

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра гражданского права и процесса

ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК
И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ
ЗАИМСТВОВАНИЯ

И.о. заведующего кафедрой
канд. юрид. наук, доцент

 Т.В. Краснова

13 Октября 2017 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Гражданское и семейное право»

Выполнила работу
студентка 3 курса
заочной формы обучения



Мирямина
Эльвира
Ралифовна

Научный руководитель
канд. юрид. наук



Пермяков
Антон
Викторович

Рецензент
Судья Тюм. обл. суда



Жукова
Наталья
Юрьевна

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО ЗНАКА КАК СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ	7
1.1. Понятие, значение средств индивидуализации и их охрана	7
1.2. Товарный знак как средство индивидуализации	20
1.3. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака.....	31
ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК	41
2.1. Использование права на товарный знак	41
2.2. Распоряжение правом на товарный знак	58
2.3. Понятие и способы защиты права на товарный знак	68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	96
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	101
ПРИЛОЖЕНИЯ	113

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Переход РФ к рыночной экономике требует скрупулезного совершенствования законодательства, регулирующего конкурентные отношения. Эффективное развитие экономики возможно лишь при условии соблюдения конкурирующими субъектами предпринимательской деятельности правил поведения на рынке. Одним из важнейших инструментов обеспечения добросовестной конкуренции выступают средства индивидуализации, в том числе товарный знак¹. Необходимость защиты средств индивидуализации обусловлена процессом вхождения РФ в мировой рынок. Более того, недостаточный уровень борьбы с нарушениями исключительных прав владельцев товарных знаков - это причина импорта в Российскую Федерацию низкокачественных товаров, незаконно маркированных чужими товарными знаками².

Как известно, вступление в силу с 1 января 2008 года четвертой части Гражданского кодекса РФ³ (далее - ГК РФ), регулирующей вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности, прекратило действие специальных законов в данной области. Однако приходится констатировать, что нормы ранее действовавшего законодательства, в частности, Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 года № 3520-1⁴, регулирующих вопросы правовой охраны средств индивидуализации, за исключением нескольких новшеств, были перенесены в часть четвертую ГК РФ практически без изменений.

Большинство проблемных вопросов, касающихся правовой охраны средств индивидуализации, которые обсуждались на протяжении длительного времени, разработчиками четвертой части ГК РФ даже не были затронуты, что уже обуславливает

¹ Клейменова М.О. Перспективы повышения эффективности судебной защиты исключительного права на фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания // Имущественные отношения в РФ. 2016. № 2. С. 64

² Серебруев И.В. Уголовно-правовая специфика незаконного использования товарного знака: постановка проблемы // Российский юридический журнал. 2015. № 2. С. 67

³ Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

⁴ Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 года № 3520-1 // Российская газета, № 228, 17.10.1992 (утратил силу)

необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере.

Подтверждением необходимости дальнейшего совершенствования законодательства является Концепция развития гражданского законодательства РФ, подготовленная Исследовательским центром частного права при Президенте РФ¹. Составной частью названного документа является Концепция совершенствования раздела седьмого ГК РФ "Законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальных прав)".

В п. 1 указанной Концепции седьмого раздела сказано, что в настоящее время происходит накопление практики применения норм раздела VII ГК РФ, в процессе которого со временем могут быть выявлены аспекты, требующие развития и определенных изменений этих норм. Вместе с тем, ряд вопросов, связанных с совершенствованием законодательства об интеллектуальных правах, в том числе и о правах на средства индивидуализации, возникает уже сейчас.

При этом практика реализации правовых норм, регулирующих отношения по использованию исключительных прав на такое средство индивидуализации, как товарный знак, показывает, что действующее законодательство в этой области является неполным и противоречивым. Увеличивается количество рассматриваемых в судебном и административном порядке споров, связанных с различными аспектами приобретения, использования и прекращения прав на указанное средство индивидуализации.

Отсутствие детального регулирования ряда наиболее сложных и дискуссионных вопросов правовой охраны товарных знаков создает благоприятные условия для субъективного усмотрения того или иного правоприменителя, что негативно сказывается на стабильности и прозрачности практики применения соответствующих положений законодательства об этом средстве индивидуализации и, в частности, на стабильности гражданского оборота и экономических отношений в РФ в целом.

К проблемам правовой защиты товарных знаков обращались и обращаются

¹ Концепция развития гражданского законодательства РФ // Исследовательский центр частного права при Президенте РФ. Издательство Статут, 2009. - С. 125.

многие исследователи. Особую ценность представляют работы И.А. Близнеца, Э.П. Гаврилова, В.П. Грибанова, В.А. Дозорцева, А.П. Сергеева, С.А. Сударикова, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, Е.А. Флейшиц, К.Б. Ярошенко и др.

Однако существует ряд вопросов, которые не нашли до настоящего времени однозначного решения на теоретическом уровне, в отношении некоторых в законодательстве нет достаточной определенности, что вызывает проблемы практического характера. В частности, отсутствует единый подход к определению круга способов защиты указанного средства индивидуализации, к пониманию отраслевой принадлежности, места в системе этих способов некоторых специфических способов защиты, закрепленных гражданским законодательством. Как отмечают исследователи, проблематика гражданско-правового регулирования динамики отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, относится в современной России к числу наиболее актуальных и важных как в теоретическом, так и практическом аспектах¹.

Масштабность незаконного использования товарных знаков, наличие объективной потребности устранения недостатков правового регулирования защиты этого средства индивидуализации, нерешенность ряда связанных с такой защитой проблем на теоретическом уровне определяют актуальность темы настоящего исследования, ее теоретическую и практическую значимость.

Объектом настоящего исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере правового режима такого средства индивидуализации как товарные знаки по законодательству РФ.

Предметом исследования выступают нормы гражданского, административного и уголовного законодательства, регулирующие правовую охрану товарных знаков, практика их применения, научные разработки в сфере правовой охраны средств индивидуализации.

Цель настоящей работы - проанализировать правовую охрану товарных знаков по законодательству РФ, выявить существующие проблемы такой охраны и предложить возможные пути ее совершенствования.

