

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

## **Интеллектуальные права: вызовы XXI века**

**Сборник докладов V Международной  
научно-практической конференции  
«Интеллектуальные права: вызовы XXI века»  
(07–09 ноября 2023 г.)**

*Под редакцией д-ра юрид. наук, профессора Э.П. Гаврилова,  
канд. юрид. наук, патентного поверенного РФ С.В. Бутенко,  
канд. юрид. наук Д.В. Кожемякина,  
канд. юрид. наук А.Ю. Копылова, канд. юрид. наук, доцента  
А.А. Рукавишниковой, канд. юрид. наук А.Ю. Чурилова*

Томск  
Издательство Томского государственного университета  
2023

УДК 347.77/78

ББК 67.404.3

И73

**И73 Интеллектуальные права: вызовы XXI века** : сборник докладов V Международной конференции «Интеллектуальные права: вызовы XXI века» (07–09 ноября 2023 г.) / под ред. Э.П. Гаврилова, С.В. Бутенко и др. – Томск : Издательство Томского государственного университета, 2023. – 188 с.  
ISBN 978-5-907722-39-2

В сборник включены статьи и тезисы докладов участников V Международной научно-практической конференции «Интеллектуальные права: вызовы XXI века», организованной в Томском государственном университете 07–09 ноября 2023 г.

Рассмотрены вопросы правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации как в России, так и в иностранных юрисдикциях.

Для патентных поверенных, специалистов в области интеллектуальной собственности, научных сотрудников, преподавателей высшей школы, аспирантов, магистрантов и студентов.

УДК 347.77/78

ББК 67.404.3

*Научное издание подготовлено при поддержке «Газпромбанк» (Акционерное общество), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общества с ограниченной ответственностью «Агентство Интеллектуальной Собственности «Бутенко и Партнеры», Общества с ограниченной ответственностью «Городисский и Партнеры», Общества с ограниченной ответственностью «Патентика».*

© Авторы статей, 2023

ISBN 978-5-907722-39-2

© Томский государственный университет, 2023

**Толубаева Елена Ивановна**

*Младший научный сотрудник НОЦ  
«Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права»  
ЮИ НИ ТГУ  
aisbp.tolubaeva@gmail.com*

**ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ  
ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА  
ВСЛЕДСТВИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В КАЧЕСТВЕ ВСТРЕЧНОГО**

**Аннотация.** Рассматривается допустимость и целесообразность предъявления встречного требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования в споре о нарушении исключительных прав. Анализируется зарубежная судебная практика.

**Ключевые слова:** товарный знак, споры о неиспользовании, встречный иск

В соответствии с ч. 4 ст. 34 АПК РФ споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака как неиспользуемого рассматривает Суд по интеллектуальным правам, который является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела, связанные с защитой интеллектуальных прав.

Вместе с тем это правило знает исключение. В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае возбуждения в отношении правообладателя дела о банкротстве спор о прекращении правовой охраны товарного знака рассматривается в банкротном процессе.

Указанный подход связан с тем, что исключительное право на товарный знак представляет часть имущественной массы должника и подлежит включению в конкурсную массу<sup>1</sup>. Руководствуясь этим, Суд по интеллектуальным правам в большинстве случаев, выяснив, что правообладатель находится в одной из стадий банкротства, выносит определение о передаче дела по подсудности в другой суд<sup>2</sup>.

Однако указанная модель рассмотрения споров о прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков существовала не всегда: 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 прекращения действия регистрации товарного знака<sup>3</sup>.

После внесения изменений в законодательство<sup>4</sup> 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

---

<sup>1</sup> См. п. 1 ст. 131 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

<sup>2</sup> Определение Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2020 о передаче дела № СИП-39/2020; от 03.09.2020 по делу № СИП-584/2020.

<sup>3</sup> Определение Конституционного Суда РФ от 02 октября 2003 № 393-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 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”».

