

Исключительное право с антиконкурентным эффектом

Правоприменение, касающееся запрета на недобросовестное приобретение и использование исключительного права на товарные знаки, несовершенно и далеко от единообразия. В подобных делах суды по-разному оценивают как действия ответчика, так и решения Роспатента. На примере из практики Татарстанского УФАС России рассмотрим, с какого момента возникает право на средство индивидуализации, в каком случае действия хозяйствующего субъекта, который приобрел товарный знак без нарушения закона, все равно могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции и как правоприменителю избежать ошибок, притом что в этой сфере до сих пор не решены существующие правовые коллизии.

Правовая коллизия

В связи с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации возникает вопрос: как определить, какие конкретно действия в таких случаях охватываются недобросовестной конкуренцией?

Согласно ст. 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции, Закон) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее — средства индивидуализации). Эта норма, по сути, развивает положения ГК РФ, посвященные защите средств индивидуализации, в частности ст. 1512. Приобрести и использовать исключительное право можно не нарушая закон, но в некоторых случаях цель этого приобретения и использования, а также дальнейшие последствия могут причинять вред конкурентам и расцениваться как акт недобросовестной конкуренции.

Коллизия в том, что судебная практика по делам об отмене решения Роспатента о государственной регистрации товарного зна-



Роберт Мустафин,
ведущий специалист-
эксперт Татарстанского
УФАС России

Юридическим фактом возникновения права на товарный знак является не его регистрация, а фактическое применение

ка (далее также — ТЗ) сильно различается. Иногда суды указывают, что такое решение не может быть признано недействительным из-за отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства. В других случаях отмечается, что оспаривание предоставления правовой охраны ТЗ означает оспаривание решения Роспатента о государственной регистрации и основанного на ней признания исключительного права на этот знак и нет необходимости в решении антимонопольного органа о наличии в действиях хозяйствующего субъекта признаков недобросовестной конкуренции.

Анализ законодательства и правоприменения

Один из критериев правильного отграничения недобросовестной конкуренции от добросовестной — характер и ориентация действий. Недобросовестно действующий субъект развивается и популяризируется, используя средства индивидуализации иного юридического лица. А это, в свою очередь, вводит в заблуждение потребителей. Формально следуя требованиям закона, фактически хозяйствующий субъект нарушает принципы добросовестности, справедливости, разумности и выходит за пределы осуществления гражданских прав, установленные ст. 10 ГК РФ.

В сложившейся российской практике считалось, что недопущение недобросовестной конкуренции при использовании хозяйствующим субъектом средства индивидуализации взаимосвязано с фактом возникновения прав на объекты интеллектуальной собственности. Не подвергалось критике и утверждение, что моментом возникновения исключительного права на средства индивидуализации выступает день его введения в оборот, то есть момент государственной регистрации права. Эту позицию поддерживает и правоприменительная практика.

Согласно п. 2 ст. 1475 ГК РФ фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица. Более того, п. 3 ст. 1474 ГК РФ не допускает использования юрлицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юрлица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юрлица осуществляют аналогичную деятельность и наименование второго из них было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем первого.

Трудности регулирования проявились после того, как пленумы ВС РФ и ВАС РФ разъяснили, что специальной регистрации фирменного наименования ГК РФ не предполагает (п. 8.1 Постановления от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Теперь на основании данного разъяснения можно сказать, что юридическим фактом возникновения права на средства индивидуализации является не его регистрация, а именно фактическое его применение хозяйствующими субъектами. Следовательно, непосредственно действия ответчика по госрегистрации не содержат признаков нарушения ч. 1 ст. 14.4 Закона о защите конкуренции.

Согласно абз. 3 п. 169 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 10) недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу ст. 14.8 Закона.

Для квалификации действий как нарушения ч. 1 ст. 14.4 Закона о защите конкуренции приобретение исключительного права на средства индивидуализации запрещается не само по себе, а именно в совокупности с дальнейшим его потреблением путем реализации в ходе предпринимательской деятельности для получения необоснованных преимуществ на рынке, то есть с нацеленностью на недобросовестную конкуренцию.

Чтобы квалифицировать действия конкурента, который лишь приобрел исключительное право на средства индивидуализации, в качестве акта недобросовестной конкуренции, нарушающего ст. 14.8 Закона, антимонопольному органу требуются доказательства, что такие действия имеют все признаки недобросовестной конкуренции, указанные в ч. 9 ст. 4. Необходимо наличие совокупности действий хозяйствующих субъектов-конкурентов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Читайте также

Корнеев В. Оценочная недобросовестность // Конкуренция и право. 2018. № 6. С. 42–50.

*Нарушение
исключитель-
ных прав воз-
можно лишь
при наличии
свидетель-
ства на то-
варный знак,
а не заявки
на регистра-
цию*

Случай из практики Татарстанского УФАС России

Обстоятельства спора

Татарстанское УФАС России рассмотрело обращение предпринимателя — владельца известного в Казани ресторана по факту подачи заявки на регистрацию товарного знака, ассоциирующегося с названием этого заведения. Заявку подала компания, никакого отношения к ресторану не имевшая.