¹ Корнихин С.В. Особенности преемства в исключительных правах по российскому гражданскому праву // Право и политика, 2011, № 10. С. 44.

Исходя из указанной цели были сформулированы следующие **задачи**:

- определить понятие и значение средств индивидуализации;
- охарактеризовать международную охрану средств индивидуализации;
- выявить особенности товарного знака как средства индивидуализации;
- установить способы использования прав на товарные знаки и последствия их неиспользования;
- описать способы распоряжения правами на товарный знак;
- найти особенности прав на общеизвестные товарные знаки;
- охарактеризовать понятие, содержание и виды нарушений прав товарный знак;
- очертить круг гражданско-правовых мер защиты прав на товарный знак;
- оценить меры защиты прав на товарный знак административного и уголовно-правового характера.

Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания, обеспечивающий научный подход к изучению явлений общественной жизни. При проведении исследования использовались также специальные методы познания, такие как логический, исторический, формально-юридический и др.

Структура работы predetermined ее предметом, целью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых включает по три параграфа, заключения, списка использованных источников и литературы, двух приложений.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО ЗНАКА КАК СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

1.1. Понятие, значение средств индивидуализации и их охрана

Любое средство индивидуализации должно, в конечном счете, индивидуализировать товары, работы, услуги, поскольку только эти объекты способны приносить прибыль, содействовать успеху предпринимательской деятельности.

Следует уяснить само содержание понятия "индивидуализация". "Индивидуализировать" означает выделять из ряда себе подобных. Но выделение товара не может быть конечной целью индивидуализации. Ею является только сбыт товара: успешное и быстрое продвижение, реализация его на рынке с последующим получением прибыли. А сбыт способен обеспечить лишь надлежащее качество товара. Таким образом, любое средство индивидуализации оказывается взаимосвязанным с качеством товаров (работ, услуг), которые им индивидуализируются, зависимым от определенных характеристик товаров (работ, услуг).

Высокое качество средства индивидуализации (например, красочный рисунок на обертке или этикетке), конечно, тоже может привлечь внимание покупателя (потребителя) и побудить его приобрести этот товар. Но если сам товар (работа, услуга) не обладает высокими качественными характеристиками, такое привлечение внимания покупателя к товару с "качественным" средством индивидуализации будет чисто случайным, временным, по сути дела, необоснованным. Только высокие качества товара влекут ценность средства его индивидуализации¹.

Следовательно, истинное предназначение любого средства индивидуализации состоит в том, что оно должно способствовать сбыту товара, его рекламе, а эта цель может быть достигнута только тогда, когда сам товар качественный.

Согласно общему правилу, сформулированному Э.П. Гавриловым, средство индивидуализации получает правовую охрану независимо от качества обозначаемых им

¹ Гаврилов Э. Средства индивидуализации товаров и качественные характеристики товаров // Хозяйство и право. 2014. № 3. С. 13

товаров. Единственным исключением из этого правила является наименование места происхождения товара¹.

Глава 76 ГК РФ, регламентирующая права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, состоит из четырех параграфов, которые содержат нормы, касающиеся права на фирменное наименование, права на товарный знак и знак обслуживания, права на наименование места происхождения товара и права на коммерческое обозначение.

Следует отметить, что в проекте части четвертой ГК РФ данная глава также содержала пятый параграф, посвященный правам на доменное имя, т.е. правам на средство индивидуализации информационных ресурсов², однако в принятую четвертую часть ГК РФ эти положения не вошли. Как говорилось при работе над законопроектом, предложено введение правовой охраны новых, не апробированных еще в мировой практике объектов; в мире до настоящего времени не решен вопрос о возможности отнесения доменных имен (наименований доменов) к объектам интеллектуальной собственности; поэтому предлагаемая новация в отношении института доменных имен будет блокировать регистрацию товарных знаков.

Авторами проекта четвертой части ГК РФ отмечалось, что в отличие от результатов интеллектуальной деятельности средства индивидуализации предназначены только для использования в коммерческом обороте и охраняются исключительно в целях защиты прав предпринимателей. При этом в отношении видов средств индивидуализации наряду с прочим указывалось следующее:

самые общие положения о фирменном наименовании содержатся в части первой ГК РФ (статья 54), оно также упоминается в законодательстве в связи с отдельными организационно-правовыми формами коммерческих юридических лиц. Однако детальное определение правового режима фирменного наименования юридического лица в действующем законодательстве отсутствует;

правила о правовой охране товарных знаков и знаков обслуживания, а также о наименованиях мест происхождения товаров в основном восприняты из Закона РФ

¹ Там же. С. 14

² Проект № 323423-4 Гражданского кодекса РФ (части четвертой) (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 24.11.2006) // СПС Гарант

"О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", подробно регламентирующего связанные с этими объектами отношения. Изменения коснулись в основном редакции и расположения отдельных статей с целью приведения положений о товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров в соответствие с общими положениями об охране интеллектуальных прав;

содержание § 4 главы составляют нормы, касающиеся коммерческого обозначения, которое в отличие от фирменного наименования, индивидуализирующего юридическое лицо, должно индивидуализировать предприятие (магазин, ресторан, фабрику и тому подобное) как производственную единицу¹.

Отметим, что после принятия части четвертой ГК РФ, ее глава 76 долгое время оставалась практически неизменной. В то же время достаточно серьезные изменения были внесены Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ"².

В частности, указанным законом уточнено, что правила п. 9 ст. 1483 (и подп. 6 п. 2 ст. 1512), сформулированные применительно к тождественным обозначениям, применяются еще и к обозначениям, сходным с перечисленными в нем до степени смешения (последний абзац указанного пункта).

Скорректировано описание содержания лицензионного договора на товарный знак (конец п. 1, новый п. 1.1 ст. 1489).

Уточнен порядок исчисления 10-летнего срока действия исключительного права на товарный знак, зарегистрированного по выделенной заявке (п. 2 ст. 1502), - он исчисляется с даты подачи заявки первоначальной, а не оформления выделенной (п. 1 ст. 1491).

