

ADVANT Beiten

Информационное письмо

Апрель 2025

Прошло 3 года. Как иностранному правообладателю не потерять свой товарный знак в России



English Version

2025 год с юридической точки зрения представляет собой важный рубеж: прошло 3 года с того момента, когда многие международные компании стали активно обсуждать стратегии выхода с российского рынка или сокращения своего бизнеса в России и переходить к реализации принятых решений.

Однако, если правообладатель 3 года не использует свой товарный знак в России, то он может стать целью для сквоттеров (захватчиков), желающих такой товарный знак прекратить в связи с его неиспользованием, а потом попробовать зарегистрировать его на себя.

Актуальные заголовки СМИ начинают наполняться данной тематикой: "*Russia legalizes trademark theft? Ericsson's case is only the beginning*", [1]. "*Russian firm takes over Ericsson brand amid market exit*", [2] и проч.

Согласно данным Джеффри А. Зонненфельда – профессора Йельской школы менеджмента при одноименном университете в США – более 1 000 компаний так или иначе сократили свой российский бизнес, однако масштаб такого сокращения у всех разный. [3]. Все компании проф. Зонненфельд разделил на 6 групп от F – компаний, которые продолжают свой бизнес в России как и прежде (их 213), до A – компаний, которые полностью прекратили взаимодействие с Россией или покинули страну (таких 546 на момент подготовки настоящего материала). [4].

Между группами F и A находится большой блок компаний, которые сократили инвестиции в российскую экономику (177), сократили значимые бизнес-процессы в России (152), сократили большую часть своих бизнес-операций в стране, но сохранили перспективу вернуться (502). [5].

Также широкая палитра бизнес-решений в отношении российского рынка и их причин (санкции, позиция менеджмента, маржинальность, сложность поставок, международная репутация) влияет на интеллектуальную собственность, которая у многих международных компаний осталась в России.

В настоящем информационном письме мы сконцентрируемся на товарных знаках, охраняемых в России, и на том, как иностранным правообладателям их не потерять.

Правовые основы

В России охраняются как товарные знаки по международным регистрациям (в рамках Мадридской системы), так и национальные российские товарные знаки, зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Товарные знаки, как известно, охраняются для определенных товаров и услуг, которые группируются по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – "**МКТУ**").

Следовательно иностранные правообладатели могут иметь в своем портфеле и международные и национальные регистрации.

При этом согласно российскому гражданскому законодательству, если правообладатель *3 года* непрерывно не использует товарный знак в отношении соответствующих товаров, то правовая охрана такого товарного знака может быть прекращена досрочно. [6]. Данная норма не является уникальной для России, а основана на положениях пункта

"С" статьи 5 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, к которой СССР присоединился еще 60 лет назад.

Заинтересованное лицо по прошествии 3 лет, по его мнению, неиспользования товарного знака может направить правообладателю предложение отказаться от права на товарный знак либо заключить договор об отчуждении исключительного права.

Простое игнорирование такого обращения не поможет. Если в течение 2 месяцев правообладатель не выполнит требований, то интересант будет вправе обратиться в российский суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

В суде *бремя доказывания* использования товарного знака *лежит на правообладателе*.

В результате исключительное право иностранного правообладателя может быть прекращено в отношении всего товарного знака либо в отношении отдельных товаров и услуг.

Актуальная судебная практика 2025 года в России

Пожалуй, самым громким судебным кейсом по частичному досрочному прекращению правовой охраны товарных знаков иностранного правообладателя стало недавнее дело по иску российского ООО "Р-Климат" (далее – "**Р-Климат**") против шведского общества Telefonaktiebolaget LM Ericsson (далее – "**Ericsson**"), которое рассмотрел Президиум Суда по интеллектуальным правам.^[7]

Обстоятельства данного дела следующие:

Р-Климат является производителем и импортером климатического оборудования. Желая расширить линейку товарных знаков своих климатических устройств, общество подало заявку на регистрацию обозначения "Ericsson" в качестве товарного знака в отношении в том числе товаров 11-го класса МКТУ.^[8]

В свою очередь, компания Ericsson является правообладателем целого ряда товарных знаков в России, в том числе для спорного 11 класса МКТУ, который включает устройства для нагрева, охлаждения и вентиляции.

Обращение Р-Климат к Ericsson в 2024 году с предложением добровольно отказаться от товарных знаков или передать исключительные права Р-Климат очевидным образом были компанией Ericsson отвергнуты, и Р-Климат обратился в российский Суд по

интеллектуальным правам – первую инстанцию по такой категории споров.

