому приготовления были прекращены на дату приоритета изобретения. Такая позиция является обоснованной, поскольку отказ преждепользователя от использования своего решения означает, что он отказался от получения доходов от сделанных им инвестиционных вложений.

Основная проблема состоит в том, что ГК РФ, как и французское законодательство, не предусматривают права преждепользования в отношении товарных знаков, что приводит к дисбалансу интересов правообладателя и третьих лиц. Существующие в доктрине мнения о возможности предусмотреть в законодательстве специальную норму о преждепользовании в отношении товарного знака влекут за собой проблему определения понятия «использование» обозначения преждепользователем. Автор приходит к выводу о необходимости установления критериев существенного использования, применяемых во французской судебной практике. Применительно к товарным знакам нецелесообразно применение количественного показателя, т.к. такая квалификация зависит от характеристик товара или услуги, реализуемых на соответствующем рынке. Существенное использование предполагает, что обозначение используется в качестве индивидуализирующего знака не только в демонстративных целях, а в соответствии с основной функцией товарного знака, состоящей в гарантировании качества и подлинности товаров и услуг, которые он индивидуализирует. Кроме того, существенное использование предполагает публичность в том смысле, что оно должно быть открытым и очевидным для настоящих и потенциальных клиентов товаров или услуг. Отдельно рассматривается квалификация как существенного признака использования товарного знака в рекламе. Предлагается считать использование обозначения в рекламе существенным, если реклама сопровождается одновременно коммерциализацией товаров и услуг и имеются доказательства как фактического введения товара в гражданский оборот, так и его рекламирования.

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, изобретение, исключительное право, товарный знак, право преждепользования, существенное использование, реклама, инвестирование, средства индивидуализации.

Цитирование: Свиридова Е.А. Институт преждепользования товарным знаком во Франции и в России: сравнительно-правовой аспект // Государство и право. 2020. № 3. С. 93–102.

DOI: 10.31857/S013207690008687-7

INSTITUTE FOR PRE-USE OF A TRADEMARK IN FRANCE AND RUSSIA: COMPARATIVE LEGAL ASPECT

© 2020 E. A. Sviridova

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow

E-mail: katesvi@yandex.ru

Received 23.12.2019

Abstract. The article considers the possibility of applying the institute of pre-use of patent law objects in relation to trademarks. The article analyzes the French and Russian judicial practice on the pre-use of an invention and a trademark. The conclusion about the compliance of the right of pre-use with the principle of inadmissibility of the prohibition to carry out business, at the expense of which the pre-user has already begun to extract income, is formulated. The main purpose of establishing the right of pre-use in the legislation is to preserve the possibility of choosing the method of protection of the invention by means of a patent or “know-how”. The right of pre-use does not allow a person who has chosen to keep an invention secret to be deprived of the right to use it if a similar solution is patented by a third party.

On the basis of a comparative analysis of French and Russian legislation on the right of pre-use for an invention, a judgment is made about the advantage of the Russian legal norm that provides for the actual use of the invention or making the necessary preparations for this. A number of positive criteria are highlighted, in particular, the participation of the patent owner in the dissemination of technical knowledge, as well as the availability of investments in the practical use of their scientific and technical solution before the priority date of the invention. In addition, it is necessary to recognize the limited nature of the right of pre-use in the case when the actual use or preparations made for this were discontinued on the date of priority of the invention. This position is justified, since the pre-user's refusal to use their solution means that they have refused to receive income from their investment investments. The main problem is that of the civil code, as French legislation does not provide for rights of prior use in respect of trademarks, which leads to imbalance of interests of the right holder and third parties. Existing in the doctrine, opinions on the possibility to provide in the legislation a special provision on prior use in respect of a trademark entails the problem of the definition of “use” designation of pre-deportation. The author comes to the conclusion that it is necessary to establish criteria for significant use applied in French judicial practice. In the case of trademarks, it is not appropriate to use a quantitative indicator, since such qualification depends on the characteristics of the product or service sold in the relevant market. Significant use implies that the designation is used as an individualizing mark not only for demonstrative purposes, but in accordance with the main function of the trademark, which is to guarantee the quality and authenticity of the goods and services that it individualizes. In addition, significant use implies publicity in the sense that it should be open and obvious to current and potential customers of the goods or services. Qualification is considered separately as a significant sign of the use of a trademark in advertising. It is proposed to consider the use of the designation in advertising as essential if the advertising is accompanied by the simultaneous commercialization of goods and services and there is evidence of both the actual introduction of the product into civil circulation and its advertising.

Key words: results of intellectual activity, invention, exclusive right, trademark, pre-use right, essential use, advertising, investment, means of individualization.

For citation: Sviridova, E.A. (2020). Institute for pre-use of a trademark in France and Russia: comparative legal aspect // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 3, pp. 93–102.