Введена процедура публикации сведений о поданных заявках на товарные знаки и расписано, что происходит после публикации (абз. 2 и 3 ст. 1493).

Помимо этого, в гл. 76 ГК РФ внесен еще целый ряд существенных изменений³.

¹ Пояснительная записка "К проекту части четвертой Гражданского кодекса РФ" // СПС Гарант

² Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" // СЗ РФ, 2014, № 11, ст. 1100

³ См. подробнее: Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практич. пособие. М.: Юрайт, 2014.

Место средств индивидуализации среди других объектов интеллектуальной собственности схематично отражено в Приложении 1 к настоящей работе.

В настоящей работе речь пойдет о таком средстве индивидуализации, как товарные знаки. Невозможно переоценить их значимость для предприятий, поскольку товарные знаки зачастую выполняют несколько функций:

- различительная (индивидуализирующая);
- маркетинговая (рекламная);
- привлечение дополнительных инвестиций;
- бренд¹.

Исследователи выделяют и другие функции товарных знаков: "Товарный знак - обозначение, способное отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. В определении выделены две основные функции товарного знака: отличительная и индивидуализирующая. Кроме того, можно выявить вспомогательные функции товарного знака: рекламную (продвижение товара), стимулирующую (стимулирует) - поддерживать (повышать) качество товара, охранительную (защищает товарный знак от использования третьими лицами), регулирующую (упорядочивает выпуск и статус товаров)"². Особо хотелось бы остановиться на возможности товарных знаков привлекать инвестиции.

Возможность привлечь дополнительное финансирование обусловлена ценностью товарного знака самого по себе, как гаранта определенного уровня услуг или качества товара.

Несмотря на слабую развитость отечественного рынка интеллектуальной собственности, в кризисных условиях бизнес начинает искать дополнительные источники дохода, средства увеличения оборотного капитала.

В зарубежных правовых системах товарные знаки уже давно вошли в гражданский оборот наравне с недвижимостью, ценными бумагами и прочим. Российский рынок

¹ Лазарев Я.О. Проблема определения коммерческой ценности интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности на примере товарных знаков // Юрист. 2016. № 13. С. 38

² Якубова Д.Н. Оценка стоимости товарного знака доходным подходом // Московский оценщик. 2004. № 5 (30).

постепенно также адаптируется к интеллектуальной собственности и средствам индивидуализации. Сейчас наиболее популярным способом использования товарного знака в гражданском обороте является франшиза: когда правообладатель предоставляет право другим лицам развивать бизнес под своим товарным знаком.

Однако начинают появляться и другие способы использования товарных знаков, например продажа товарного знака, залог в банк, обеспечительная мера исполнения неденежных обязательств и другие. Как отмечают исследователи¹, в настоящее время существуют следующие формы коммерциализации товарного знака:

1. Внесение товарного знака в качестве вклада в уставный капитал.

При создании юридического лица, например общества с ограниченной ответственностью, его учредители обязаны сформировать уставный капитал. В соответствии со ст. 15 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"² "оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами", т.е. вклад в уставный капитал может быть совершен в виде исключительных прав на товарный знак, которые необходимо будет оценить.

В данном случае в интересах учредителей как можно выше оценить товарный знак, однако следует учитывать, что при явном завышении стоимости могут последовать претензии со стороны налоговых органов.

2. Купля-продажа прав на товарный знак (отчуждение).

Данная форма коммерциализации направлена на отчуждение прав на товарный знак. Такие действия могут свидетельствовать о неблагополучном состоянии компании или могут совершаться в рамках корпоративных сделок по слиянию и поглощению.

Здесь особенно важно подчеркнуть, что воля лиц, участвующих в сделке, в отношении оценки товарного знака зачастую носит диаметрально противоположный характер, поскольку продавец стремится продать дороже, а покупатель приобрести

¹ Там же.

² Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" // СЗ РФ, 1998, № 7, ст. 785

дешевле. В данного рода сделках стороны прибегают к помощи независимых оценщиков для обоюдного соблюдения интересов.

3. Заключение лицензионных соглашений (предоставление права пользования).

В отличие от предыдущей формы коммерциализации речь чаще не идет об отчуждении товарного знака, а скорее о некой форме его аренды, временного использования. В ст. 1235 ГК РФ указано: "По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах". Такие пределы обусловлены видом лицензии: исключительная или неисключительная. Также стороны вправе предусмотреть территорию, время и способы использования товарного знака.

Как и в предыдущем случае, каждая из сторон преследует свои интересы при оценке товарного знака.

4. Залог товарного знака в банк.

В качестве примера коммерциализации разберем последний способ более подробно. Представляется, что для малого и среднего бизнеса в текущей ситуации весьма актуальным будет залог в банк товарного знака. Следует особо отметить потребность в таком институте развивающихся малобюджетных компаний (стартапов).

Компания, которая имеет небольшой стартовый капитал, может зарегистрировать товарный знак и заложить его в банк для получения дополнительных денежных средств на развитие. Причем стоимость регистрации товарного знака несоизмерима со стоимостью полезного использования полученных денежных средств.

Практика российских банков в сфере залога товарных знаков также имеет место: "Альфа-Банк" принял в качестве залога под сумму в 3 млн. долл. США товарный знак "Московский провансаль". Также в залоге находится товарный знак "Л'Этуаль" по кредиту компании "Алькор и Ко" на 50 млн. евро. В залоге у Новикомбанка находятся бренды "Конфаэль", "Кухня без границ", у Сбербанка - "Дикая орхидея" и "Пава"¹.

¹ URL: http://www.vegaslex.ru/analytics/publications/the_use_of_a_trademark_as_collateral_in_banking_transactions/.

Предприятие, которое уже имеет определенный стабильный доход в условиях кризиса, вынуждено оптимизировать свои расходы, снижать затраты. Коммерциализация товарного знака позволит также получить дополнительное финансирование для поддержки бизнеса. Для примера, бренд компании Apple оценивается специалистами в 182885 млн. долл. США, Google - в 111498 млн. долл. США. Самым "дорогим" российским брендом, по версии Interbrand, является товарный знак "Сбербанк", чья рыночная стоимость составляет 11700 млн. долл. США¹.

