

## **Ирина Озолина**

Патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, адвокат,  
старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры»

### **Какие причины уважительные?**

#### **Помогут ли ссылки на пандемию и санкции «спасти» неиспользуемый товарный знак?**

**В комментарии к статье Алины Горшковой «Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака/знака обслуживания в связи с его неиспользованием» (см. «АГ». 2024. № 20 (421), [№ 21 \(422\)](#)) отмечено, что пандемия COVID-2019 и взаимные санкции между Россией и рядом западных стран поставили перед судебной практикой вопросы о том, какие обстоятельства неиспользования знака позволят сохранить его правовую охрану, даже если он не использовался последовательно в течение трех лет. Сделан вывод, что сами по себе общеизвестные сложности для ведения бизнеса, такие как COVID-2019 или санкции, не признаются судом уважительными причинами неиспользования товарного знака. Правообладатель должен доказать связь между этими событиями и невозможностью использования знака именно им или именно для тех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован. Приведены примеры из российской судебной практики и исследованы подходы зарубежных судов.**

Статья «Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака/знака обслуживания в связи с его неиспользованием» охватывает основные правовые вопросы, возникающие при рассмотрении споров о прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием в России: обязательный досудебный порядок разрешения спора (так называемое обращение заинтересованного лица), доказывание заинтересованности истца в подаче такого заявления, доказывание фактического (не мнимого) использования надлежащим лицом.

Требование о надлежащем использовании товарного знака обусловлено правовой природой товарного знака как средства индивидуализации: если обозначение не используется в отношении товаров, то оно не выполняет функцию создания связи между этим обозначением и производителем товара, и, поскольку семантически значимые единицы в языках ограничены, с учетом того, что используемый товарный знак может охраняться вечно при своевременной уплате пошлины, государства не заинтересованы в «забывании» реестров товарных знаков не выполняющими индивидуализирующую функцию знаками.

Но есть случаи, когда правообладатель по объективным и не зависящим от него причинам не мог выйти на соответствующий рынок, и применение к нему такой санкции, как прекращение правовой охраны его товарного знака, станет несправедливым и не будет способствовать достижению баланса интересов правообладателя и общества.

Пандемия COVID-2019 и каскад взаимных санкций между Россией и рядом западных стран поставили перед судебной практикой интересные вопросы о том, какие обстоятельства

неиспользования знака позволят сохранить его правовую охрану, даже если он не использовался последовательно в течение трех лет. Несмотря на то что пока каких-то обобщающих разъяснений ни Президиумом Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), ни Верховным Судом не выпущено (п.167 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, по сути, лишь повторил норму закона), уже можно обратить внимание на некоторые общие подходы. Сами по себе общеизвестные сложности для ведения бизнеса – такие как COVID-2019 или санкции – не признаются судом уважительными причинами неиспользования знака. Правообладатель должен доказать связь между этими событиями и невозможностью использования знака именно им или именно для тех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован.

В качестве заслуживающего внимания примера, когда СИП рассматривал доводы сторон о возможности признания санкций уважительными причинами неиспользования товарного знака, можно привести дело № СИП-1111/2023. Правообладатель по данному делу был зарегистрирован в Турции, и спор шел об использовании товарного знака для товаров 25 класса (одежда и обувь). Суд не согласился с тем, что ответчик доказал связь между экономическими санкциями в отношении России и неиспользованием знака, а также отметил, что в целом товарооборот между Россией и Республикой Турция за рассматриваемый период увеличился, что означает, что у правообладателей из Республики Турция не было ни запрета на поставку товаров в Российскую Федерацию, ни иных объективных причин для прекращения использования.

СИП также обсуждал вопрос о том, будет ли неиспользование товарного знака в пандемию COVID-2019 признаваться обстоятельством, подлежащим учету при оценке доказательств надлежащего использования, в деле № СИП-795/2020. Правообладатель товарного знака, зарегистрированного для товаров 05 класса, ссылался на то, что он подготовил документы для подачи заявления на регистрацию лекарственного средства, но в период пандемии не мог проводить клинические исследования, в связи с чем заявление так и не было подано. Суд принял во внимание то, что никакого нормативно установленного запрета на проведение клинических испытаний и регистрацию лекарственных средств в России в период пандемии, на которую ссылался ответчик, не было, в указанный период иными компаниями проводились клинические исследования и осуществлялась регистрация лекарственных средств, поэтому этот довод ответчика был судом отклонен, правовая охрана товарного знака была прекращена.

Такой подход СИП поддерживается международным сообществом специалистов в области интеллектуальных прав. Вопрос о том, какие обстоятельства могут признаваться уважительными препятствиями к использованию, затрагивался в нескольких резолюциях AIPPI<sup>1</sup>, а в Резолюции № Q285 «Доказывание использования товарного знака», принятой на Международном конгрессе в Стамбуле в 2023 г.<sup>2</sup>, указано (резолюция 13): «Бремя доказывания в случае спора о том, что неиспользование может быть оправдано широко известным событием, таким как пандемия COVID-19, должно быть таким же, как и в отношении других событий, за исключением того, что нет необходимости доказывать сам факт такого широко известного в соответствующей юрисдикции события. Тем не менее

---

<sup>1</sup> Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) - старейшая на территории Европы международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и совершенствованием правовых режимов охраны интеллектуальной собственности.