Суд удовлетворил требования истца (Р-Климат) и досрочно прекратил правовую охрану в отношении товаров 11 класса МКТУ сразу у 3 российских и 1 международного товарных знаков компании Ericsson на территории России вследствие их неиспользования.

Обжалование данного решения компанией Ericsson к положительному результату не привело, и 12 февраля 2025 года Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил жалобу общества без удовлетворения.^[9]

Ключевые мотивы принятия судами решения не в пользу Ericsson:

- компания Ericsson не доказала использование товарных знаков в отношении спорного 11 класса МКТУ за спорный период (2021-2024) именно на территории России;
- компания Ericsson не доказала, что спорные товары 11 класса МКТУ попали под антироссийские санкции (что может служить обстоятельством, препятствующим использованию товарных знаков в России и такой период исключался бы из периода неиспользования);
- аргументы о "размытии" спорных товарных знаков, введении потребителей в заблуждение относительно качества товара и его изготовителя, и проч. суд не учел, так как посчитал, что неиспользование компанией 3 года спорных знаков исключает такие риски;
- пожалуй, основной вывод суда: "Если компания желает сохранить возможность использования данных товарных знаков, то ей следовало совершать надлежащие действия" – то есть использовать их.

Важные выводы для иностранных правообладателей из данного дела:

- спор касался лишь части товаров, в отношении которых охраняются (охранялись) спорные товарные знаки Ericsson. Остальные товары остались под охраной товарных знаков Ericsson;
- вопрос ухода Ericsson с российского рынка не являлся предметом судебного разбирательства;
- вопрос дальнейшей возможности регистрации спорного обозначения компанией Р-Климат в качестве товарного знака в данном деле также не рассматривался.

Варианты превентивных действий для иностранного правообладателя

Проанализируем возможности, которые иностранный правообладатель может реализовать уже сейчас, существенно снизив риски прекращения правовой охраны товарных знаков в России в случае активизации российских третьих лиц-сквоттеров.

Вариант 1: Начните использовать товарные знаки в России (если этому не препятствуют антироссийские санкции)

Как известно, причины, по которым иностранные компании покинули российский рынок или в той или иной мере сократили на нем свое присутствие, весьма разнообразны.

Если ваши товары или услуги подпадают под антироссийские санкции, то этот вариант не для вас. Однако многие компании сократили свою бизнес-активность в России по указанию акционеров, менеджмента, с учетом рисков ущерба международной репутации или из-за разорвавшихся логистических маршрутов.

Возможно, сейчас имеет смысл провести повторную оценку данных рисков и обстоятельств и взвесить все за и против. Потеря интеллектуальной собственности в России означает не только потерю российского рынка, на который, вероятно, не удастся вернуться в прежних масштабах, если под вашими товарными знаками будет торговать климатическим оборудованием, автомобилями или компьютерными играми какой-то российский сквоттер.

Кроме того, потеря товарных знаков в России не только превращает саму Россию в так называемую "серую зону". Проблема более глобальна: если после прекращения правовой охраны вашего товарного знака сквоттеру удастся зарегистрировать его на себя, то нельзя исключать перспективы поставки аналогичного вашему оборудованию с вашим бывшим товарным знаком и на другие мировые рынки.

Следует учесть, что Россия является участницей Евразийского экономического союза, в рамках которого действует таможенный союз пяти стран: России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. Это значит, что товары из России могут, по общему правилу, беспрепятственно поступать в страны таможенного союза.

Ситуация с товарами и услугами, предлагаемыми на онлайн-маркетплейсах, а также с лицензиями на программное обеспечение (компьютерные игры, инженерные программы и проч.) может быть еще более проблематичной, так как у Интернета территориальные границы весьма условные.

Однако следует помнить, что перед началом любого использования товарного знака проверка на соответствие актуальным санкционным ограничениям обязательна!

Если иностранный правообладатель начнет снова предлагать к продаже и продавать свои товары и услуги, однако потом по экономическим или иным причинам окажется, что все-таки ведение бизнеса в таких масштабах преждевременно, это не страшно. Задача минимум – *прервать добросовестным использованием непрерывный период неиспользования товарного знака в 3 года.*

Сквоттер может обратиться к иностранному правообладателю с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака или передачи такого знака сквоттеру только в том случае, если на момент направления такого требования-предложения правообладателю товарный знак (по мнению сквоттера) не использовался 3 года.

Прервав этот срок *добросовестными действиями* по началу использования товарного знака вы прервете этот трехлетний период и обеспечите себе защиту от недобросовестных лиц еще, как минимум, на 3 года.

Как именно нужно использовать товарный знак?

