

# БИРЖА<sup>®</sup> ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

научно -  
практический  
журнал

проблемы • решения • факты

ТОМ XIV



№ 8 (АВГУСТ) 2015 г.

## ВОПРОСЫ ПРАВА

**О правовой охране интеллектуальной собственности  
в Индии: правовая охрана товарных знаков** ..... 1  
В.И. ЕРЕМЕНКО

**Исчисление сроков «допустимого» неиспользования  
товарного знака, зарегистрированного в России  
по Мадридской системе регистрации** ..... 8  
П.В. РАЗБЕГАЕВ

## ОХРАНА АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

**Что охраняется в составном произведении?** ..... 13  
В.Н. ШТЕННИКОВ, А.Ю. ЗЯБЛОВА

## ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

**Влияние внешних факторов на инновационную работу организации** ... 16  
Е.С. КАРПУШИН, А.И. КУЛАКОВА

**Основные положения и требования Федерального закона № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»** ..... 20  
В.С. ЗИМИН

**Краудфандинг — как инновационный процесс экономики  
в бухгалтерском учете** ..... 27  
Н.Н. ПАРАСОЦКАЯ

**Измерение интенсивности базовых эмоций как основа  
прогнозирования спроса на фильмы** ..... 32  
А.С. ТАТАРНИКОВ

## АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Статистика Роспатента: правовая охрана средств  
индивидуализации, программ ЭВМ, баз данных и топологий  
микросхем; коммерциализация ОИС** ..... 39

## ПРИЛОЖЕНИЕ (вкладка)

◆ **Нормативные правовые акты**

## УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «Международный институт  
промышленной собственности»

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

**Н.В. Лынный (к.э.н.)** –  
главный редактор,  
генеральный директор  
Международного института  
промышленной собственности

**Б.А. Барбанель (к.т.н.)** –  
член Научного совета РАН  
по проблемам теоретической  
и прикладной гидрофизики

**Т.Ю. Горькова (д.э.н.)** –  
профессор Российской Академии  
народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте РФ

**В.Н. Евдокимова (к.ю.н.)** –  
зам. главного редактора

**В.И. Еременко (д.ю.н.)** –  
начальник Отдела права  
Евразийского патентного ведомства

**А.Ф. Колесников (д.ф.-м.н.)** –  
Институт проблем механики РАН

**А.Л. Маршак (д.ф.н.)** –  
зав. кафедрой Российской академии  
предпринимательства

**И.А. Николаев (д.э.н.)** –  
директор департамента компании  
«ФБК»

**Ю.П. Пимошенко** –  
президент Союза работников  
инновационных предприятий

**С.Б. Фелицына** –  
генеральный директор  
ООО «Союзпатент»

**Ф.Л. Черноусько** –  
академик РАН



Журнал входит в перечень  
ведущих научных журналов ВАК

# Исчисление сроков «допустимого» неиспользования товарного знака, зарегистрированного в России по Мадридской системе регистрации

*Статья посвящена исчислению сроков «допустимого» неиспользования товарного знака, зарегистрированного в России по Мадридской системе регистрации.*

**P. Razbegaev**, post graduate student the GRAIS, patent expert of the Liapunov&Co., Ltd. and partners company.

CALCULATION OF TERMS "VALID" NON-USE OF THE TRADEMARK REGISTERED IN RUSSIA UNDER THE MADRID SYSTEM REGISTRATION

*Article is devoted to the calculation of time limits permissible non-use of a trademark, registered in Russia on Madrid system of registration.*

Код номенклатуры научных специальностей ВАК 12.00.03

**Ключевые слова:** товарный знак, исключительные права, Мадридская система регистрации товарных знаков, судебное разбирательство, правовая охрана, государственная регистрация

**Key words:** trademark, exclusive rights, Madrid system of the registration of the trademarks, litigation, legal protection, state registration

**С**рок «допустимого» неиспользования товарного знака – установленный законодательством срок, в течение которого правообладатель товарного знака может не использовать его без наступления неблагоприятных для себя последствий в виде досрочного прекращения правовой охраны товарного знака решением Суда по интеллектуальным правам.

В настоящее время в России все больше начинает внедряться в правовое сознание необходимость защиты своих исключительных прав. В коммерческих отношениях преобладает желание каждой компании защитить свой бизнес путем регистрации товарного знака. Данное желание является вполне законным и естественным с той точки зрения, что в развитие бизнеса вкладывается много финансов, времени и сил. Однако не все предприниматели задумаются над тем, что права на регистрацию товарного знака корреспондируют необходимость его использо-

вания и неблагоприятные последствия неиспользования.