ВВЕДЕНИЕ

Право на товарный знак возникает не ранее его регистрации в реестре товарных знаков. Лицо, желающее стать правообладателем, должно подать заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Именно с фактом регистрации связывают возникновения исключительного права на средство индивидуализации, а также право на защиту своего товарного знака от незаконного использования третьими лицами. Однако на

практике могут возникнуть ситуации, когда лицо фактически использует обозначение на своей продукции, маркирует им свои товары или услуги, но при этом не обращается в Роспатент и не имеет свидетельства о праве на товарный знак. В таком случае возникает риск регистрации схожего обозначения как товарного знака третьим лицом, которое впоследствии вправе предъявить иск к лицу, первым начавшему использовать обозначения, о прекращении такого использования и выплате компенсации или возмещении убытков.

Законодательство об интеллектуальной собственности не дает ответа на вопрос, как в таком случае защищать т.н. «первого пользователя» обозначения, предоставляя защиту правообладателю товарного знака, значащегося в реестре.

Норма о схожей ситуации, но в отношении объектов патентного права предусмотрена в ст. 1361 ГК РФ, которая посвящена правилам преждепользования. В большинстве зарубежных государств право преждепользования предусмотрено в отношении изобретения, созданного третьим лицом до даты приоритета или до даты получения патента. Однако есть государства, в законодательстве которых не предусмотрено право использовать запатентованное изобретение преждепользователем в качестве исключения из монополии патентообладателя. Так, в Японии и Республике Корея преждепользователи обязаны использовать запатентованное изобретение на основании неисключительной лицензии без выплаты вознаграждения обладателю патента¹.

Французское патентное законодательство предусматривает исключение из монополии правообладателя патента на изобретение в случае предшествующего регистрации права пользования изобретением третьим лицом. Статья L. 613–7 Кодекса интеллектуальной собственности Франции (далее — CPI) указывает, что любое лицо, которое добросовестно, до даты регистрации или до даты приоритета, имело во владении на территории действия патента техническое решение, идентичное запатентованному изобретению, имеет право в личных целях использовать такое решение, несмотря на наличие патента. Указанное право может быть передано только вместе с торговым предприятием или частью предприятия, с которым оно связано².

Согласно п. 1 ст. L. 613–7 CPI лицо, желающее воспользоваться правом преждепользования, должно доказать, что «обладало изобретением» до даты регистрации или до даты приоритета изобретения. Такое обладание предполагает осуществление простого фактического господства над изобретением, которое, однако, должно быть достаточно полным и завершенным, чтобы его можно было

реализовать, но не требует осуществления эффективного использования.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Право преждепользования было предметом рассмотрения в научной литературе разного времени. Так, еще в 1909 г. Э. Пуье (E. Pouillet) писал, что преждепользование может быть определенным и недвусмысленным, несмотря на отсутствие производства или использования³. Спустя 80 лет П. Матели (P. Mathély) утверждал, что для реализации права преждепользования недостаточно иметь идею изобретения или находиться на стадии исследования или проведения испытаний, т.к. право преждепользования может возникнуть только когда лицо имеет завершенную концепцию изобретения, охватывающую все его составные элементы⁴. Уже в XXI в. Жоффруа Готье (Geoffroy Gaultier), разъясняя тезис Матели (Mathély), уточнил, что, поскольку для действительности патента достаточно представить средства, позволяющие реализовать изобретение без предварительного использования, следовательно, можно признать, что право преждепользования не подчиняется различным условиям⁵.

По мнению Дж. Пасса (J. Passa), чтобы возникло право преждепользования, достаточно доказать «осведомленность» без необходимости установления факта использования изобретения или совершения необходимых для этого приготовлений⁶.

Во французской правовой доктрине существует и противоположное мнение, согласно которому предварительное пользование предполагает реальное использование изобретения или по крайней мере фактическое и намеренное осуществление подготовки к его использованию⁷. Преждепользование признается в случае, когда уже нет никаких сомнений в намерении изобретателя приступить к немедленному и реальному использованию его устройства. Ле Стан (Le Stanc) утверждает, что для права преждепользования требуется больше, чем просто знание изобретательского результата, — необходимо реальное использование или в крайнем

¹ См.: Статья 79 Закона Японии о патентах от 13.04.1959 г. № 121 (в ред. Закона 1978 г. № 30) (Patent Act (Act No. 121 of April 13, 1959, as amended up to Act No. 220 of December 22, 1999) // Patents, Law (Consolidation), 13/04/1959 (22/12/1999), No. 121 (No. 220); ст. 103 Закона о патентах Республики Корея от 31.12.1961 г. № 950 9 (с послед. изм. от 30.07.2013 г.) (Patent Act (Act No. 950 of December 31, 1961, as amended up to Act No. 11962 of July 30, 2013) [Электронный ресурс]. URL: <https://wipo.int/wipolex/wipo.int/ru/text/497846> (дата обращения: 05.12.2019).