Товарный знак может использоваться разными способами: в рекламе, в предложениях к продаже, в Интернете и проч.

Однако для целей подтверждения использования товарного знака ключевым является вопрос фактического (не мнимого) использования товарного знака, направленного на *введение товаров (или услуг) в гражданский оборот.*^[10]

Российские суды так разъясняют этот вопрос: "*учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, [...] непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. [...] необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака на товаре, так и связанные с введением товара в гражданский оборот, то есть с доведением его до потребителя*".^[11]

То есть простая реклама товара с товарным знаком без возможности потребителя приобрести товар, без наличия конкретных договоров, подтверждающих поставку товара для российского рынка или лицензионных договоров на программное обеспечение, простое использование товарного знака в Интернете, но без возможности скачивания соответствующего контента – все это само по себе не поможет защитить товарный знак.

Главное – показать, что товар действительно поставляется в Россию (возможно и через третьи страны), что компьютерную игру можно действительно скачать с сайта пользователю из России и это происходит по воле правообладателя, а не благодаря смекалке российского пользователя и применению VPN или иных технологий.

"Недобросовестность правообладателя"

Как отмечает Президиум Верховного Суда РФ, действия правообладателя по использованию товарного знака могут быть признаны судом недобросовестными и ему может быть отказано в защите права *"с учетом совокупности конкретных обстоятельств дела, свидетельствующих о неразумном и недобросовестном поведении, которые приводят к нарушению баланса интересов участников правоотношений"*.^[12]

Еще важная позиция Конституционного Суда РФ в этой связи: *"следование режиму [установленных вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, участником которых является Российская Федерация санкций против России, ее компаний] со стороны правообладателя товарного знака, выразившееся в занятой правообладателем позиции в отношении российского рынка, может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение"*.^[13]

В связи с этим весьма рискованной для поддержания охраны товарных знаков в России будет ситуация, когда на своем официальном сайте правообладатель заявляет, что никакие товары в Россию не поставляет и ушел с российского рынка. При этом то обстоятельство, что *de facto* товары тем или иным образом оказываются на российском рынке (формально не по воле правообладателя) для защиты от прекращения правовой охраны товарного знака по неиспользованию, на наш взгляд, роли играть не будет.

Нужно ли использовать товарный знак самому правообладателю?

Не обязательно. Использование товарного знака может осуществляться:

- самим правообладателем;
- лицензиатом;
- иным лицом под контролем правообладателя.

Если с первыми двумя случаями вопросов не возникает, то что имеется в виду под использованием товарного знака "под контролем правообладателя"? Дело в том, что между лицом, которое использует товарный знак и правообладателем не всегда существует прямая правовая связь в виде лицензионного договора. При этом такое использование происходит *по воле правообладателя*.

Возможность использования товарного знака "под контролем правообладателя" основана на российском гражданском законодательстве, которое, в свою очередь, отражает положения п. 2 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.).

Некоторые примеры:

- воля правообладателя на использование товарного знака выражена в ином договоре с третьим лицом (коммерческой концессии, простого товарищества, возмездного оказания услуг, предварительном договоре и проч.);
- лицензионный договор был, но предоставление лицензии не было зарегистрировано в Роспатенте или такой договор был признан недействительным или незаключенным;
- имеется договор подряда, предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака и распространение такого товара;
- использование товарного знака по поручению правообладателя;
- наличие корпоративных отношений между правообладателем и лицом, использующим товарный знак (например, иностранная материнская и дочерняя российская компания);
- если товарный знак включен в российский Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности – выдача правообладателем (или его представителем в России) разрешения на ввоз товаров в страну;
- администрирование доменного имени третьим лицом или в целом товарного знака в Интернете для распространения товара правообладателя.

Как видно, список возможных действий "под контролем правообладателя" весьма обширен, носит открытый характер. Главное, что все эти действия направлены на реализацию

экономической цели товарного знака – на введение маркированного товара в гражданский оборот в России.

Вариант 2: Собирайте доказательства невозможности использования товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам

Если ваша компания относится к категории А по классификации проф. Зонненфельда или близкой к этой категории, и в ближайшее время планов менеджмента и акционеров компании по возвращению на российский рынок нет, имеет смысл оценить наличие обстоятельств, которые объективно препятствовали правообладателю использовать товарный знак в России.

Согласно российскому Гражданскому кодексу, суд может принять во внимание *"доказательства того, что товарный знак не использовался [правообладателем] по независящим от него обстоятельствам"*.^[14]

Данное положение также основано на международном договоре – ч. 1 ст. 19 ТРИПС, где, собственно, и приведены некоторые примеры таких обстоятельств:

- ограничения импорта;
- иные требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Если правообладателю удастся доказать связь между такими обстоятельствами и объективной невозможностью использования товарного знака, то соответствующий период не будет учитываться при исчислении трехлетнего срока неиспользования.