<sup>4</sup> Изменения были внесены Федеральным законом от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам».

города Москвы, с 3 июля 2013 г. дела отнесены к компетенции Суда по интеллектуальным правам).

И если до 2011 г. предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в качестве встречного в ином судебном споре в силу административного порядка рассмотрения требования было исключено, то со сменой подведомственности и отнесением этих дел к компетенции Суда по интеллектуальным правам ситуация изменилась.

В связи с этим интересным представляется рассмотрение вопроса о допустимости и целесообразности предъявления требования о неиспользовании товарного знака в качестве встречного. Например, правообладатель обращается в суд с иском о нарушении исключительных прав на свой товарный знак, а ответчик, защищаясь от иска, указывает на неиспользование обозначения правообладателем и заявляет встречное требование о досрочном прекращении этого товарного знака как неиспользуемого.

В случае удовлетворения встречного иска правовая охрана обозначения будет прекращена на будущее время, а суд, вероятно, существенно снизит размер компенсации с учетом того, что товарный знак фактически не использовался правообладателем в экономической деятельности. Возможность предъявления требования о прекращении правовой охраны товарного знака в качестве встречного избавит ответчика от необходимости инициировать отдельный самостоятельный процесс, а также гарантирует рассмотрение требования о неиспользовании товарного знака до разрешения по существу спора о нарушении исключительных прав.

Исходя из актуальной судебной практики, предъявление требования о досрочном прекращении чужого товарного знака как неиспользуемого в качестве встречного не допускается. Так, Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 20.11.2020 № С01-1520/2020 по делу № А55-14267/2020 пришел к выводу о невозможности рассмотрения требования о неиспользовании

товарного знака в качестве встречного в споре о нарушении исключительных прав на это же обозначение. Суд указал, что, во-первых, встречное требование неподсудно арбитражному суду субъекта РФ и должно быть рассмотрено Судом по интеллектуальным правам. Во-вторых, это требование предусматривает соблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, что приведет к усложнению и необоснованному затягиванию процесса по делу о нарушении исключительных прав. В-третьих, суд отметил, что между первоначальным и встречным требованием отсутствует взаимная связь, и их совместное рассмотрение не приведет к более быстрому и правильному разрешению спора.

Как показывает судебная практика, на текущий момент нарушение компетенции Суда по интеллектуальным правам является одним из основных препятствий к заявлению требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в качестве встречного. Действительно, споры о неиспользовании подсудны Суду по интеллектуальным правам, в то время как дела о нарушении исключительных прав рассматривают арбитражные суды субъектов РФ. Вместе с тем, как указывалось выше, правоприменитель не видит препятствий к передаче спора о неиспользовании в банкротное дело, которое также не подведомственно Суду по интеллектуальным правам, в случае возбуждения дела о банкротстве правообладателя. Кроме того, ч. 10 ст. 38 АПК РФ прямо указывает, что встречный иск имеет исключительную подсудность и предъявляется в арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального иска. То есть законодатель допускает изменение подсудности в случае, если требование будет рассматриваться в качестве встречного.

Наличие в спорах о неиспользовании товарных знаков обязательного досудебного порядка также не препятствует предъявлению встречного иска. На отсутствие необходимости соблюдения претензионного порядка при предъявлении встречного требования обращено внимание в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах

досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства»: встречный иск предъявляется после возбуждения производства по делу и соблюдение претензионного порядка не будет способствовать достижению целей досудебного урегулирования.

Представляется, что в существующей модели отношений, где иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, по мнению законодателя, является гражданско-правовым, предоставить возможность заинтересованному лицу предъявлять такое требование в качестве встречного вполне возможно. Это не приведет к нарушению чьих-либо прав, не повлечет затягивания рассмотрения спора, а, наоборот, будет способствовать разрешению всех противоречий между сторонами в едином процессе. В качестве основания принятия встречного иска в таком случае будет выступать абз. 2, 3 ч. 3 ст. 132 АПК РФ. Прекращение правовой охраны товарного знака на будущее время хотя и не исключит возможность взыскания компенсации, но в ряде случаев приведет к существенному снижению ее размера.