² См.: Code de la Propriété Intellectuelle (version consolidée au 1 août 2019) [Dernière modification du texte le 26/07/2019] [Электронный ресурс]. URL: http://codes.droit.org/CodV3/propriete_intellectuelle.pdf (дата обращения: 21.11.2019).

³ См.: Pouillet E. Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon. Hachette Livre BNF. 3e éd. 2012. P. 512.

⁴ См.: Mathély P. Le nouveau droit français des brevets d'invention. Librairie du Journal des notaires et des avocats. 1992. P. 299.

⁵ См.: Gaultier G. Droits de propriété intellectuelle. Liber amicorum Georges Bonet. 2010. P. 231.

⁶ См.: Passa J. Droit de la propriété industrielle, T. 2. LGDJ; 2013. P. 512; Foyer J., Vivant M. Le droit des brevets. Presses Universitaires de France, 1991. P. 319.

⁷ См.: Roubier P. Le droit de la propriété industrielle. T. 2. Recueil Sirey. 1952. P. 162.

случае попытка использования либо промышленного применения изобретения⁸.

ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Французская судебная практика разделяет первую доктринальную позицию и не требует совершения действия по использованию или приготовлению к использованию изобретения. Так, Верховный суд Франции указал, что интеллектуальное владение изобретением для противопоставления правам третьих лиц должно быть полным, т.е. охватывать все элементы формулы патента⁹. Право преждепользования признается за тем, кто ранее даты регистрации патента имел интеллектуальное обладание запатентованным изобретением¹⁰.

Тот, кто начал использовать изобретение ранее патентообладателя определенным способом, сохраняет право такого использования без каких-либо ограничений, включая возможность внесения изменений или дополнений, а также использование другими способами, если эти другие способы использования аналогичны ранее осуществлявшемуся способу, включая иные способы использования, которые приводят к одинаковому результату. Французская судебная практика признает существование права преждепользования в случаях когда устройство, которым владело лицо до даты приоритета изобретения, аналогично запатентованному впоследствии устройству¹¹. Здесь речь идет только о признании права преждепользования, а не о действиях, которые составляют его содержание, но можно сделать вывод, что преждепользователь может использовать не только то устройство, которым он владел, но и аналогичные устройства, созданные на его основе.

При этом преждепользователь не вправе осуществлять использование в отношении зависимых пунктов формулы изобретения, которые не эквивалентны его устройству. Пасса (Passa) подходит к решению этой ситуации еще строже, считая, что преждепользователь вправе использовать созданное им изобретение без возможности использовать изобретение, близкое к тому, сведения о котором были обнародованы и заявка на получение патента, на которое была подана¹².

Воспользоваться правом преждепользования могут только лица, которые осуществляют такое использование добросовестно, т.е. не нарушая деликтное или договорное обязательства. Недобросовестность предполагает, что лицо, обладающее изобретением, не имеет права получать выгоду от его использования. Преждепользователь изобретения считается добросовестным, когда он лично создал изобретение или получил его законным образом от автора без ограничения по его использованию.

Право преждепользования не возникает, если тот, кто хочет этим правом воспользоваться, получил сведения об изобретении незаконно, путём промышленного шпионажа или подкупа работника предприятия, где осуществлялась разработка изобретения, либо если он законно получил сведения об изобретении, но на условиях, не предусматривающих передачу ему права на использование изобретения (в частности, третьи лица не вправе ссылаться на добросовестное преждепользование, если сведения об изобретении они получили из лицензионного договора)¹³.

Французская доктрина и судебная практика признают, что трудовые договоры и договоры о выполнении научно-исследовательских работ возлагают на должников обязанность по представлению информации и создают негативное обязательство о неразглашении информации третьим лицам и непатентовании изобретения на свое имя, что не позволяет таким должникам воспользоваться правом преждепользования. В случаях, когда лицо узнало содержание «ноу-хау» из лицензионного соглашения, возлагающего на лицензиата обязанность сохранять конфиденциальность, лицензиат не приобретает права преждепользования. Бывшему руководителю компании, которая была поглощена другой компанией, не может принадлежать право преждепользования из-за отсутствия добросовестности его преждепользования¹⁴. Уволившийся работник, использующий секрет производства, принадлежащий его бывшему работодателю, не может ссылаться на преждепользование, поскольку такое использование является недобросовестным.

В отношении изобретения, созданного работником, вопрос преждепользования решается судами Франции в зависимости от наличия признаков служебного изобретения. Так, если работником было создано изобретение в рамках своих трудовых обязанностей за счет своего работодателя и на него впоследствии был получен патент на имя работодателя, после своего увольнения работник не может

⁸ См.: *Le Stanc C.* L'acte de contrefaçon de brevet d'invention. Librairies Techniques. 1977. P. 224.

⁹ См.: TGI Paris, 19 décembre 2003 // PIBD. 2004. No. 785- III-256.

¹⁰ См.: TGI Paris, 9 mars 2001 // PIBD. 2001. No. 728-III-495.