Таким образом, регистрация и использование товарного знака как для развивающегося бизнеса, так и для развитого открывает новые возможности для компаний привлекать дополнительные инвестиции посредством заключения различного рода гражданско-правовых сделок с товарным знаком.

Возрастание роли и значения результатов интеллектуальной деятельности человека в современном мире явилось причиной процессов формирования и развития правовых конструкций охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности. В условиях активной межгосударственной интеграции особую актуальность приобретают вопросы международной охраны прав на эти объекты.

Причем международные договоры не признают экстерриториальности средство индивидуализации. Другими словами, охрана средство индивидуализации имеет территориальный характер, подобно иным объектам промышленной собственности, поэтому, например, производители товаров вынуждены заботиться о регистрации своих товарных знаков в своей стране и за рубежом.

Правовой механизм международной охраны формируется на национальном уровне под влиянием международных стандартов, установленных в данной сфере общественных отношений. Правовой основой для регулирования этой группы отношений выступают и нормы в области интеллектуальной собственности, и положения таможенного законодательства.

Следует согласиться с мнением ученых о том, что правовая палитра современного мира представляет собой совокупность трех правовых систем: внутригосудар-

¹ Там же.

ственного права (для каждой страны), международного права и права наднационального¹. В условиях формирования единого мирового хозяйства наднациональная функция права является объективным этапом в развитии систем правового регулирования².

На сегодняшний день действуют несколько международных договоров по охране средств индивидуализации. В сфере материального права наиболее важными являются Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.³, Договор о законах по товарным знакам 1994 г.⁴, а также Соглашение ТРИПС 1994 г.⁵

Основным международным договором в области охраны средств индивидуализации является Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 года⁶. Текст Мадридского соглашения неоднократно пересматривался, последние изменения внесены 28 сентября 1979 года. Действует также Инструкция к Мадридскому соглашению, детализирующая положения Соглашения⁷.

1 декабря 1995 года вступил в силу Протокол к Мадридскому соглашению⁸, а Инструкция была признана общей к Мадридскому соглашению и к Протоколу (была пересмотрена в 1998 году, последние изменения вступили в силу 1 декабря 2008 года). Россия стала участницей Протокола в июне 1997 года. Мадридская система призвана облегчить и унифицировать процедуру регистрации средств индивидуализации на территории стран-участниц.

Международная заявка должна отвечать требованиям, установленным Соглашением, Протоколом и Инструкцией. Заявка подается в Международное бюро ВОИС

¹ См.: Право Европейского союза: Учебник / Под ред. С.Ю. Кашкина. М., 2011. С. 121 - 122.

² См.: Папенко Е.О. Наднациональное правовое регулирование таможенных правоотношений в условиях функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ // Современное право. 2012. № 9. С. 135.

³ Парижская Конвенция по охране промышленной собственности. Публикация № 201(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990.

⁴ Договор о законах по товарным знакам и Инструкция, подписанные в Женеве 27 октября 1994 г. Публикация № 225(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1994.

⁵ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849.

⁶ Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) Публикация ВОИС, № 260(R), 1992

⁷ Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) (вместе с "Инструкцией к мадридскому Соглашению ..." от 01.04.1992) // Публикация ВОИС, № 260(R), 1992

⁸ Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Подписан в г. Мадриде 28.06.1989). - Публикация ВОИС № 204(R). - Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998.

через национальное ведомство страны заявителя (в России через патентное ведомство) по установленной форме на официальном бланке. До международной регистрации средство индивидуализации должно быть зарегистрировано в стране происхождения. Если Международное бюро считает, что международная заявка соответствует предъявляемым к ней требованиям, оно регистрирует средство индивидуализации в Международном реестре и уведомляет об этом все ведомства тех государств, которые указаны в заявке, а также национальное ведомство, представившее заявку. Датой регистрации считается дата подачи заявки в стране происхождения, если Международное бюро получило заявку в течение двух месяцев с момента подачи. В противном случае заявка регистрируется по дате ее получения Международным бюро. Информация о зарегистрированных заявках публикуется в ежемесячном бюллетене ВОИС. Международная регистрация снимает необходимость подачи заявки в каждой стране, где заявитель заинтересован в охране своего знака. Однако за национальными ведомствами сохраняется право отказать в предоставлении охраны в отношении всех или части товаров, включенных в заявку. Отказ допустим только по тем основаниям, которые в соответствии с Парижской конвенцией предусмотрены национальным законодательством также для отказа в регистрации знака по национальной заявке. В случае признания зарегистрированного международного средства индивидуализации недействительным его владельцу должна быть своевременно предоставлена возможность защиты своих прав. Решение о признании средства индивидуализации недействительным сообщается в Международное бюро, которое вносит в международный реестр запись о признании международной регистрации недействительной.

Существенным шагом в развитии международного сотрудничества в области охраны средства индивидуализации следует признать подписание 28 марта 2006 г. Сингапурского договора о законах по товарным знакам¹, который заменил для его участников Договор о законах по товарным знакам 1994 года.

В основном этот Договор посвящен унификации правил оформления заявок на товарные знаки и знаки услуг, правил внесения изменений в регистрацию товарных

¹ Сингапурский договор о законах по товарным знакам (Подписан в г. Сингапуре 27.03.2006) // Бюллетень международных договоров. 2010. № 11. С. 3 - 65.

знаков, включая продление сроков действия регистрации, а также, что существенно для торгового оборота, правил регистрации лицензионных договоров на использование товарных знаков. Ранее действовавшая проверочная процедура регистрации (имен, адресов, владельцев), включая регистрацию лицензионных договоров, заменена уведомительной системой. От правообладателя не может быть потребовано предоставление для регистрации собственно договора, а также указание финансовых условий регистрируемого договора.

При этом Россия остается в Договоре о законах по товарным знакам 1994 года. Этот международный договор остается в силе для отношений участников Сингапурского договора с теми государствами, которые не вступили еще в Сингапурский договор, что прямо предусмотрено его ст. 27.