Основной вопрос, который может поставить перед собой правообладатель в этой связи: являются ли санкции против России таким объективным обстоятельством?

Судебной практики по данному вопросу в России не очень много, поэтому рассмотрим подробнее имеющиеся дела:

- дело ИП Трефилова vs. ООО "Парфюмерно-производственный комбинат "Авалон".^[15] Ответчик ссылался не то, что фактически лишился возможности осуществления производства в связи с введением экономических санкций. Однако суд не согласился с доводом и указал, что общество *"не представило надлежащих доказательств, подтверждающих тот факт, что введением экономических санкций препятствовало ответчику в использовании товарного знака. Ссылки на расположение всех поставщиков и покупателей продукции общества "ППК "Авалон" в Европе (Франция,*

Швейцария, Польша, Прибалтика, Испания) документально не подтверждены";^[16]

- уже упоминавшееся ранее дело Р-Климат vs. Ericsson.^[17] Здесь суд отметил, что "Приведенные ответчиком доводы связаны с санкциями, которые касаются товаров двойного назначения, тогда как интерес истца ограничен исключительно названными товарами 11-го класса МКТУ. Наряду с этим компания не представила доказательства использования спорных товарных знаков для испрашиваемых товаров в период, предшествовавший тем ограничениям, на которые она ссылалась".^[18]

То есть суд посчитал, в частности, что прекращение использования товарного знака было вызвано не санкциями, а иными причинами, так как произошло раньше даты введения санкций.

- В деле ИП Ефремяна vs. ООО "ЮГ-Бизнеспартнер"^[19] суд указал, что "общество не представило [...] доказательства, подтверждающие тот факт, что введение экономических санкций и ограничений, связанных с COVID-19, препятствовало ему в использовании рассматриваемого товарного знака".

Таким образом, в настоящее время у правообладателя сохраняется теоретическая возможность сослаться на то обстоятельство, что неиспользование товарного знака в России было связано с санкциями.

Однако, необходимо доказать причинно-следственную связь между введенными санкциями и невозможностью использования товарного знака в отношении конкретного товара. Если же правообладатель прекратил использовать товарный знак по своей воле, а уже потом были введены санкции в отношении поставок соответствующих товаров в Россию, то, как видно из судебной практики, данное обстоятельство, скорее всего судом будет оценено не в пользу правообладателя.

Вариант 3: Ничего не предпринимать

Еще одна опция, которую на практике выбирают иностранные правообладатели в отношении своей интеллектуальной собственности в России – ничего не предпринимать, даже если против правообладателя в России уже подали исковое заявление в суд.

Следует учитывать, что дела по неиспользованию товарных знаков рассматриваются в российском Суде по интеллектуальным правам даже в том случае, когда ответчик-правообладатель является иностранным лицом.

Однако, в соответствии с применимой ч. 3 ст. 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иностранные лица, находящиеся не в России, извещаются о судебном процессе через учреждения юстиции или иные компетентные органы соответствующих стран. В таком случае суд может отложить рассмотрение дела на срок до 1 года, чтобы правообладателя уведомить. Иногда суды нарушают данный порядок и направляют уведомления Почтой России или возлагают такую обязанность на истца.

Тем не менее вероятность того, что судебный процесс даже без противодействия со стороны иностранного правообладателя затянется на месяцы высока. А за это время ситуация может измениться, менеджмент и акционеры могут изменить свое решение относительно российского рынка или санкционная политика государств будет скорректирована.

Поскольку судебные заседания в России открыты для третьих лиц, а судебные акты в абсолютном большинстве случаев публикуются в Интернете на централизованном сайте картотеки арбитражных дел на русском языке, рекомендуется как минимум обратиться к русскоговорящему юридическому консультанту, который мог бы отслеживать ход судебного разбирательства онлайн. Помимо этого, по поручению иностранного правообладателя, российский юрист может присутствовать в зале судебного заседания на соответствующем процессе в качестве слушателя.

Таким образом, правообладатель будет получать всю информацию о происходящем в суде и при этом сохранит анонимность – предъявление какой-либо доверенности для участия в качестве слушателя юристу не требуется.

В случае отказа правообладателя предпринимать какие-то активные меры по защите своего товарного знака высока вероятность потери правовой охраны в отношении части товаров или всего знака, хотя, по нашим оценкам, первая опция (частичное прекращение) все-таки более вероятна, нежели полная потеря знака. Но все зависит от конкретных обстоятельств дела, поэтому в любом случае лучше "держать руку на пульсе".