¹¹ См.: L'affaire Dumon c. Fauvet Girel. Paris, 11 Avril 1972 // PIBD. 1972. No. 92-III-290.

¹² См.: *Passa J.* Droit de la propriété industrielle. T. 2. P. 512–515.

¹³ См.: TGI Paris, 31 Mai 2000 // PIBD. 108. III. 537–40.

¹⁴ См.: L'affaire Établissements Muller c. Masut, Paris, 13 août 1931 // Annales. 1933. P. 134.

использовать созданное им изобретение на право преждепользования, поскольку такое изобретение считается служебным и исключительное право на него принадлежит работодателю.

В то же время в случае если изобретение было создано работником за пределами своей трудовой функции и впоследствии было запатентовано на имя работодателя, после увольнения работник приобретает право преждепользования в отношении данного изобретения, поскольку он не получал никаких служебных заданий от своего руководителя и не занимал должности, в обязанности которой входило создание изобретений.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с п. 2 ст. L. 613—7 CPI право преждепользования может быть передано только вместе с торговым предприятием или частью предприятия, с которой оно связано. Значение термина «предприятие» приводило к разным толкованиям, обусловленным его юридической неточностью, особенно в тех случаях, когда возникала потребность в реструктуризации обществ. Право преждепользования может быть передано в составе основных средств, предприятия или части предприятия, но оно не может быть передано отдельно само по себе и не может быть предметом лицензионного договора.

Юридическое лицо может передать право преждепользования в результате слияния компаний, частичной передачи активов или уступки права. В случае реорганизации юридического лица в форме разделения только общество, использующее часть предприятия, с которой первоначально было связано преждепользование, приобретает право преждепользования.

Применительно к физическим лицам доктрина и судебная практика признают, что право преждепользования может быть передано в порядке наследования в результате смерти преждепользователя, либо быть уступлено при его жизни при условии, что передача права преждепользования осуществляется только вместе с основными средствами. Иными словами, право преждепользования может быть передано только с основными средствами, с которыми оно связано. Аналогичным образом в случае смерти преждепользователя его наследник только в случае продолжения его деятельности вправе продолжить использование изобретения наследодателя.

ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ НА ПРАВЕ ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Французское законодательство и судебная практика не содержат количественных ограничений в отношении объема использования изобретения на праве преждепользования. Лицо, использующее

изобретение до даты приоритета в незначительном количестве, имеет право значительно увеличить объем производства после выдачи патента патентообладателю. Право преждепользования не ограничивается также способами использования изобретения, совершенными до даты приоритета. Преждепользователь, который до даты приоритета осуществлял лишь продажу продукта, в котором использовано изобретение, имеет право после выдачи патента патентообладателю осуществлять производство такого продукта.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Право лица, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало созданное независимо от автора тождественное решение либо сделало необходимые к этому приготовления, предусмотрено в законодательстве в целях сохранения возможности выбора способа охраны изобретения путем его патентования или с помощью секрета производства. Данное право не допускает, чтобы тот, кто выбрал сохранение изобретения в тайне, был лишен права на его использование в случае патентования аналогичного решения третьим лицом. Никто не должен быть лишен возможности продолжать экономическую деятельность, от которой уже начал получать доход.

Фактическое использование изобретения или необходимые к этому приготовления как требования, предъявляемые к праву преждепользования, имеют ряд положительных аспектов. Во-первых, патентное право, призванное содействовать распространению технических знаний, должно обеспечивать полную защиту прав патентообладателя. Тот, кто решил сохранить созданный им результат научно-технической деятельности в тайне, не патентуя его и не осуществляя публичное использование, не участвует в распространении знаний. В этой связи такому лицу не следует предоставлять особое право, ограничивающее права патентообладателя. Право преждепользования должно быть предоставлено только в случаях, когда преждепользователь осуществил инвестиции для использования своего решения до даты приоритета изобретения, с тем чтобы избежать вероятных убытков.

Право преждепользования является исключением из монополии патентообладателя, а потому, как и любое исключение, должно толковаться ограниченно. Право преждепользования не должно признаваться в тех случаях, когда фактическое использование или сделанные к этому приготовления были прекращены на дату приоритета изобретения. Такая позиция является обоснованной, поскольку отказ преждепользователя от использования своего решения означает, что он отказался от получения доходов от сделанных им инвестиционных вложений. Таким образом, он не может

ссылаться на осуществленные им затраты на создание изобретения, чтобы претендовать на право преждепользования.

Что касается права преждепользования в отношении товарных знаков, то ни французское, ни российское законодательство не предусматривают такой возможности. По мнению А.С. Ворожевич, отсутствует необходимость устанавливать право преждепользования для товарных знаков, поскольку, во-первых, не происходит никакого интеллектуального вклада при использовании обозначения, сходного с зарегистрированным впоследствии товарным знаком, а во-вторых, при сохранении за преждепользователем права на использование обозначения, впоследствии зарегистрированного в качестве товарного знака за третьим лицом, возникает риск введения потребителей в заблуждение¹⁵. В.И. Еременко придерживается того же мнения, признавая оправданным введение института преждепользования в отношении объектов патентного права и считая безосновательным институт преждепользования относительно средств индивидуализации при существующей регистрационной системе приобретения права на товарные знаки¹⁶.