Отметим, что на территории Таможенного союза и Единого экономического пространства (Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация) предполагается введение единой системы регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. В целях реализации ст. Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, подписанного 9 декабря 2010 г.¹ и введенного в действие 1 января 2012 г.², стороны должны были зафиксировать разработанные единые механизмы регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) в отдельном договоре до даты вступления в силу Соглашения.

Однако до настоящего времени упомянутый международный договор (впрочем, как и ряд других международных договоров в сфере интеллектуальной собственности) не был заключен.

В свою очередь, в Договоре о Евразийском экономическом союзе (п. 4 ст. 89)³,

¹ Соглашение "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности" (Заключено в г. Москве 09.12.2010) // СЗ РФ, 2012, № 5, ст. 542

² Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2011 № 9 "О вступлении в силу международных договоров, формирующих Единое экономическое пространство Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ" // <http://www.tsouz.ru/>

³ Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) // <http://www.pravo.gov.ru>

подписанном в г. Астане 29.05.2014 и вступившем в силу для России¹, также предусмотрено введение системы регистрации товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза и наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.

В указанной области разработаны два проекта: проект Соглашения о единых процедурах регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний)² и проект Договора о единых механизмах (процедурах) регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товара (географических указаний)³.

В настоящее время в рамках Евразийской экономической комиссии ведутся работы над проектами Договора о единых механизмах (процедурах) регистрации товарных знаков и наименованиях мест происхождения товара (географических указаний) и Инструкции к нему, которые станут предметом нашего анализа.

Договор состоит из преамбулы и четырех разделов: I - "Общие положения", II - "Товарные знаки", III - "Наименования мест происхождения товара", IV - "Заключительные и переходные положения".

В пункте 1 ст. 1 проекта декларируется, что Договор определяет единые механизмы (процедуры), необходимые для регистрации товарных знаков и обеспечения правовой охраны наименований мест происхождения товара (географических указаний) на территории государств всех сторон. В соответствии с пунктом 2 данной статьи правила Договора о товарных знаках применяются к знакам обслуживания, коллективным знакам и не распространяются на обозначения, которые не могут быть представлены в графическом виде, а также на сертификационные или гарантийные знаки.

Таким образом, в структуре регулирования можно выделить международный (Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС) и

¹ Федеральный закон от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" // СЗ РФ, 2014, № 40 (часть I), ст. 5310

² Проект Соглашения о единых процедурах регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) // <http://www.adilet.kz/ru/node/28336>

³ Проект Договора о единых механизмах (процедурах) регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товара (географических указаний) // http://tsouz.ru/db/Documents/PD_1.doc

др.), наднациональный (Таможенный кодекс Евразийского экономического союза¹, который вскоре заменит ныне действующий Таможенный кодекс ТС², международные договоры государств - членов ТС, решения Комиссии ТС) и национальный уровни (национальное законодательство РФ, подзаконные нормативные правовые акты, нормативные акты ФТС России).

Несмотря на то что и Соглашение ТРИПС, и международные договоры государств - членов ТС представляют собой международные договоры в свете Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.³, исследователи относят их к различным уровням правового регулирования рассматриваемой совокупности общественных отношений. Это обусловлено, прежде всего, тем, что международные договоры государств - членов ТС регламентируют определенные группы общественных отношений исключительно на их территории, т.е. на территории РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Договоры же между государствами, представляющие международный уровень правового регулирования, имеют более универсальный характер и могут быть применены в качестве стандартов для неопределенной группы государств⁴.

Особо следует отметить процесс влияния международного законодательства на развитие национальной нормативной базы, в том числе в области охраны, защиты прав интеллектуальной собственности.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ⁵ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного договора. Аналогичные положения содержатся в других нормативных правовых актах

¹ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 11.04.2017 (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // <http://www.eaeunion.org/>

² Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // СЗ РФ, 2010, № 50, ст. 6615.

³ Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // "Ведомости ВС СССР", 10.09.1986, № 37, ст. 772

⁴ Агамагомедова С.А. Взаимовлияние международного и национального права в сфере трансграничной защиты прав интеллектуальной собственности // Журнал российского права. 2013. № 12. С. 122

⁵ Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ, 2014, № 4, ст. 5438.

РФ. Данный принцип непосредственной и преимущественной перед национальным правом применяемости международных договоров касается и правовой охраны интеллектуальной собственности. Российский законодатель отдает таким образом должное значению международных договоров и избегает отставания национального уровня правовой охраны от уровня, обеспечивать который Российская Федерация должна согласно своим международно-правовым обязательствам. В связи с этим следует обратить внимание на следующее: согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах РФ"¹ положения официально опубликованных международных договоров РФ, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в нашей стране непосредственно; для осуществления иных положений международных договоров РФ принимаются соответствующие правовые акты.

Таким образом, влияние международных норм в рассматриваемой сфере было присуще самому процессу формирования национального законодательства в области интеллектуальной собственности в России. Следуя положениям Парижской конвенции, российское законодательство конкретизирует отдельные из них с учетом национальных интересов. Так, четвертая часть ГК РФ, как и действовавший ранее Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" ставит длительность обеспечения правовой охраны товарного знака в зависимость от его использования.

Реформирование отрасли национального законодательства об интеллектуальной собственности продолжается и направлено на постепенное сближение с международными положениями в рассматриваемой области. Анализ процессов становления и развития российского законодательства в области прав интеллектуальной собственности позволяет сделать вывод о существенном влиянии на него положений международных правил.

Следует особо сказать о взаимодействии между нормативно-правовой базой различных межгосударственных образований. Примером его может быть влияние законодательства ЕС на правовые нормы ТС. В последние годы возросло количество

¹ Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах РФ" // СЗ РФ, 1995, № 29, ст. 2757

исследований сравнительных аспектов правового регулирования охраны и защиты интеллектуальной собственности в ЕС и ТС, в ЕС и России¹. Эти работы представляют большую практическую ценность в связи со становлением данных правовых конструкций в ТС и возможностью использования положительного опыта ЕС.

