



Максим Али

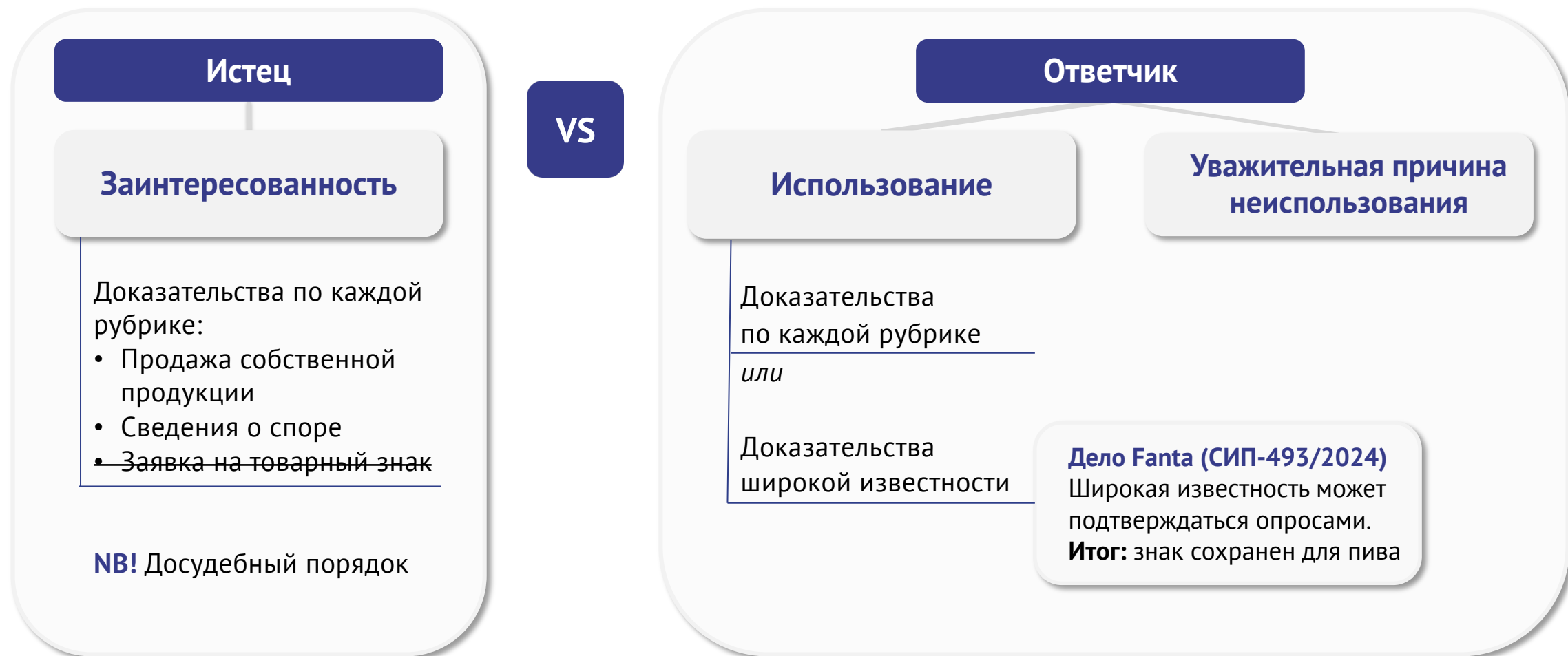
Партнер практики IP,
Comply

ВЕБИНАР

Великое падение иностраннных брендов: стоит ли его ожидать?



Основы. Бремя доказывания



Досудебный порядок. Проблемные сценарии

- 1 Досудебное предложение только в один адрес, если в реестре есть адрес для переписки (СИП-318/2022)
- 2 В реестре Роспатента содержится неактуальный адрес правообладателя (СИП-951/2023)
- 3 Предложение только на русском языке для правообладателя за границей (СИП-360/2022)
- 4 В предложении не указаны классы МКТУ, по которым заинтересованное лицо хочет прекратить правовую охрану знака (СИП-426/2022)

Проблемы
с адресами

Проблемы
с содержанием

Ответчик должен сразу
заявить о несоблюдении
досудебного порядка
и намерении
урегулировать спор
(ПП ВС РФ от 22.06.2021
№ 18)

Досудебный порядок. Проблемные сценарии

- 1 Досудебное предложение только в один адрес, если в реестре есть адрес для переписки (СИП-318/2022)
- 2 В реестре Роспатента содержится неактуальный адрес правообладателя (СИП-951/2023)
- 3 Предложение только на русском языке для правообладателя за границей (СИП-360/2022)
- 4 В предложении не указаны классы МКТУ, по которым заинтересованное лицо хочет прекратить правовую охрану знака (СИП-426/2022)