Сторонником введения преждепользования для решения проблемы охраны т.н. советских товарных знаков выступает А.П. Сергеев¹⁷. Критикуя данную позицию, Е.А. Трусова и Е.И. Орешин полагают, что введение права преждепользования для советских товарных знаков приведет к т.н. паразитарной конкуренции¹⁸.

Следует отметить, что в России предусмотрено право преждепользования в отношении товарных знаков в ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»¹⁹, предусматривающей предоставление принудительной лицензии на советские товарные знаки лицам, которые ранее выпускали товары, маркированные таким товарным знаком. Но Федеральным законом от 4 июля 2007 г.²⁰ данная норма была отменена.

¹⁵ См.: Право интеллектуальной собственности: учеб. / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. Т. 3. Средства индивидуализации. М., 2018. С. 84.

¹⁶ См.: Еременко В.И. Вопросы недобросовестной конкуренции в рамках «четвертого антимонопольного пакета» // Конкурентное право. 2016. № 1. С. 3–12.

¹⁷ См.: Сергеев А.П. Битва за советские товарные знаки продолжается. Есть ли выход? // Закон. 2013. № 6. С. 95–103.

¹⁸ См.: Трусова Е.А., Орешин Е.И. Битва за советские товарные знаки. Введение права преждепользования — выход? // Закон. 2014. № 10. С. 68–75.

¹⁹ См.: СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. I), ст. 5497.

²⁰ См.: СЗ РФ. 2007. № 31, ст. 3999.

ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Российская судебная практика использует понятие преждепользования применительно к товарным знакам, несмотря на отсутствие его законодательного закрепления. Так, ФАС Московского округа в Постановлении от 09.11.2011 г. указал, что использование обозначения не является нарушением исключительного права на товарный знак правообладателя в силу права преждепользования, при условии, что обозначения начали использоваться третьим лицом и приобрели известность до даты приоритета товарного знака²¹. В другом деле Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что право преждепользования предусмотрено в гражданском законодательстве лишь в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. В силу функционального назначения права преждепользования, известного патентному праву, его применение невозможно при столкновении интересов лица, использующего обозначение для товара/услуги, схожего до степени смешения с чужим товарным знаком, и интересов правообладателя товарного знака²².

В деле о признании права преждепользования в отношении товарных знаков *TOPRACE* и *DAGENI* суд разъяснил, какие обстоятельства могут свидетельствовать о недобросовестном поведении владельца товарного знака. В частности, когда лицо, зарегистрировавшее товарный знак, знало или должно было знать о том, что третье лицо на дату приоритета товарного знака на законных основаниях использовало тождественное или сходное обозначение для индивидуализации производимых им товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака и такое обозначение приобрело известность среди потребителей. Помимо этого, недобросовестность поведения владельца товарного знака будет в случае, если до даты приоритета товарного знака незарегистрированное обозначение широко использовалось конкурентами и регистрация товарного знака осуществлялась исключительно с намерением устранить третьих лиц от присутствия на рынке конкретного товара. Кроме того, как недобросовестные могут быть квалифицированы действия лица по регистрации обозначения, ранее использовавшегося третьим лицом без регистрации в качестве товарного знака

²¹ См.: Постановление ФАС Московского округа от 09.11.2011 г. по делу № А40-94721/10-27-827. Документ в официальных источниках опубликован не был.

²² См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 г. № С01-93/2018 по делу № СИП-528/2017. Документ в официальных источниках опубликован не был.

и приобретшего широкую известность в результате такого использования²³.

В этой связи Д.В. Мурзин отмечает отсутствие в законодательстве Российской Федерации права преждепользования, предусмотренного в патентном праве, что приводит к дисбалансу интересов правообладателя и третьих лиц. Автор предлагает в качестве способа восстановления этого баланса использовать нормы о запрете недобросовестной конкуренции и недобросовестного поведения участников гражданского оборота²⁴.

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Споры между владельцами товарных знаков и обозначениями, не зарегистрированными в качестве таковых в реестре, но использующимися задолго до такой регистрации на имя правообладателя, рассматриваются судами с применением норм законодательства о защите конкуренции, а также ссылкой на ст. 10 ГК РФ. Если предусмотреть в законодательстве специальную норму о преждепользовании в отношении товарного знака, то следует уточнить, что понимать под использованием независимо от правообладателя тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения, либо совершением необходимых к этому приготовлений.

В п. 2 ст. 1486 ГК РФ оговаривается, что использованием товарного знака считается использование его как самим правообладателем, так и лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя. При этом сам по себе факт регистрации в административном органе лицензионного договора без доказательств его реального исполнения не может являться доказательством использования спорного товарного знака²⁵.

