



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Охрана товарного знака при недобросовестной конкуренции в России (Санкт-Петербург)

В условиях рыночной экономики, вопросы эффективной охраны прав на различные результаты интеллектуальной деятельности и способы их защиты все больше интересуют участников рынка. Исключительное право на товарный знак представляет собой ценный нематериальный актив, который должен быть у любого владельца бизнеса. Все это является базисом для формирования механизмов и способов противодействия недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием указанных прав.

Под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право.

Недобросовестная конкуренция определяется в п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» как любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые:

- ▶ направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
- ▶ противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
- ▶ причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Президиум ФАС России отмечает, что для установления акта недобросовестной конкуренции необходимо наличие всех признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции», в совокупности со специальными признаками состава нарушения, предусмотренного ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции».

Для того, чтобы доказать нарушение исключительного права на товарный знак, достаточно лишь установить наличие опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя. Более того, для того, чтобы установить наличие опасности нарушения прав правообладателя, суду не обязательно проводить соответствующую экспертизу, а достаточно разрешить вопрос с позиции рядового потребителя, так как вопрос смешения спорных обозначений является вопросом факта.

Для квалификации действий хозяйствующего субъекта, как нарушающих запрет, установленный ч. 1 ст. 14.4. ФЗ «О защите конкуренции», необходимо установить совокупность действий:

- ▶ по приобретению;
- ▶ использованию исключительных прав на средства индивидуализации.

Отдельно приобретение права или использование не образует состава нарушения, предусмотренного ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции».

Основными признаками недобросовестной конкуренции, установленными в ФЗ «О защите конкуренции»,

являются:

- ▶ осуществление действий хозяйствующим субъектом – конкурентом;
- ▶ направленность действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
- ▶ противоречие указанных действий положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
- ▶ причинение или способность причинения указанными действиями убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту либо нанесения ущерба его деловой репутации.

Правообладатель по российскому законодательству имеет право:

- ▶ использовать свой товарный знак в Интернете и в офлайн;
- ▶ запрещать третьим лицам использовать ваши обозначения;
- ▶ претендовать на компенсацию в размере до 5 млн рублей за использование вашего товарного знака (и схожих вариантов) без разрешения.

Далее представлены наиболее актуальные ситуации и возможности, которые есть у правообладателей в случае принятия решения по активной защите своих нарушенных прав:

- ▶ в ситуации, когда нарушитель вводит в оборот сайт с доменным именем (адресом), который схож с вашим до степени смешения или отличается от вашего буквально на пару символов может получиться так, что ваши клиенты могут перепутать сайт с вашим и осуществить покупку у конкурента. В данном случае у правообладателя имеется возможность добиться аннулирования товарного знака контрагента, а также возможность получить права на схожие домены;
- ▶ если ваш товарный знак используется в чужом рекламном объявлении, получает прибыль за счет вашей репутации, то вы можете прекратить показ рекламных объявлений через обращение в техподдержку информационных систем;
- ▶ если вы заметили ваш товарный знак на чужой вывеске, то вы можете добиться снятие данной вывески;
- ▶ в случае если вы установили факт продажи в маркетплейсах или в розничных магазинах товаров под вашим брендом, то у вас есть возможность пресечь последующие продажи, а равно уничтожить контрафактный товар;
- ▶ если в интернет-пространстве вы зафиксировали факт использования вашего товарного знака для продвижения или продажи продукции, товаров и услуг, аналогичных вашим, то вы можете запросить у информационного посредника блокировку групп, передачи вам прав администрирования, прекращение показа рекламных постов.

Представляется, что наиболее эффективным и удобным является следующий алгоритм действий лица, чьи права нарушены правообладателем товарного знака, допустившим недобросовестную конкуренцию:

- ▶ обращение с заявлением непосредственно в суд;
- ▶ обращение в Роспатент после принятия судом решения с целью признания недействительной правовой охраны

товарного знака на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Так, в случае обращения первоначально в антимонопольный орган, рассмотрение дела увеличивается на стадию административного порядка, так как о признании недействительным решения антимонопольного органа правообладатель в любом случае может заявить в Суд по интеллектуальным правам.

В случае, если в действиях лица нет признаков недобросовестной конкуренции, но есть основания для заявления о злоупотреблении правом, лицу следует:

- ▶ обратиться в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, изложенным в п. 2 ст. 1512 ГК РФ (кроме подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, так как действия правообладателя еще не признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией);
- ▶ в случае отказа в удовлетворении возражений обратиться в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения и в рамках рассмотрения дела исходя из доводов возражения заявить о злоупотреблении правом правообладателем.

Также, следует отметить, что в силу развития интернет-пространства и постепенного перехода активности ведения бизнеса в онлайн, то администрации социальных сетей, маркетплейсов все чаще идут на продуктивное сотрудничество с правообладателями, сокращая тем самым время и трудозатраты на пресечение противоправных действий, направленных на нарушение прав правообладателей. Такое сотрудничество позитивно влияет на снижение количества нарушений прав на товарные знаки в том числе.

Таким образом, в зависимости от фактических обстоятельств тот или иной способ может иметь преимущества с позиции более быстрого и эффективного рассмотрения спора.