Процессы взаимовлияния и взаимопроникновения норм права из законодательства об интеллектуальной собственности имеют свои четкие границы, определенные следующим принципом: эти нормы должны одновременно регулировать отношения, связанные с трансграничным перемещением товаров, а также с использованием объектов интеллектуальной собственности. Так, ст. 1487 ГК РФ посвящена исчерпанию исключительного права на товарный знак, ее положения связаны с введением товаров в гражданский оборот на территории РФ. В свою очередь в ч. 2 ст. 305 Федерального закона "О таможенном регулировании в РФ"² названы объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых таможенные органы правомочны принимать меры по защите. При этом трудно согласиться с отдельными исследователями, предлагающими внести понятие контрафакта в таможенное законодательство³. Данное понятие содержится в ГК РФ и не требует дублирования в законодательстве о таможенном деле.

1.2. Товарный знак как средство индивидуализации

В соответствии со ст. 1477 части четвертой ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право, удостоверяемое охранным документом - свидетельством на товарный знак.

Дефиниция товарных знаков, данная в ст. 1477 ГК РФ, позволяет включить в

¹ См., например: Агамагомедова С.А. Правовые механизмы защиты прав интеллектуальной собственности в России и ЕС: сравнительный анализ // Правовая политика в РФ и странах Евросоюза / Под ред. А.Ю. Саломатина. Пенза, 2011. С. 105 - 118.

² Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в РФ" // СЗ РФ, 2010, № 48, ст. 6252.

³ См.: Юркин Т.Ю. Правовое регулирование таможенного контроля при перемещении через таможенную границу объектов интеллектуальной собственности. Саратов, 2009. С. 118, 119

сферу действия самые разные способы индивидуализации товаров - не только с помощью слов и рисунков, но и с помощью звуков, цвета и цветовых сочетаний, формы товара, запахов. При этом главное, чтобы в каждом конкретном случае были соблюдены необходимые условия в виде присутствия "обозначения" - избранное средство индивидуализации должно быть определенным образом формализовано, причем так, чтобы оно позволяло устанавливать в сознании потребителей устойчивую связь между товаром и определенным создаваемым "образом".

По форме своего выражения товарные знаки могут быть классифицированы следующим образом: 1) словесные: в виде слов естественного языка; заимствованные товарные знаки и знаки-гибриды; собственные имена людей, животных; искусственные слова; 2) изобразительные: архитектурно-исторические мотивы; национально-изобразительные мотивы; традиции предприятия; исторические особенности региона и местности; сложившиеся виды производства; события, ставшие вехами в общественной культурной жизни региона; элементы юмора и шаржа; 3) объемные; 4) комбинированные; 5) знаки особого вида: звуковые; световые; знаки чувств обоняния; вкусовые и др.¹

Причем действующее российское законодательство не делает различия между понятиями "товарный знак" и "знак обслуживания". "Товарный знак является средством индивидуализации товаров, а знак обслуживания - работ или услуг"². Различия между товарными знаками и знаками обслуживания проходят лишь по объекту маркировки. Если товарные знаки служат для индивидуализации товаров, то знаки обслуживания направлены на индивидуализацию выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Как по классу товаров, так и по классу услуг один и тот же знак может быть зарегистрирован на имя конкретного владельца, поэтому это различие нередко стирается.

Важным является то, что согласно закону не любое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Статья 1483 ГК РФ называет довольно многочисленные основания для отказа в государственной регистрации товарного

¹ См.: Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 2011. С. 102-105.

² Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров - товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. М.: Статут, 2007. С. 76.

знака. Причем ст. 1483 ГК РФ, по мнению исследователей, играет важнейшую роль в правовом регулировании товарных знаков¹.

В соответствии с данной статьей (в ред. от 12.03.2014) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, не имеющие различительной способности или состоящие только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (например, игрушки, автомобиль и т.п.);

2) являющихся общепринятыми символами и терминами (например, температура, глагол, знак остановки STOP)²;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид (сметана, брюки), качество (прочный), количество (тонна, метр), свойство (мягкий, водоотталкивающий), назначение (зимний, летний), ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (например, шар).

При этом закон допускает, что вышеназванные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы при условии, что они не занимают в нем доминирующего положения³.

Помимо этого, в соответствии с международным договором РФ запрещена государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой:

1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;

2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;

4) обозначения, сходные до степени смешения с вышеназванными элементами.

¹ Гаврилов Э.П. Что изменится в статье 1483 ГК РФ? // Патенты и лицензии. 2012. № 11. С. 10

² Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. С. 307.

³ См.: Кондратьева Е.А. Товарный знак как средство индивидуализации товаров // Коммерческое право. 2012. № 1.

Однако закон содержит оговорку о том, что при наличии согласия соответствующего компетентного органа такие элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

Также запрещена законом государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя и обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Кроме того, законом не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, объектов всемирного культурного или природного наследия и изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах. Исключением из данного правила выступают случаи возможности такой регистрации, когда регистрация испрашивается на имя лиц, являющихся их собственниками, или с согласия собственников либо лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Отдельный запрет в законе содержится на государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, охраняемые в одном из государств - участников международного договора РФ, в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как производимые в границах географического объекта этого государства и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, главным образом определяемые их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта (например, шампанское, коньяк).

Также не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. При этом согласно ст. 38

Налогового кодекса РФ¹ под однородными товарами понимаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми; при определении однородности товаров учитываются, в частности, их качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна происхождения;

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном ГК РФ порядке общеизвестными в РФ товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Причем в литературе проводится разделение правового понятия "общеизвестный товарный знак" и маркетингового понятия "бренд производителя", с которым первое часто отождествляется². Так, С.А. Судариков отмечает, что понятие "бренд" шире, поскольку включает не только товарные знаки (trade marks), но и фирменные наименования (trade names), деловую репутацию и престиж производителя товаров (goodwill).