Однако если признать, что спор о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по своей природе не является гражданско-правовым и затрагивает публичные интересы, то рассмотрение указанного требования в качестве встречного в споре о нарушении исключительных прав представляется невозможным, поскольку как минимум не логично предъявление такого иска к правообладателю.

В зарубежной практике предъявление требования о прекращении правовой охраны товарного знака как неиспользуемого в качестве встречного иска достаточно распространено.

Например, в разделе 11А Закона Великобритании о товарных знаках 1994 г.<sup>1</sup> прямо закреплено, что по требованию ответчика

---

<sup>1</sup> См. § 11А, Trade Marks Act 1994. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/part/1/crossheading/effects-of-registered-trade-mark>

правообладатель товарного знака должен предоставить доказательства, что в течение пятилетнего периода, предшествующего дате подачи иска о нарушении прав, товарный знак использовался в Соединенном Королевстве правообладателем или иным лицом с его согласия в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Согласно сложившейся судебной практике Великобритании, первой задачей коллегии является установление факта использования товарного знака в течение соответствующего периода в отношении конкретных товаров и услуг (*Decon v Fred Baker*<sup>1</sup>; *Thomson v Norwegian*<sup>2</sup>).

Так, в споре *GNAT and Company Ltd & Anor* против *West Lake East Ltd & Anor*<sup>3</sup> о нарушении исключительных прав на товарный знак суд сначала рассмотрел встречный иск о досрочном прекращении правовой охраны обозначения, исходя из того, что факт неиспользования товарного знака может быть использован ответчиком в качестве средства защиты от иска о нарушении прав.

В другом решении<sup>4</sup> компания *Claridge's Hotel Limited*, владелец лондонского отеля *Claridge's*, успешно доказала факт нарушения исключительных прав на принадлежащий ей товарный знак компанией *Claridge Candles Limited*. Однако ответчик подал встречный иск о неиспользовании, в ходе рассмотрения которого правовая охрана одного из товарных знаков истца была прекращена на будущее время полностью, а второго обозначения – частично.

---

<sup>1</sup> *Daimlerchrysler AG v Alavi (t/a Merc)* [2000] EWHC 37 (Ch) (26 January 2000).

<sup>2</sup> *Thomson Holidays Ltd. v Norwegian Cruise Line Ltd.* [2002] EWCA Civ 1828 (17 December 2002).

<sup>3</sup> *GNAT and Company Ltd & Anor v West Lake East Ltd & Anor* [2022] EWHC 319 (IPEC) (16 February 2022).

<sup>4</sup> *Claridge's Hotel Limited v Claridge Candles Limited & Denise Shepherd* [2019] EWHC 2003 (IPEC).

Предъявление встречного иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака как неиспользуемого также допускается и в других юрисдикциях, например в Германии<sup>1</sup>, Греции<sup>2</sup>, Франции<sup>3</sup>.

Представляется, что допустимость в отечественной практике предъявления встречного требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в спорах о нарушении исключительных прав позволит эффективнее бороться с недобросовестными правообладателями, которые приобрели исключительные права только для цели взыскания компенсации с иных участников гражданского оборота. В таком случае суд, исследовав вопрос о неиспользовании товарного знака, будет либо краткое снижать размер компенсации, либо отказывать правообладателю в удовлетворении иска полностью.

---

<sup>1</sup> Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 17 December 2020. Husqvarna AB v Lidl Digital International GmbH & Co. KG. Case C-607/19.

<sup>2</sup> См.: Закон Греции № 4679/2020 о товарных знаках (ст. 38, п. 12, ст. 40). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/577764>

<sup>3</sup> Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 March 2020 AR v Cooper International Spirits LLC and Others, Case C-622/18.