



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Если Вы придумали товарный знак, это не значит, что он будет Вашим и в будущем

Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию нижестоящих инстанций в позиции по использованию товарного знака одним из бизнес-партнеров после окончания партнерства, в том случае, когда товарный знак используется не стороной, на которую этот знак зарегистрирован.

Индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд с иском к своему бывшему бизнес-партнеру, с которым они использовали зарегистрированный товарный знак в процессе предпринимательской деятельности. Иск был о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на вышеуказанный товарный знак. Товарный знак был разработан в период совместной предпринимательской деятельности, зарегистрирован был на истца, а продление срока действия исключительного права на знак оплачивался ответчиком.

Истец ссылался на то, что после прекращения партнерства ответчик продолжил использовать товарный знак, несмотря на то, что между ними не заключался ни договор отчуждения, ни лицензионный договор.

Суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении его требований, как и апелляция. Они отметили, что спорное средство индивидуализации было разработано сторонами совместно, в тот момент, когда они осуществляли совместную предпринимательскую деятельность, кроме того, ответчик оплачивал государственную пошлину за продление срока действия исключительного права. Истец же не использовал товарный знак. Также, истец пытался возбудить уголовное дело в отношении ответчика за незаконное использование средства индивидуализации.

То есть, таким образом, истец не старался защитить свое исключительное право, а пытался причинить вред ответчику, то есть злоупотреблял правом.

Истец полностью был не согласен с выводами судов первой и апелляционной инстанции, после чего обратился с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, указав на то, что суды, обращая внимание на неиспользование истцом товарного знака, отходили от спора, поскольку данное обстоятельство важно при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что согласно разъяснениям Верховного суда Российской Федерации, оценивать действия сторон как добросовестные и недобросовестные, следует на основе ожидаемого поведения обеих сторон, как участников гражданского оборота, при котором учитываются права и законные интересы стороны, а также ей оказывается содействие (п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25).

Более того, Высший арбитражный суд Российской Федерации обращает внимание на то, что для признания действий одной из сторон злоупотреблением права, необходимо доказать то, что сторона заведомо старалась недобросовестно применить право, а единственной целью стороны было причинение вреда (п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11).

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам согласился с позицией нижестоящих судов в вопросе злоупотребления истцом своих прав и оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанции без изменений.

Специалисты *GRATA International* в области интеллектуального права, внимательно наблюдают за тенденциями по своей специализации и готовы в любой момент оказать содействие в разрешении Ваших вопросов.

Специализации

[ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ](#)

Регионы

[РОССИЯ](#)