Бренд - это обобщающая характеристика, включающая имя (brand-name) и образ (brand-image) производителя товаров или услуг. Следует особо подчеркнуть, что бренд не является объектом интеллектуальной собственности, поэтому неправомерно отождествлять его с "раскрученным" товарным знаком³.

При анализе соотношения двух названных понятий указывается на необходимость учитывать, что товарные знаки представляют собой лишь составляющую часть бренда, хотя и важнейшую и наиболее ценную его часть⁴.

В качестве примера общеизвестных товарных знаков можно назвать товарные знаки "Клинское" и PENTIUM⁵.

¹ Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3824.

² См., например: Пугинский Б.И. Коммерческое право: Учебник. М., 2010. С. 106.

³ Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: Проспект, 2010.

⁴ Никулина В.С. Механизмы защиты общеизвестных товарных знаков в контексте обязательств из соглашения ТРИПС. Сравнительный анализ практики государств-участников // Закон. 2012. № 10. С. 140

⁵ Сайт Роспатента. Реестр общеизвестных в РФ товарных знаков // www.fips.ru.

Однако следует отметить, что при наличии согласия правообладателя на проведение регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных выше, такая регистрация допускается законом.

Важными также являются ограничения, имеющие своей целью недопустимость столкновения средств индивидуализации. Как отмечается в научной литературе, при столкновении средств индивидуализации действует правило треугольника: различительная способность, однородность товаров, сходство обозначений - и нарушение имеет место только при наличии всех составляющих этого треугольника.

В соответствии с этим запретом, во-первых, должно быть отказано в регистрации в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с другим средством индивидуализации товаров - наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с ГК РФ, кроме случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара¹.

Во-вторых, в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми в РФ средствами индивидуализации юридических лиц и предприятий - фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения), если права на эти средства индивидуализации в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Но если товарный знак зарегистрирован раньше фирменного наименования, то уже правообладатель исключительного права на охраняемый товарный знак может защищать свои права².

В-третьих, должно быть отказано в регистрации потенциального товарного

¹ См.: Кондратьева Е.А. Товарный знак как средство индивидуализации товаров // Коммерческое право. 2012. № 1.

² См.: Решение Арбитражного суда Калининградской области от 18 октября 2011 г. по делу № А21-5066/2011 // СПС Гарант

знака в отношении однородных товаров, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в РФ наименованием результата интеллектуальной деятельности - селекционного достижения (сорта растений или породы животных), зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Например, в Государственном реестре охраняемых пород животных имеются породы коз - дагестанская пуховая, дагестанская шерстная; породы кроликов - серый великан, советская шиншилла; породы собак - малинуа, оленегонная собака и др¹.

Кроме этого, ГК РФ запрещает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных названию известного в РФ на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия автора или иного правообладателя, при условии, что права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с законом может быть предоставлена правовая охрана отдельной части произведения, его названию, персонажу, если согласно п. 7 ст. 1259 ГК РФ эти объекты носят творческий характер, выражены в объективной форме и могут использоваться самостоятельно. То есть название произведения, персонаж, цитата как его части могут быть самостоятельным охраняемым объектом, если созданы творческим трудом, выражены в объективной форме и при этом существует неразрывная и очевидная связь персонажа, названия, цитаты с произведением - они ассоциируются у общества с тем самым произведением. Например, охраняемым персонажем произведения является Чебурашка², охраняются такие персонажи мультфильмов, как Смешарики, Маша и Медведь и др³.

Также запрещается регистрировать в качестве товарного знака имя, псевдоним

¹ Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 4: Породы животных. 2011.

² См.: Кондратьева Е.А. Товарный знак как средство индивидуализации товаров // Коммерческое право. 2012. № 1.

³ Решение Арбитражного суда Красноярского края от 16 августа 2013 года Дело № А33-10296/2013 // <http://docs.cntd.ru/document/470471379>

или производное от них обозначение, портрет или факсимиле известного в РФ на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника. Например, с согласия наследницы целителя Караваева были зарегистрированы как товарные знаки "бальзамы Караваева"¹.

И наконец, запрещено регистрировать как товарный знак обозначение, тождественное промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Таким образом, зарегистрированный товарный знак, являясь охраняемым объектом гражданских прав - средством индивидуализации товаров, выполняет важную функцию - выделение определенных товаров из общего ряда однородных товаров и позволяет потребителю сделать выбор в пользу зарекомендовавшего себя качественного товара, реализуемого ответственным продавцом. Закон содержит исчерпывающий и довольно значительный перечень ограничений для осуществления государственной регистрации отдельных обозначений в качестве товарных знаков с выдачей охранного документа - свидетельства.

Особого внимания заслуживают вопросы соотношения товарных знаков, знаков обслуживания с другими средствами индивидуализации товаров, услуг, юридических лиц и предприятий, поскольку возможна коллизия прав на товарный знак или средство индивидуализации с правом на иное средство индивидуализации, или, говоря иначе, эти вопросы важны с точки зрения защиты права².

Так, по выполняемым функциям, так и по форме выражения товарные знаки очень близки к наименованию мест происхождения товара.

Наименование места происхождения товара сходно с товарным знаком, как по форме выражения, так и по выполняемым функциям. Наименование места происхождения товара - это обозначение, которое отражает уникальные свойства товара, характерные для места его происхождения, т.е. особые природные, трудовые, производственные условия.

Основополагающей для всего комплекса норм ГК РФ о наименовании места

¹ См.: Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. С. 316.

² См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. С. 214

происхождения товара является ст. 1516 ГК РФ, т.к. в ней (1) подробно определено содержание этого понятия как особого вида интеллектуальной собственности, которому предоставляется правовая охрана, (2) установлено, что эта правовая охрана осуществляется путем признания исключительного права на наименование места происхождения товара и (3) указан субъект, за которым такое право признается - производитель товара.