Необходимость обязательного использования товарного знака связана с тем, чтобы товарные знаки интенсивно функционировали в гражданском обороте. В том случае, если товарный знак не используется его правообладателем, данный товарный знак препятствует другим предпринимателям маркировать свои товары и услуги такими и/или сходными товарными знаками<sup>1</sup>.

У многих специалистов и правообладателей может возникнуть резонный вопрос: «Какова цель написания данной статьи, ведь вопрос с исчислением срока правовой охраны товарного знака подробно описан в пункте 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)?» Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ срок возможного неиспользования товарного знака правообладателем товарного знака составляет 3 года с

**Разбегаев Петр Викторович**, аспирант РГАИС, патентный эксперт компании «Ляпунов и партнеры».

<sup>1</sup> **Симонов В.П., Коростелева С.В.** О принципе обязательного использования товарного знака // ИС. Промышленная собственность. 2005. № 9. С. 9–10.

даты государственной регистрации. Регистрация товарного знака подразумевает внесение сведений о регистрации товарного знака в Государственный реестр товарных знаков в соответствии с положениями статьи 1503 ГК РФ. Внесение сведений о государственной регистрации товарного знака дает возможность неограниченному кругу лиц получить информацию о том, что товарный знак зарегистрирован.

Безусловно, законодатель дал четкое понимание того, как исчислять срок «допустимого» неиспользования товарного знака, указав на дату государственной регистрации.

Однако данное положение применимо к тем товарным знакам, которые зарегистрированы по национальной процедуре регистрации товарных знаков, путем непосредственной, прямой подачи заявки на регистрацию товарного знака в патентное ведомство России. То есть речь идет о тех товарных знаках, которые зарегистрированы на территории России и по которым Роспатентом выданы свидетельства об их регистрации. При этом регистрация товарного знака с предоставлением правовой охраны на территории России возможна и по Мадридской системе регистрации товарных знаков. В данном случае вопросом регистрации обозначения занимается не одно патентное ведомство России, как в национальной процедуре регистрации, а несколько патентных ведомств стран, которые были указаны в международной заявке на товарный знак. Плюс процедура регистрации товарного знака осложнена участием в ней Международного Бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС). Учитывая данные обстоятельства, вопрос о правильности исчисления сроков «допустимого» неиспользования товарного знака становится весьма интересным для исследования.

Таким образом, целью написания данной статьи автор считает рассмотрение вопроса об исчислении срока «допустимого» неиспользования товарного знака правообладателем при регистрации товарного знака в рамках Мадридской системы регистрации на территории России.

В Российском законодательстве трехлетний срок «допустимого» неиспользования товарного знака появился в рамках междуна-

рных соглашений, в которых Российская Федерация принимает непосредственное участие.

В статье 5(с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности<sup>2</sup> предусматривает установление справедливого срока неиспользования для правообладателя товарного знака, который получил правовую охрану своего обозначения.

Также на международном уровне вопрос срока «допустимого» неиспользования товарного знака урегулирован Соглашением ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)<sup>3</sup>. В пункте 1 статьи 19 Соглашения ТРИПС установлено, что минимальный срок «допустимого» неиспользования товарного знака владельцем должен быть не менее трех лет.

Если рассматривать международный опыт исчисления срока для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, то нельзя обойти стороной законодательство Европейского Союза (далее – ЕС). Данный вопрос урегулирован Директивой Совета ЕС 89/104/ЕЕС от 21 декабря 1988 года «О сближении законов государств-членов ЕС о товарных знаках». В соответствии со статьями 10(1), 12(1) Директивы, если в течение пяти лет с даты завершения процедуры регистрации обладатель права на товарный знак не начал его использование в отношении товаров или услуг, в отношении которых данный товарный знак зарегистрирован, либо такое использование было прекращено на непрерывный пятилетний период, регистрация такого товарного знака может быть аннулирована.

Таким образом, срок «допустимого» неиспользования товарного знака в ЕС составляет пять лет, что не противоречит вышеуказанным нормам ТРИПС, которые указывают только на минимальный срок «допустимого» неиспользования «не менее трех лет».

Однако практика применения «допустимого» срока неиспользования товарного

<sup>2</sup> «Конвенция по охране промышленной собственности» (Заклучена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979).

<sup>3</sup> Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) // текст соглашения официально опубликован не был // Российская Федерация является членом ВТО с 22 августа 2012 года.

знака в странах-членах ЕС неодинакова. В Италии течение срока «допустимого» неиспользования связано с датой государственной регистрации. Во Франции датой отсчета указанного срока является дата публикации в официальной бюллетене. В Дании срок начинает исчисляться с даты завершения процедуры регистрации<sup>4</sup>.

