



Защита от иска правообладателя товарного
знака

Руководитель направления «Судебное
представительство» ЦИС Сколково
Патентный поверенный №1810 Медик Наталия

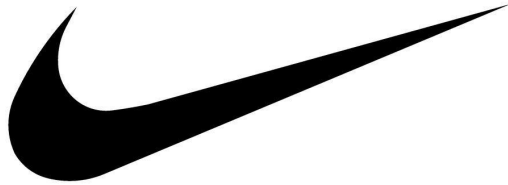
6 октября 2021 года



Coca-Cola



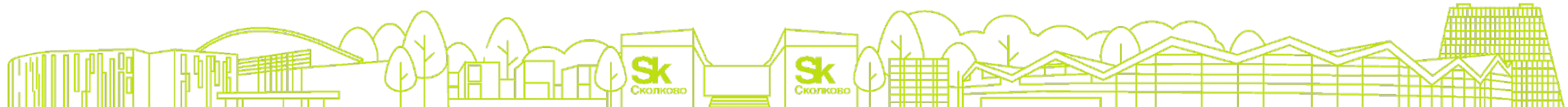
LV
LOUIS VUITTON



Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей +услуги

- > **Основное регулирование:** ст. 1477-1515 Гражданского Кодекса РФ, судебная практика (Постановление Пленума ВС РФ N10 от 23.04. 2019 г.), НПА Роспатента, международное регулирование (Мадридском соглашении о международной регистрации знаков 1891 г., а также Протокол к Мадридскому соглашению (1989 г.).
- > **Правообладатели (множественность лиц):** дело CondeNast №А40-210165/2016 (п. 2 ст. 1229 ГК РФ)

Физические лица - проект федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» о предоставлении самозанятым возможности регистрировать товарные знаки



Товары

Ст. 1515 ГК РФ ответственность:

- > Убытки или
- > Компенсация
 - > Нерасчетная (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения)
 - > В двойном размере стоимости прав/товаров (см. оценка прав)



Проблемы применения на практике - Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. N 8-П, Постановлением Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. N 40-П

Товары

- > Контрафакт
- > Looks-a-like (дело Алёнка – Алинка А40-78755/10)
- > Не только товар, но и комплектующие – дело паштета Наше vs Name (А41-8764/2010)

Виды нарушений

- > Продажа
- > Предложение к продаже (ответственность на каждом продавце\изготовителе из цепочки)

Алгоритм

- > Сбор доказательств (закупка, фиксация, претензионный порядок)
- > Обращение в суд
- > Доказывание (заключение специалистов)



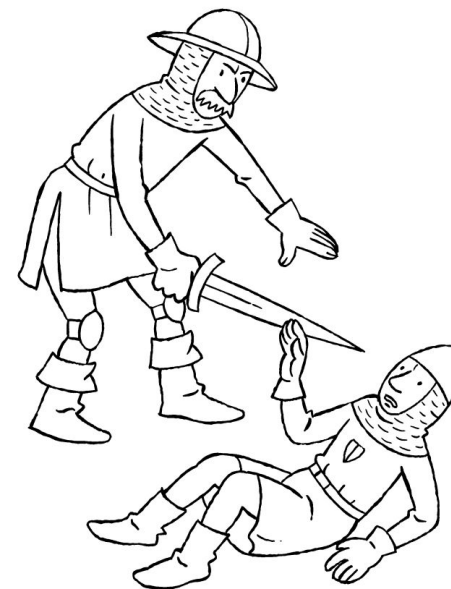
Стратегия защиты

В большинстве случаев при получении иска от правообладателя потенциальный нарушитель ищет возможность нивелировать нарушение посредством оспаривания регистрации объекта (товарного знака)

Нет объекта = нет нарушения

Обжалование решения Роспатента о предоставлении правовой охраны возможно в Палату по патентным спорам (административный процесс) + ППС находится при Роспатенте Ст. 1512 ГК РФ

ВАЖНО: обоснованная регистрация (предварительный поиск, письма-согласия и пр.)

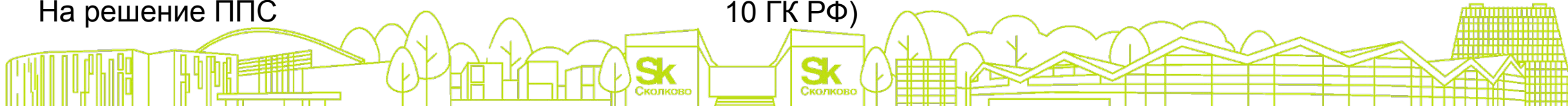


На примере дела товарного знака ФОРТАН №574002
№А41-60362/2017 и №СИП-498/2018

ФОРТАН FORTAN



ФОРТАН FORTAN



1. Помните о возможности оспаривания товарного знака (вне зависимости на какой вы стороне)
2. Решение Палаты по патентным спорам можно оспорить в Суде по интеллектуальным правам – ст. 198 АПК РФ (срок 3 месяца с момента принятия)
3. Доказательства лучше предоставить в Палате (оценка риска об их принятии в суде)
4. В дополнение к Палате есть ФАС (см. ФЗ о «Защите конкуренции» + абз.6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ)

Не бойтесь идти дальше, НО

- Сформируйте доказательства
- Оцените перспективы
- Согласуйте это с доверителем
- Помните про ст. 10 ГК РФ (риск отказа в судебной защите)





Спасибо за ваше внимание!

Контакты

Тел.: +7 (495) 956 00 33, доб. 3361

Моб.: +7 (916) 691 07 48

NMedik@sk.ru