Европейский Суд в Постановлении от 11 марта 2003 г. установил несколько критериев определения факта использования товарного знака²⁶. Так,

²³ См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2014 г. № С01—701/2014 по делу № А45—13631/2013. Документ в официальных источниках опубликован не был.

²⁴ См.: Протокол № 1 заседания Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2013 г. Документ в официальных источниках опубликован не был.

²⁵ Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 г. № СП-23/20). Документ в официальных источниках опубликован не был.

²⁶ См.: Arrêt de la Court 11.03.2003 dans l'affaire C-40/01 // ECLI: EU: C:2003:145.

существенным использованием товарного знака признается его действительное использование. К существенному использованию не относятся случаи использования товарного знака лишь для вида, исключительно в целях сохранения права на товарный знак. Существенное использование должно соответствовать основной функции товарного знака, которая состоит в том, чтобы гарантировать потребителю или конечному пользователю степень индивидуализации товара или услуги, позволяющую отличить этот товар или услугу без риска их возможного смешения с товарами или услугами других лиц. Существенное использование должно касаться товаров и услуг, которые уже находятся в гражданском обороте или планируются к выходу на рынок, в частности, путем использования в рекламе.

При оценке существенного характера использования товарного знака следует учитывать в совокупности все факты и обстоятельства, необходимые для установления факта его действительного коммерческого использования. Таким образом, для установления факта существенного использования товарного знака не обязательно, чтобы использование обозначения было значительно по количественному показателю, т.к. такая квалификация зависит от характеристик товара или услуги, реализуемых на соответствующем рынке.

Вопрос о том, является ли использование достаточным для признания его существенным, зависит от нескольких факторов: характеристики товаров или услуг, периодичности и регулярности использования обозначения, используется ли обозначение для индивидуализации совокупности однородных товаров или услуг одного предприятия или только некоторых из них. Использование обозначения одним импортером товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, достаточно для того, чтобы доказать, что такое использование является существенным в случае, если импорт товаров имеет действительные коммерческие причины для владельца товарного знака²⁷.

Доказательства использования обозначения должны относиться к определению места, продолжительности, существенности (значимости) и природы использования. Требования, предъявляемые к доказательствам использования обозначения, подлежат применению в совокупности²⁸. Существенное использование предполагает, что обозначение используется в качестве индивидуализирующего знака не в исключительно демонстративных

²⁷ См.: Ordonnance de la Court (troisième chambre) 27 Janvier 2004 dans l'affaire C-259/02 // ECLI: EU: C:2004:50.

²⁸ См.: Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) 5 Octobre 2010 dans l'affaire T-92/09 // ECLI: EU: T:2010:424.

целях и не только на промопродукции, а в соответствии с основной функцией товарного знака, состоящей в гарантировании качества и подлинности товаров и услуг, которые он индивидуализирует. Так, например, правообладатель товарного знака *WELLNESS*, зарегистрированного по классу 25 и 32 МКТУ, при продаже своей одежды предоставляла покупателям в качестве подарка небольшие бутылочки безалкогольного напитка, маркированные тем же обозначением. Отдельно под маркой *WELLNESS* напиток не продавался. Суд постановил, что в случае предоставления товаров бесплатно, в рамках рекламной акции и как подарок при покупке других товаров такие товары реализуются в целях привлечения внимания к основному товару и товарный знак не считается использованным на рынке²⁹.

Использование обозначения должно быть публичным в том смысле, что оно должно быть ясным и очевидным для реальных или потенциальных клиентов товаров или услуг. Использование в частных интересах конкретного предприятия или группы предприятий (внутреннее закрытое использование) не признается существенным использованием обозначения.

Товарный знак должен использоваться публично в рамках коммерческой деятельности, осуществляемой в целях получения экономического преимущества и закрепления на рынке товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован³⁰.

Следует отметить, что свою функцию по индивидуализации товаров и услуг товарные знаки выполняют не только в случае существенного использования обозначения на товарах, введенных в гражданский оборот, но и в случае использования товарного знака в рекламе. Можно сказать, что товарный знак выполняет также и рекламную функцию взаимодействия с потенциальными клиентами. Вследствие этого использование обозначения в рекламе признается существенным использованием, если объем рекламы достаточен для установления существенного публичного использования товарного знака, либо существует связь между товарным знаком и товарами или услугами, по классу которых он зарегистрирован.

Так, в деле об использовании товарного знака *BLUME* суд признал достаточными доказательствами существенности использования товарного знака каталоги, пресс-релизы и рекламные материалы. Как указал суд, несмотря на отсутствие в книге

заказов и выписке по банковскому счету сведений о степени использования товарного знака на территории Испании, другие документы (каталоги, пресс-релизы и рекламные материалы) в совокупности могут служить доказательствами того, что в соответствующий период истец выпускал в Испании книги и журналы под брендом *BLUME*. И хотя истец не предоставляет никаких данных о количестве продаж, исходя из представленных доказательств можно предположить, что истец рекламировал свои книги и журналы и продавал их под брендом *BLUME*³¹.