Таким образом, вышерассмотренный подход к исчислению срока «допустимого» неиспользования товарного знака в странах ЕС показал, что в некоторых странах ЕС подход к исчислению срока «допустимого» неиспользования товарного знака сходен с российским подходом (Франция), а в некоторых странах отличается (Дания).

Вопрос о правильности исчисления срока «допустимого» неиспользования товарного знака является весьма важным, поскольку в случае несоблюдения заинтересованным лицом (Истцом) срока при подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

В качестве наглядного примера несоблюдения срока, с которого у заинтересованного лица появляется правовое основание для подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования, автор статьи предлагает рассмотреть дело СИП-440/2013. Данное дело было рассмотрено Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций.

В данном деле Истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака FARAL по международной регистрации № 1032192 (далее – иск), который принадлежит Ответчику (ФАРАЛ С.п.А.). В результате рассмотрения данного дела между Истцом и Ответчиком возникли разногласия относительно того, с какого момента у Истца появилось право на подачу иска.

По мнению Истца, датой отсчета трехлетнего срока, после истечения которого, появ-

ляются основания для подачи иска, является дата подачи заявки в Международное Бюро ВОИС, то есть 24.12.2009 года, также Истец настаивал на том, чтобы данная дата должна быть признана датой государственной регистрации спорного товарного знака на территории России. То есть Истец настаивал на том, что право на дату подачи иска возникло 24.12.2012 года, притом, что иск подан в суд 27.12.2013 года, то есть с соблюдением необходимо трехлетнего срока для подачи иска.

Ответчик был не согласен с доводами Истца относительно того, что дата подачи международной заявки на товарный знак № 1032192 в Международное Бюро ВОИС через патентное ведомство Италии (24.12.2009 года), может быть признана датой предоставления правовой охраны спорного товарного знака на территории России. Ответчик это обосновал тем, что о самом факте подачи заявки на спорный товарный знак Роспатент мог узнать не ранее даты публикации в официальном бюллетене ВОИС, которая была произведена 08.04.2010 года. Кроме того, Ответчик утверждал, что течение трехлетнего срока, необходимого для подачи иска в суд, начинается не с даты подачи международной заявки на товарный знак № 1032192 24.12.2009 года, а с даты вынесения Роспатентом решения от 18.02.2011 года о предоставлении правовой охраны спорному товарному знаку на территории России (фр. DECLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION).

Доводы Ответчика были поддержаны представителем Роспатента. В отзыве, который был представлен в кассационную инстанцию, Роспатент разъяснил следующее. Регистрация товарного знака в Реестре международных товарных знаков (далее – Международный реестр) в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Мадридского протокола<sup>5</sup>, который посвящен внесению записи заявки в Международный реестр, по правовым последствиям соответствует подаче заявки на регистрацию заявки по национальной процедуре. Также Роспатент указал на то, что предоставление правовой охраны товарному знаку в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Мадридского протокола

<sup>4</sup> European Communities Trade Mark Association < Survey on the Calculation of the Starting Date for the 5 Years Use Requirement, 2007.

<sup>5</sup> Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 28 июня 1989 г.)

соответствует правовым последствиям пункта 2 статьи 1499 ГК РФ<sup>6</sup> (экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака). Таким образом, Роспатент высказал довод о том, что предоставление правовой охраны спорного товарного знака № 1032192 на территории России возможно только после проведения соответствующей экспертизы национальным ведомством России.

Кроме того, Роспатент указал на то, что если бы течение трехлетнего срока неиспользования товарного знака было связано с датой подачи международной заявки на товарный знак (международной регистрации), то это бы противоречило принципу национального режима, установленного статьей 2 Парижской конвенции.

Это обусловлено тем, что иностранные правообладатели товарных знаков, получивших правовую охрану товарного знака по международной процедуре регистрации («иностранцы»), находились бы в менее выгодном положении, чем правообладатели товарных знаков, получившие правовую охрану товарных знаков по национальной процедуре («национальные» правообладатели). В такой ситуации «иностранцы» должны были бы начать использование товарного знака сразу после подачи заявки. При этом «национальные» правообладатели обязаны были бы начать использование товарного знака после внесения записи о регистрации товарного знака, т.е. значительно позже «иностранцев». Учитывая то, что регистрация товарного знака по международной процедуре занимает продолжительное количество времени (более года), то у «иностранцев» владельцы товарных знаков срок неиспользования товарного знака после государственной регистрации составлял бы 2 года и менее. При этом «национальные» правообладатели товарных знаков могли не использовать свой товарный знак в течение 3 лет, после предоставления им правовой охраны.