Ассоциация осуществляет свою деятельность путем проведения исследований существующих национальных законов и судебной практики и предлагает меры по достижению гармонизации этих законов на международной основе. Именно AIPPI на международном конгрессе в 1935 г. предложила внести изменения в Парижскую конвенцию об охране промышленной собственности, которые затем были приняты в 1937 г.

<sup>2</sup> <https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/4871>.

сохраняется необходимость доказывания надлежащих причин неиспользования, которые не подлежат контролю правообладателя, несмотря на сам факт такого широко известного события».

Для российского бизнеса, выходящего сейчас на новые рынки, важно знать, что общее требование к надлежащему использованию правообладателем товарного знака универсально, но каждая страна устанавливает свои требования к деталям: к сроку надлежащего использования товарного знака, к лицам, чье использование будет признано надлежащим, к видам и интенсивности использования, а, следовательно, к доказательствам, и, безусловно, к процедуре оспаривания надлежащего использования.

В ряде стран правовая охрана товарного знака может быть сохранена при его неиспользовании, если для введения товара в оборот необходимо пройти длительную процедуру получения разрешения. Но, например, в Китае эта причина неиспользования будет признана уважительной, только если соблюдены два основных требования: а) правообладатель действительно (т. е. добросовестно) собирается использовать товарный знак и б) он сделал необходимые для этого приготовления. Этот подход закреплен в ст. 20 Положений Верховного народного суда о нескольких вопросах, касающихся административных споров о регистрации и подтверждении прав на товарные знаки, где перечислены как безусловные случаи признания препятствий к использованию товарного знака уважительными причинами (форс-мажор, политические ограничения или ликвидация в процессе банкротства) и иные случаи, если правообладатель имеет реальное намерение использовать знак и сделал необходимые приготовления к этому.

В Турции товарный знак может быть сохранен, если действуют одновременно два фактора: препятствия к использованию находятся вне контроля правообладателя (требование, аналогичное требованию в России) и одновременно эти причины не возникли из-за недостаточно осмотрительного поведения правообладателя. В практике к таким причинам иногда относятся стихийные бедствия, войны и экономические кризисы, изменения в таможенном законодательстве.

В Германии же, в отличие от названных юрисдикций, концепция оправданного неиспользования толкуется узко (во многом сходно с российским подходом). Решением ЕСЖ от 14 июня 2007 г. по делу C-246/05 Häupl vs. Lidl Stiftung GmbH & Co. KG, пар. 45–55 установлено, что для применения этой концепции необходимо выполнение одновременно трех условий:

- (1) общее для всех стран условие о том, что обстоятельства, устанавливающие препятствия к использованию, находятся вне контроля правообладателя;
- (2) данные обстоятельства имеют прямое отношение к использованию товарного знака;
- (3) из-за этих обстоятельств использование знака невозможно или неразумно.

И с учетом этих критериев германские суды указывают, что неполучение какой-либо лицензии или разрешения, требуемого для введения товаров в гражданский оборот, не оправдывает неиспользование в случае, когда правообладатель или лицензиат могли бы получить эту лицензию или разрешение, если бы приняли соответствующие обоснованные и разумные меры (например, изменили бизнес-стратегию). Финансовые соображения также не могут оправдать неиспользование. К тому же, поскольку в Германии, как и в большинстве стран Евросоюза, применяется более длительный срок, в течение которого правообладатель может начать использование (пять лет), если получение лицензии или

разрешения занимает меньший период, то ее неполучение не будет оправдывать неиспользование.

Исходя из судебной практики, Япония также применяет довольно строгий подход, хотя и не формализованный в каких-либо текстах. Японское патентное ведомство дало разъяснения<sup>3</sup>, согласно которым уважительными причинами неиспользования товарного знака может быть разрушение строящегося завода стихийным бедствием или запрет использования товарного знака временными мерами. В судебном споре об использовании товарного знака «PAPA JOHN'S» ответчик ссылался на то, что пытался предоставить франшизы в отношении своего товарного знака, но не смог достичь соглашения с потенциальным контрагентом. Суд указал, что это – всего лишь один из аспектов коммерческой деятельности и у правообладателя была возможность найти управленческое решение для начала использования знака. Суд пришел к выводу, что это условие не было исключительным и неотвратимым препятствием к неиспользованию<sup>4</sup>.

Обобщая, можно сделать вывод о том, что по общему правилу пандемия COVID-2019 или экономические санкции сами по себе не будут признаны уважительными причинами неиспользования знака в большинстве стран, но в разных странах будут применяться разные по строгости подходы к тому, какие предпринятые правообладателем шаги по преодолению этих обстоятельств будут считаться достаточно разумными, чтобы можно было рассчитывать на сохранение правовой охраны его товарного знака даже при отсутствии надлежащего использования.

---

<sup>3</sup> Commentary on Industrial Property Law of Japan, 22nd Edition, P. 1746.

<sup>4</sup> IP High Court, December 20, 2005 (Gyo-Ke) 10095, «PAPA JOHN'S» case.