Существенное использование обозначения признается в случаях, когда реклама сопровождается одновременно коммерциализацией товаров и услуг и имеются доказательства как фактического введения товара в гражданский оборот, так и рекламы. Реклама, распространенная до фактической коммерциализации товаров и услуг с целью его продвижения на рынке, также приравнивается к существенному использованию. Реклама, распространяемая в отсутствии произведенного товара или фактической реализации товаров или услуг, не может считаться существенным использованием товарного знака при условии, если рекламодатель не сделал приготовления к производству товаров.

Использование товарного знака путем размещения его на сайте в сети Интернет может свидетельствовать об использовании товарного знака. Однако простое упоминание товарного знака на веб-сайте само по себе недостаточно для доказательства существенного использования, если на сайте отсутствует также информация о месте, сроке и существенности использования, или если эта информация не представлена в другом месте.

Так, в деле *Sharp* суд решил, что распечатки официальной интернет-страницы компании не могут служить доказательством использования чужого товарного знака для индивидуализации отдельных товаров при отсутствии дополнительной информации о фактическом использовании веб-сайта потенциальными клиентами, а также при отсутствии дополнительной рекламы и данных о продажах³².

В деле *WALZERTRAUM* кондитерская фабрика, являющаяся правообладателем товарного знака *WALZERTRAUM*, представила в целях доказательства существенного использования товарного знака рекламную брошюру, размещенную в сети

²⁹ См.: Arrêt de la Cour (première chambre) 15 Janvier 2009 dans l'affaire C-495/07 // ECLI: EU: C:2009:10.

³⁰ См.: Arrêt du Tribunal (septième chambre) 21 Novembre 2013 dans l'affaire T-524/12 // ECLI: EU: T:2013:604.

³¹ См.: Case of Riera Blume and others v. Spain, The International Journal of Human Rights, 4:1, 114–115. DOI: 10.1080/13642980008406866.

³² См.: Case SHARPMASER / SHARP 20.12.2011 R1809/2010–4 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o17613.pdf> (дата обращения: 30.11.2019).

Интернет, в которой содержатся общие сведения о методах работы, ингредиентах, входящих в состав выпускаемой продукции, ассортименте продукции, включая шоколад *WALZERTRAUM*. Однако на данном сайте отсутствовала возможность осуществить онлайн-заказ производимых товаров. В этой связи суд пришел к выводу о невозможности установить связь между веб-сайтом и количеством проданных товаров³³.

Таким образом, доказательствами использования товарного знака выступают не просто распечатки страниц интернет-сайта, а обстоятельства, свидетельствующие о размещении заказов на товары и услуги рядом клиентов в течение соответствующего периода, а также о количестве просмотров сайта. В качестве доказательств можно использовать данные счетчиков, отмечающих количество посещений веб-страницы в разное время.

Что касается определения соответствующего периода, то информация, размещаемая в Интернете, считается датированной днем публикации информации. Однако природа Интернета существенно затрудняет установление фактической даты публикации информации. В частности, не все интернет-страницы указывают, когда они были созданы. Кроме того, большинство веб-сайтов не имеют архивов ранее опубликованных материалов и не имеют реестра, позволяющего достоверно определить, что и когда было опубликовано.

ВЫВОДЫ

На основании проведенного сравнительного анализа законодательства Франции и России, регулирующего право преждепользования на изобретение, можно сделать вывод о том, что ГК РФ четко формулирует это понятие в отношении объектов патентного права и добавляет необходимость фактического использования устройства или совершение необходимых для этого приготовлений.

Использование правовой конструкции института преждепользования в области товарных знаков представляется нецелесообразным в связи с возможностью применения норм о недобросовестной конкуренции для защиты прав владельца обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком. Защита возможна лишь путем предъявления требования о запрете использования товарного знака и аннулировании его регистрации, т.е. только с прекращением правовой охраны товарного знака конкурента.

При этом, как указал Верховный Суд РФ, чтобы квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на

товарный знак как акт недобросовестной конкуренции, необходимо установить цель такого приобретения права на товарный знак лицом, а также намерения этого правообладателя на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака. Если до момента подачи заявки сходное обозначение уже использовалось третьим лицом, для определения в действиях лица злоупотребления правом следует оценить степень известности и репутацию используемого обозначения, а также вероятность случайности сходства обозначения и товарного знака³⁴. Т.е., по сути, актом недобросовестной конкуренции следует признать факт подачи на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с обозначением, уже используемым третьим лицом, с намерением воспользоваться деловой репутацией этого третьего лица и узнаваемостью такого обозначения.