В связи с этим Роспатентом был высказан однозначный довод о том, что дата подачи международной регистрации товарного знака 24.12.2009 года, либо дата внесения сведения о внесении товарного знака в Между-

<sup>6</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ.

народный реестр, не могут считаться датой предоставления правовой охраны международному товарному знаку на территории России.

Поскольку вопрос о правильности соблюдения срока подачи иска в данном судебном разбирательстве приобрел острую форму ввиду непримиримых позиций Истца и Ответчика суд в рамках разбирательства дела в первой инстанции направил соответствующий запрос в ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации». Данный центр в ответе на запрос суда указал, что течение трехлетнего срока неиспользования товарного знака начинается именно с момента, когда процедура государственной регистрации товарного знака считается оконченной. То есть по смыслу статьи 1503 ГК РФ, моментом, когда процедура регистрации товарного знака считается законченной, является принятие решения Роспатентом (решении о предоставлении правовой охраны международному товарному знаку № 1032192 на территории России от 11.02.2011 года). МБ ВОИС в данном случае только публикует решение, то есть доводит до всеобщего сведения информацию о том, что процедура регистрации товарного знака является законченной принятием соответствующего решения.

Учитывая представленные позиции всех участников спора, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции вынес Решение от 11.03.2015 года об отказе в удовлетворении иска, поскольку право на его подачу возникло с 18.02.2014 года (три года с даты принятия решения Роспатента 18.02.2011 года), а иск был подан 27.12.2013 года. Истец не согласился с принятым решением и обжаловал его в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции. Тем не менее суд кассационной инстанции Постановлением от 11.06.2015 года оставил Решение от 11.03.2015 в силе.

Решение Суда по интеллектуальным правам относительно того, что течение срока «допустимого» неиспользования товарного начинается после того, как все процедуры регистрации товарного знака завершены, является правильным. У иностранной компании, которая регистрирует товарный

знак на территории Российской Федерации по Мадридской системе регистрации, должно быть достаточно времени для того, чтобы начать реальное использования товарного знака на территории России. Причем начало такого использования должно начинаться с того момента, когда вынесено и опубликовано решение о регистрации товарного знака. В противном случае, если лицо начинает использовать товарный знак, по которому еще не принято решение о государственной регистрации, то оно может столкнуться с ситуацией, когда этому лицу будет отказано в регистрации товарного знака ввиду того, что он или сходное обозначение уже зарегистрировано на имя другой компании. В таком случае, данное лицо может быть привлечено к ответственности другой компанией, у которой уже зарегистрирован товарный знак, за нарушение исключительных прав.

Таким образом, дата начала исчисления срока «допустимого» неиспользования товарного знака является ключевой для правообладателя, который обязан с этой даты начать использование своего товарного знака. В противном случае правообладатель рискует потерять свои исключительные права на товарный знак вследствие его неиспользования. Данная дата является важной и для заинтересованного лица, которое намеревается подать

заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в Суд по интеллектуальным правам. Если данным лицом не будет правильно учтена данная дата, по примеру, рассмотренному выше, заинтересованному лицу будет отказано в удовлетворении требования, поскольку им не соблюден надлежащий срок подачи иска.

#### Литература

1. «Конвенция по охране промышленной собственности» (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979).
2. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 28 июня 1989 г.)
3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.).
4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ.
5. **Симонов В.П., Коростелева С.В.** О принципе обязательного использования товарного знака // ИС. Промышленная собственность. 2005. № 9. С. 9–10.

## Н О В О С Т И

### МОБИЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ SAMSUNG С РАЗРЕШЕНИЕМ 11К

Samsung разрабатывает мобильный дисплей с разрешением 11К и плотностью пикселей 2250ppi. Компания сотрудничает с правительством Южной Кореи, которое в течение пяти лет обязалось инвестировать в проект EnDK 26,5 миллиона долларов. Как сообщает Etnews, разработка технологии ведется с 1 июня при участии 13 отечественных и иностранных компаний.

Эксперты из Phone Arena подсчитали, что если заявленный дисплей получит стандартное соотношение сторон 16:9, то его разрешение будет составлять 11264 x 6336 пикселей при диагонали экрана 5,75 дюйма. Плотность пикселей 2250ppi – это почти вчетверо больше, чем у нынешних дисплеев Quad HD с плотностью до 576ppi в зависимости от диагонали экрана.

Невероятная детализация изображения позволит создавать 3D-эффект на экране смартфона.

Прототип нового устройства Samsung, как ожидается, будет представлен в ходе зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Тогда же планируется демонстрация пятого поколения мобильной связи со скоростью передачи данных до 20 гигабит в секунду.

Первый коммерческий продукт с 11К-дисплеем появится в 2019 году.

По материалам сайта  
<http://hi-news.ru/>