Проблемы
с адресами

Проблемы
с содержанием

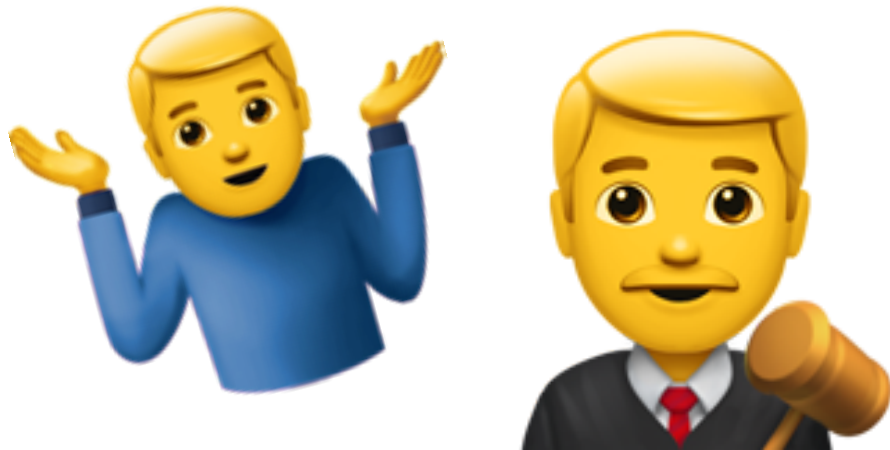
Ответчик должен сразу
заявить о несоблюдении
досудебного порядка
и намерении
урегулировать спор
(ПП ВС РФ от 22.06.2021
№ 18)



Доказательства использования: что не устроит суд

- 1 «Внутренних» документов на производство товаров или закупку их частей недостаточно. Нужно доказать ввод товаров в оборот (СИП-185/2016)
- 2 Единичных случаев использования недостаточно. Например, если вы продали 21 единицу одежды (СИП-898/2023)
- 3 Недостаточно большие партии товара говорят лишь о номинальном использовании знака. Например, поставка пива на 45 000 руб. (СИП-1119/2021). Суд может сравнить партии с объемом рынка

NB! Редкие случаи использования могут объясняться эксклюзивным характером товара



Параллельный импорт

- 1 Дело Activity**
Чужая рекламная кампания не доказывает использование знака под контролем правообладателя (СИП-459/2023)
- 2 Дело Schaffen**
Ссылки на санкции и попытки ввоза через третьих лиц по параллельному импорту не помогли спасти знак (СИП-19/2024)
- 3 Дело Perrier**
Достаточно доказать ввоз товаров в РФ уполномоченным импортером. При импорте правообладатель не должен контролировать качество и объемы производства товаров (СИП-193/2013)

«Воля правообладателя должна быть направлена на использование товарного знака на территории РФ» (СИП)

Санкции: что учесть?



- 1 Санкции должны непосредственно препятствовать использованию знака (СИП-1111/2023)
- 2 Соблюдение российских санкций является уважительной причиной неиспользования знака (СИП-601/2017, ст. 19 ТРИПС)
- 3 Постоянные запреты не оправдывают неиспользование знака. Пример: запрет снюса (СИП-64/2024). Однако СИП допускает использование ТЗ с нарушением регуляторных требований (СИП-185/2016)

NB! Закон называет иностранные санкции «недружественными» и «противоречащими международному праву» действиями (46-ФЗ)

«Вечнозеленые» знаки

Ключевые моменты

- 3-летний срок отсчитывается с даты регистрации товарного знака. Отчуждение ТЗ не прерывает его
- Если знак не используется, то подача заявки на **похожий** знак – это злоупотребление правом (п. 6 Обзора ВС РФ от 15.11.2023)
- Позиция ВС РФ касается преодоления решения суда о досрочном прекращении ТЗ. Эта позиция не исключает добросовестную подачу похожих заявок

Процессуальные сложности

- Новый знак не прекратится автоматически: требуется оспорить ТЗ по мотивам злоупотребления
- **Проблема:** отдельный иск о злоупотреблении невозможен (п. 170 Пленума № 10). Чтобы заявить такое требование, может понадобиться обратиться в ППС
- Возможен иск о недобросовестной конкуренции (СИП-4082/2023), но он не всегда заменяет позицию о злоупотреблении

Дело Merci (СИП-475/2024)

№ 85109 и Ко



VS.

№ 900666



30 МКТУ: какао, шоколад и др.
кондитерские изделия

29, 30 МКТУ: молочный
конфитюр, корица, соусы и др.

СИП (1-я инстанция):

Нет заблуждения, т.к.
иностранная компания
не использовала знак
по спорным позициям

СИП (Президиум):



Выводы

- 1 Досрочно прекратить использовать знаки смогут не все – только те, у кого есть доказательства заинтересованности
- 2 Прекращение знаков грозит правообладателям, у которых не было существенных продаж на российском рынке «по их воле»
- 3 Подача новых заявок может не спасти от прекращения знака, но процессуально затрудняет оспаривание
- 4 Самые сложные вопросы касаются уважительности причин неиспользования, но обычно трактуются против правообладателя
- 5 Досрочное прекращение «иностранного» знака еще не гарантирует российской компании успешную регистрацию. Шансы повышаются, если бренд (а) не широко известен или (б) используется в смежных сферах

Вопросы?



Максим Али

Партнер практики IP, Comply

maxim.ali@comply.ru

+7 (981) 699-6036



info@comply.ru



t.me/comply_ru