Использование обозначения преждепользователем должно быть достаточным для признания права преждепользователя на защиту своего обозначения против правообладателя товарного знака. В этой связи целесообразно считать право предыдущего пользователя обозначения на защиту своего права от притязаний со стороны тождественного или сходного с ним до степени смешения товарного знака лишь при наличии доказательств существенного характера предшествующего использования такого обозначения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Еременко В.И. Вопросы недобросовестной конкуренции в рамках «четвертого антимонопольного пакета» // Конкурентное право. 2016. № 1. С. 3–12.
2. Право интеллектуальной собственности: учеб. / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. Т. 3. Средства индивидуализации. М., 2018. С. 84.
3. Сергеев А.П. Битва за советские товарные знаки продолжается. Есть ли выход? // Закон. 2013. № 6. С. 95–103.
4. Трусова Е.А., Орешин Е.И. Битва за советские товарные знаки. Введение права преждепользования – выход? // Закон. 2014. № 10. С. 68–75.
5. Gaultier G. Droits de propriété intellectuelle. Liber amicorum Georges Bonet. 2010. P. 231.
6. Foyer J., Vivant M. Le droit des brevets. Presses Universitaires de France, 1991. P. 319.

³³ См.: Ordonnance de la Cour (septième chambre) 26 Février 2015 dans l'affaire C-141/13 P // ECLI: EU: C:2015:133.

³⁴ См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2019. № 7.

7. *Le Stanc C.* L'acte de contrefaçon de brevet d'invention. Librairies Techniques. 1977. P. 224.
8. *Mathély P.* Le nouveau droit français des brevets d'invention. Librairie du Journal des notaires et des avocats. 1992. P. 299.
9. *Passa J.* Droit de la propriété industrielle. T. 2. LGDJ; 2013. P. 512.
10. *Pouillet E.* Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon. Hachette Livre BNF. 3e éd. 2012. P. 512.
11. *Roubier P.* Le droit de la propriété industrielle. T. 2. Recueil Sirey. 1952. P. 162.
3. *Sergeev A.P.* The battle for Soviet trademarks continues. Is there a way out? // Law. 2013. No. 6. P. 95–103 (in Russ.).
4. *Trusova E.A., Oreshin E.I.* Battle for Soviet trademarks. The introduction of the right of the prior user – exit? // Law. 2014. No. 10. P. 68–75 (in Russ.).
5. *Gaultier G.* Droits de propriété intellectuelle. Liber amicorum Georges Bonet. 2010. P. 231.
6. *Foyer J., Vivant M.* Le droit des brevets. Presses Universitaires de France, 1991. P. 319.
7. *Le Stanc C.* L'acte de contrefaçon de brevet d'invention. Librairies Techniques. 1977. P. 224.
8. *Mathély P.* Le nouveau droit français des brevets d'invention. Librairie du Journal des notaires et des avocats. 1992. P. 299.
9. *Passa J.* Droit de la propriété industrielle. T. 2. LGDJ; 2013. P. 512.
10. *Pouillet E.* Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon. Hachette Livre BNF. 3e éd. 2012. P. 512.
11. *Roubier P.* Le droit de la propriété industrielle. T. 2. Recueil Sirey. 1952. P. 162.

REFERENCES

1. *Eremenko V.I.* Issues of unfair competition in the framework of the “fourth Antimonopoly package” // Competition Law. 2016. No. 1. P. 3–12 (in Russ.).
2. Intellectual property law: studies / under the General ed. of L.A. Novoselova. Vol. 3. Means of individualization. M., 2018. P. 84 (in Russ.).
3. *Sergeev A.P.* The battle for Soviet trademarks continues. Is there a way out? // Law. 2013. No. 6. P. 95–103 (in Russ.).
4. *Trusova E.A., Oreshin E.I.* Battle for Soviet trademarks. The introduction of the right of the prior user – exit? // Law. 2014. No. 10. P. 68–75 (in Russ.).
5. *Gaultier G.* Droits de propriété intellectuelle. Liber amicorum Georges Bonet. 2010. P. 231.
6. *Foyer J., Vivant M.* Le droit des brevets. Presses Universitaires de France, 1991. P. 319.
7. *Le Stanc C.* L'acte de contrefaçon de brevet d'invention. Librairies Techniques. 1977. P. 224.
8. *Mathély P.* Le nouveau droit français des brevets d'invention. Librairie du Journal des notaires et des avocats. 1992. P. 299.
9. *Passa J.* Droit de la propriété industrielle. T. 2. LGDJ; 2013. P. 512.
10. *Pouillet E.* Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon. Hachette Livre BNF. 3e éd. 2012. P. 512.
11. *Roubier P.* Le droit de la propriété industrielle. T. 2. Recueil Sirey. 1952. P. 162.

Сведения об авторе

СВИРИДОВА Екатерина Александровна — кандидат юридических наук, доцент, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 109456 г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 4

Authors' information

SVIRIDOVA Ekaterina A. — PhD in Law, associate Professor, associate Professor of the Department of legal regulation of economic activity of the Financial University under the Government of the Russian Federation; 4 Veshnyakovsky proezd, 109456 Moscow, Russia