Вариант 4: Регистрация серии (семьи) товарных знаков

Институт прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием основывается на предположении (презумпции) того, что правообладатель не использовал товарный знак. Именно поэтому на правообладателя и возлагается бремя доказать обратное. Причем ключевой вопрос в сроке – 3 года. Это означает, что, если 3

года с момента регистрации товарного знака или с момента распространения правовой охраны товарного знака на Россию еще не прошли, то и российский сквоттер не сможет прекратить его правовую охрану *по данному основанию (но есть иные риски)*.

Следовательно, правообладатель может создать так называемую серию или семью схожих между собой товарных знаков (например, словесных и словесно-изобразительных), при этом обеспечить их регистрацию с некоторой периодичностью раз в 3 года. Нельзя при этом забывать, что цель регистрации серии товарных знаков – это индивидуализация товаров и услуг, следовательно такие товарные знаки должны использоваться, чтобы показать добросовестность правообладателя.

Поэтому потеря более старого товарного знака не повлечет потери остальных сходных товарных знаков для России. При этом в п. 6 ст. 1483 ГК РФ установлены ограничения на регистрацию товарных знаков, сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемых для однородных товаров. Это означает, что даже, если в такой ситуации сквоттеру удастся каким-то образом прекратить правовую охрану одного из товарных знаков из семьи знаков правообладателя, у него могут возникнуть сложности с последующей регистрацией такого товарного знака на себя, так как такому знаку будут противопоставлены другие товарные знаки правообладателя.

Вывод

Безусловно каждый из представленных вариантов превентивной правовой защиты против сквоттеров на российском рынке имеет свои плюсы и минусы, риски и методы противодействия, которые могут быть оценены только в рамках анализа конкретных товарных знаков и конкретной ситуации соответствующей компании.

С прошествием 3-летнего периода с того момента, как многие компании решили покинуть российский рынок, сократить или приостановить свой бизнес в России, очевидно следует ожидать увеличение активности недобросовестных лиц – сквоттеров – которые будут пытаться и далее прекращать правовую охрану товарных знаков иностранных правообладателей в России.

Тем не менее, принятие предварительных мер, заблаговременная оценка рисков и обстоятельств дела существенно увеличивает шансы на достижение тех целей и задач, которые менеджмент и акционеры поставили в отношении российского бизнеса.

По всем вопросам, связанным с защитой исключительных прав на товарные знаки, ADVANT Beiten всегда в вашем распоряжении.

[1]. <https://eutechloop.com/russia-legalizes-trademark-theft-ericssons-case-is-only-the-beginning/>

[2]. <https://www.msn.com/en-gb/money/other/russian-firm-takes-over-ericsson-brand-amid-market-exit/ar-AA1BiEmD>

[3]. <https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain>

[4]. Там же.

[5]. Там же.

[6]. П. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – "ГК РФ").

[7]. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2025 № С01-2602/2024 по делу № СИП-334/2024.

[8]. <https://new.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=6de6c102e0c34e51b8f9bc8216defcca>

[9]. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2025 № С01-2602/2024 по делу № СИП-334/2024.

[10]. П. 2 ст. 1486 ГК РФ.

[11]. Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-1180/2022.

[12]. Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023.

[13]. П. 5 Постановления Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ".

[14]. П. 3 ст. 1486 ГК РФ.

[15]. Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2021 по делу № СИП-487/2021.

[16]. Там же.

[17]. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2025 № С01-2602/2024 по делу № СИП-334/2024.

[18]. Там же.

С уважением,

Илья Титов

Юрист, LL.M.

Ilya.Titov@advant-beiten.com



Подписаться на информационные письма
Переслать E-Mail

Примечания

Настоящая публикация не является юридической консультацией.

Если Вы в дальнейшем не хотите получать информацию от нас, Вы можете в любое время [отказаться от рассылки](#).

© БАЙТЕН БУРКХАРДТ

Рехтсанвалтсгезельшафт мБХ

Все права защищены 2025

Выходные данные

ADVANT BEITEN

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

(Издатель)

Ganghoferstraße 33, 80339 München

AG München HR B 155350/USt.-Idnr: DE-811218811

Подробная информация (контакты) по ссылке:

<https://www.advant-beiten.com/en/imprint>

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH является членом ADVANT, объединения независимых юридических фирм. Каждая фирма-член является отдельным и независимым юридическим лицом, которое несет ответственность только за свои собственные действия и бездействие.