

А. Е. Сычев,
заместитель заведующего отделом
судебного представительства ФИПС, к.ю.н.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОДПУНКТА 4 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1514 ГК РФ

Подпункт 4 пункта 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ¹, (далее – ГК РФ) предусматривает, что правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя.

Приведенная норма является одним из оснований прекращения правовой охраны товарного знака и на первый взгляд, однозначно регламентирует, что в том случае, если юридическое лицо - правообладатель товарного знака прекратилось, или индивидуальный предприниматель - правообладатель товарного знака прекратил свою деятельность, правовая охрана такого товарного знака может быть досрочно прекращена.

Поскольку редакция названной нормы вступила в силу с 01 октября 2014 года, т.е. всего несколько дней назад, очевидно, что практика ее применения в настоящее время отсутствует. В то же время количество судебных споров, связанных с применением названной нормы в предыдущей редакции выявило определенные сложности, связанные с ее толкованием.

Подтверждением этого может служить ряд рассмотренных в текущем году Судом по интеллектуальным правам дел, суть которых сводилась к тому, что в Роспатент поступили заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с прекращением юридического лица – обладателя исключительного права на товарные знаки.

Указанные заявления содержали сведения из единого государственного реестра юридических лиц, из которых следовало, что правообладатели оспариваемых товарных знаков прекратили свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к другому лицу. При этом позиция лица, подающего заявления в Роспатент, сводилась к тому, что поскольку лицо – правообладатель товарного знака прекратило свою деятельность, а закон говорит именно о прекращении деятельности лица, не конкретизируя случаи такого

¹ Федеральный закон Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (редакция подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 вступила в силу с 01 октября 2014 года).

прекращения, правовая охрана оспариваемых товарных знаков должна быть досрочно прекращена.

Однако ни Роспатент, ни Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев эти дела как в первой, так и в кассационной инстанциях, с таким толкованием положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ не согласились.

Позиция Роспатента и Суда по интеллектуальным правам была обоснована тем, что действующее законодательство предусматривает возможность прекращения юридического лица в двух основных формах: реорганизация и ликвидация.

Пункт 1 статьи 57 ГК РФ предусматривает случаи реорганизации юридического лица, а именно, слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.

Согласно пункту 2 статьи 58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

При этом статьей 1241 ГК РФ предусмотрено, что в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица), допускается переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем.

На основании приведенных требований ГК РФ, а также в связи с тем, что исключительное право на оспариваемые товарные знаки без заключения договора перешло к правопреемнику (такой переход был зарегистрирован Роспатентом), суд посчитал, что у Роспатента не имелось оснований для удовлетворения соответствующих заявлений, а позиция заявителя основана на неправильном толковании нормы подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ.

Определенные сложности вызывает ситуация, при которой у Роспатента при рассмотрении соответствующего заявления имеется информация о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака прекратил свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к другому лицу, однако документы на государственную регистрацию перехода исключительного права на такой товарный знак без заключения договора в Роспатент от правопреемника не подаются.

В то же время, согласно пункту 6 статьи 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся.

Так, по поступлении заявления, Роспатентом в приведенной выше ситуации в соответствии с действующими в настоящее время Правилами², регламентирующими порядок рассмотрения подобных заявлений, во все имеющиеся адреса как предыдущего правообладателя, так и его правопреемника были направлены соответствующие уведомления.

На указанные уведомления ответ ни от правообладателя, ни от его правопреемника в Роспатент не поступил. Также в Роспатент не поступало заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без договора на оспариваемый товарный знак.

В данной ситуации, не получив ответа ни от правообладателя, ни от его правопреемника, а также ввиду отсутствия заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на оспариваемый товарный знак без договора, Роспатентом с учетом требований пункта 6 статьи 1232 ГК РФ было принято решение об удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. В настоящее время правомерность такого решения оспаривается в Суде по интеллектуальным правам.

Вступившая в силу с 01 октября 2014 года редакция нормы подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ по сравнению с предыдущей редакцией имеет одно важное уточнение, а именно, в ней указано, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по названному основанию может быть подано в Роспатент любым лицом. Предыдущая редакция рассматриваемой нормы такого уточнения не содержала. Более того, пункт 2 Правил говорит о том, что такое заявление подается заинтересованным лицом.

Наличие в том числе данных обстоятельств, послужило основанием для возникновения судебного спора. Один из доводов, который пришлось опровергать представителям Роспатента в Суде по интеллектуальным правам, заключался в том, что Роспатентом при рассмотрении соответствующего заявления не была проверена заинтересованность лица, его подавшего.

Опровергая упомянутый довод, Роспатент сослался на положения статьи 4 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ³, исходя из которой Правила в настоящее время действуют в части, не противоречащей ГК РФ.

ГК РФ в предыдущей редакции не ограничивал круг лиц, имеющих право подать в Роспатент заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя. Таким образом, положение пункта 2

² Правила принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица – обладателя исключительного права на товарный знак или прекращения предпринимательской деятельности физического лица – обладателя исключительного права на товарный знак, утвержденные Приказом Генерального директора Роспатента от 03 марта 2003 года № 28, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации от 21 марта 2003 года № 4302 (далее – Правила).

³ Федеральный закон от 18 декабря 2006 года №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Правил противоречит ГК РФ и с учетом требования приведенного выше закона о введении в действие части четвертой ГК РФ не применяется.

В настоящее время дело еще не рассмотрено Судом по интеллектуальным правам.

Действующая на сегодняшний день редакция рассматриваемой нормы внесла ясность в части определения лица, обладающего правом подачи соответствующего заявления.

В практике Роспатента имели место случаи, когда при оспаривании в суде решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по рассматриваемому основанию, выяснялось, что в рамках другого дела действия соответствующей налоговой инспекции по внесению в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица – правообладателя товарного знака признаны судом незаконными. Таким образом, с учетом принятого судебного акта, правообладатель товарного знака фактически являлся не прекращавшим свое действие.

В том случае, если решение суда о признании незаконными действий налоговой инспекции было принято до принятия Роспатентом соответствующего решения, суд учитывал данное обстоятельство и решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по рассматриваемому основанию признавал недействительным. В том случае, если решение суда о признании незаконными действий налоговой инспекции было принято после принятия Роспатентом соответствующего решения, суд отказывал в удовлетворении требований к Роспатенту, указывая при этом, что данное обстоятельство не могло быть учтено Роспатентом при принятии своего решения.

Здесь следует отметить, что количество рассмотренных судами дел где имелось данное обстоятельство незначительно, судебные акты по ним не были предметом кассационного рассмотрения, а кроме того были приняты еще до создания Суда по интеллектуальным правам, который по данному вопросу до настоящего времени свою позицию не высказывал. В этой связи говорить об устоявшейся практике по данному вопросу преждевременно.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о возможности прекращения Роспатентом правовой охраны товарного знака в случае, если обладатель исключительного права – индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность, а впоследствии вновь возобновил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Говоря о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по основанию подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, нельзя не упомянуть о рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам дел по ряду заявлений, доводами которых являются нарушение Роспатентом установленной Правилами процедуры, в частности, нарушение установленных сроков рассмотрения заявлений, надлежащего уведомления правообладателя об их поступлении и т.д.

Однако нельзя забывать, что Правила были введены в действие более десяти лет назад и очевидно, не учитывают сегодняшних реалий, а некоторые их положения в настоящее время противоречат ГК РФ. Справедливости ради стоит сказать, что в настоящее время соответствующий административный регламент готовится Роспатентом, в котором, как представляется, должны быть учтены как последние изменения в ГК РФ, так и накопленная практика по данному вопросу.