Из обращения и приложенных к нему документов следовало, что наименование и логотип заведения придуманы по инициативе заявителя в 2006 г. и тогда же начали использоваться как обозначение ресторана при изготовлении документов и рекламных продуктов. По представленным сведениям, заявитель до даты подачи другим лицом заявки на регистрацию ТЗ активно продвигал обозначение товарного знака с помощью рекламы в СМИ и наружной рекламы.

В своем заявлении предприниматель просил признать компанию, подавшую заявку на регистрацию, нарушившей ч. 1 ст. 14.4 Закона о защите конкуренции.

Заявитель потребовал прекратить недобросовестные действия, которые на момент его обращения в антимонопольную службу выражались лишь в том, что иное лицо направило заявку на регистрацию товарного знака, сходного с названием ресторана, которым он владеет. Соответствующая этому обращению практика оказалась интересной и с точки зрения того, как в целом выстроена защита ТЗ в соответствии с действующим законодательством, и правоприменения ч. 1 ст. 14.4 Закона о защите конкуренции в части использования лицом исключительного права на товарный знак.

Выводы антимонопольного органа

Татарстанское УФАС России не усмотрело признаков нарушения антимонопольного законодательства и отказало в возбуждении дела ввиду следующего.

На момент рассмотрения жалобы компания еще не зарегистрировала ТЗ, а только подала заявку. Право на обращение в органы власти и местного самоуправления — неотъемлемое право человека и гражданина в РФ, закрепленное в том числе в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, участником которой является

Россия. Согласно ст. 33 Конституции РФ граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в госорганы и органы местного самоуправления.

К тому же нарушение исключительных прав возможно лишь при наличии свидетельства на товарный знак (ст. 1504 ГК РФ), а не поданной заявки на его регистрацию (ст. 1492 ГК РФ).

Кроме того, УФАС учло содержание п. 171 Постановления № 10. Признание действий лица по регистрации ТЗ, в том числе по подаче заявки, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных этим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения. При этом о недобросовестности может свидетельствовать только представление в Роспатент недостоверных документов при подаче заявки.

Следовательно, заявителю необходимо было либо подать подобную жалобу или возражения в Роспатент, либо обратиться в суд для восстановления нарушенных прав, так как Татарстанское УФАС России не уполномочено защищать права на товарные знаки.

Еще одна проблема

Необходимо также обратить внимание на обеспечение института правовой охраны средств индивидуализации товаров, работ и услуг.

Пункт 171 Постановления № 10

«При рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на его регистрацию, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязанности его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку».

В механизме судебного признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку есть очевидные несовершенства

Существует иная судебная практика, которая гласит, что правовую охрану исключительных прав на ТЗ реализует федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению заинтересованного лица на основании решения антимонопольного органа о нарушении положений о приобретении и использовании исключительного права на средства индивидуализации (ч. 2 ст. 14.4 Закона о защите конкуренции). Таким образом, оспаривание недействительности предоставления правовой охраны происходит во внесудебном порядке.

Однако действующий механизм признания недействительной регистрации исключительного права на ТЗ порождает вопросы. И один из самых распространенных и неразработанных из них — недопущение нарушения прав добросовестных правообладателей при оспаривании правовой охраны в административном порядке.

В Определении от 02.10.2003 № 393-О КС РФ указал на п. 2 ст. 11 ГК РФ, в соответствии с которым принятое во внесудебном порядке решение может быть обжаловано в суд, что, в свою очередь, означает последующий судебный контроль за аннулированием регистрации исключительного права в административном порядке, осуществляемым непосредственно арбитражным судом. КС РФ пришел к выводу, что оспариваемые заявителем законоположения не препятствуют защите конституционных прав и свобод в последующем судебном порядке.

Но на практике судебное разрешение заявленных требований часто приводит к тому, что предоставление правовой охраны прав на средства индивидуализации признают недействительным до того, как суд рассмотрит и примет решение по заявлению заинтересованного лица о признании решения антимонопольного органа недействительным.

Как видно, в механизме признания недействительным предоставления правовой охраны ТЗ есть очевидные несовершенства: есть судебная практика, которая для отмены правовой охраны ТЗ считает необходимым в первую очередь признать действия такого «правообладателя» актом недобросовестной конкуренции, однако антимонопольный орган далеко не всегда может считать такие действия нарушением. Правообладателю следует быть особенно внимательным при защите своих исключительных прав и обязательно привлекать к участию в деле федеральный орган исполнительной власти

по интеллектуальной собственности. К тому же должную защиту ТЗ может в полной мере обеспечить именно Роспатент, а значит, необходимо регистрировать исключительное право сразу с момента его возникновения.

Итак, регулирование вопросов в сфере признания действий лица актом недобросовестной конкуренции в части регистрации, использования исключительного права на средства индивидуализации несовершенно, что порождает правовые коллизии. Избежать ошибок поможет более детальное регламентирование в антимонопольном, гражданском законодательстве процедуры установления в действиях хозяйствующих субъектов недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и последующим использованием товарных знаков конкурентов, которые пользуются подобным (похожим) обозначением длительное время.

КОНКУРЕНЦИЯ
И ПРАВО **CLJOURNAL.RU**

ВАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИРЕ КОНКУРЕНЦИИ

Картина дня
в оперативной
ленте новостей

Аналитика по вопросам
антимонопольного
регулирования

Точки зрения и отклики
на происходящие
события

Реклама