В соответствии с п. 1 ст. 1516 ГК РФ НМИТ - это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Таким образом, юридическое понятие наименования места происхождения товара как подлежащего правовой охране средства индивидуализации этого товара складывается из пяти неразрывно связанных между собой признаков. Ими являются:

- использование в названии товара наименования определенного географического объекта;
- производство товара в границах того географического объекта, наименование которого используется в названии товара;
- особые свойства товара, отличающие его от других разновидностей такого товара (если они производятся также в иных местах) либо делающие его уникальным (если такие товары в других местах не производятся);
- причинная обусловленность особых свойств товара "исключительно или главным образом" его происхождением из места, наименование которого использовано в названии товара, "характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами";
- известность названия товара, в котором использовано наименование места его происхождения, благодаря определяемым этим происхождением особым свойствам

товара.

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных признаков исключает предоставление охраны наименованию места происхождения товара на основании подп. 15 п. 1 ст. 1225 ГК РФ как особому виду интеллектуальной собственности, но в принципе не исключает возможность защиты права на использование для обозначения товара определенного наименования места, из которого он происходит, другими правовыми средствами (например, путем защиты от недобросовестной конкуренции).

Для получения исключительного права на использование наименования места происхождения товара этот товар должен обладать особыми свойствами, отличающими его от однородных товаров, которые производятся в других местах, либо делающими его уникальным, если товар такого рода нигде больше не производится.

В научной литературе отмечают следующие сходства наименования места происхождения товара и товарного знака: оба объекта - обозначения; оба индивидуализируют товар; принадлежат к объектам промышленной собственности; требуют государственной регистрации¹.

В то же время некоторые исследователи подчеркивают, и с этим нельзя не согласиться, что при всех сходствах названных объектов имеется целый ряд отличий. Оба эти обозначения (наименование и товарный знак) объединяет то, что они служат для индивидуализации товара в гражданском обороте, в отличие, к примеру, от фирменного наименования, индивидуализирующего субъекта - юридическое лицо, или коммерческого наименования, индивидуализирующего предприятие - объект прав². Но если товарный знак служит для обозначения связи товара с определенным производителем, то наименование - для характеристики свойств товара, связанных с его происхождением из определенной местности. И нельзя не согласиться с тем, что "этими отличиями в конечном счете предопределяются и все особенности, характеризующие правовой режим наименования места происхождения товара, - потенци-

¹ Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров - товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. М.: Статут, 2007. С. 108

² Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (поглавный) / Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 680

ально неограниченный круг субъектов исключительного права на наименование, отсутствие требования новизны при его регистрации, неотчуждаемость и непередаваемость и другие..."¹.

Кроме того, в отличие от товарного знака наименование места происхождения товара выполняет помимо различительной еще и функцию гарантирования определенных свойств товара, вследствие чего обеспечивается его дополнительная привлекательность для потребителей.

Обратившись к нормам закона, можно отметить, что субъектный состав правообладателей исключительного права на наименование места происхождения товара и товарный знак совпадают. Согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак могут быть юридические лица или индивидуальный предприниматель. В силу ст. 1518 ГК РФ наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами - производителями товара. Но, называя в качестве правообладателей исключительного права на наименование места происхождения товара граждан, законодатель подчеркивает их специальный статус, указывая, что эти лица должны быть производителями товара, то есть законно заниматься предпринимательской деятельностью.

Следовательно, правообладателями исключительного права на наименование места происхождения товара и товарный знак в соответствии с требованиями закона должны являться не любые физические лица, а лишь имеющие статус индивидуального предпринимателя, либо юридические лица - профессиональные участники гражданско-правовых отношений. При этом важным отличием является то, что правообладателем исключительного права на товарный знак может быть лишь один субъект или объединение лиц (коллективный товарный знак), а исключительное право на наименование места происхождения товара, зарегистрированное одним или несколькими лицами, в силу ст. 1518 ГК РФ может быть предоставлено в отношении того же наименования любому лицу, производящему товар, обладающий теми же особыми свойствами в границах того же

¹ Там же. С. 681

географического объекта. Но, как справедливо отмечается в литературе, "это право предоставляется не на основе лицензионного договора правообладателем, зарегистрировавшим наименование, а по решению федерального органа по интеллектуальной собственности"¹.

Различия связаны и с порядком наследования прав на указанные средства индивидуализации.

Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак, унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства.

Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на наименование места происхождения товара переходит по наследству только в случаях, если наследником является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель².

Таким образом, наименование места происхождения товара, являясь средством индивидуализации товара, имеет значительные сходства с другим средством индивидуализации товара - товарным знаком по: 1) объекту индивидуализирования (товар); 2) форме выражения (обозначение); 3) требованию соблюдения государственной регистрации для возникновения исключительного права; 4) субъектному составу (профессиональные участники гражданско-правовых отношений - юридические лица и индивидуальные предприниматели). Однако, несмотря на это, наименование места происхождения товара как объект прав имеет свои характерные индивидуальные особенности, позволяющие этому средству индивидуализации иметь свой особый правовой режим.

1.3. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака

Общеизвестные товарные знаки не просто индивидуализируют товар (услугу),

¹ Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Юрайт, 2011. С. 359.

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2012, № 7

производителя (исполнителя), но выступают символом особого статуса, имиджа, что требует расширения предоставляемой им правовой охраны.

Зачастую потребители заинтересованы в приобретении не столько конкретной вещи, сколько бренда - того имиджа, стиля, который он олицетворяет. Как было отмечено в литературе, "бренд может быть настолько успешным, что он как таковой становится ценным товаром. Когда покупатель приобретает обычную футболку с размещенным на ней известным лейблом одного из модных домов, можно предположить, что подобный бренд информирует его о тех усилиях, которые предпринял производитель для создания качественной футболки. Вместе с тем намного более вероятным является то, что потребитель хочет приобрести ассоциации, возникающие в связи с брендом как таковым, поскольку такие ассоциации являются средством борьбы за социальный престиж. Цена, которую он платит за футболку, частично отражает ценность футболки как предмета одежды. Но она также включает в себя ценность бренда"¹.

В основе предпринимаемых правообладателем усилий по продвижению "бренд-имиджа" зачастую лежит стратегия "продуктовой диверсификации". Он допускает, что в будущем его товарный знак будет использоваться в отношении разнообразных, в том числе не связанных с его основным бизнесом, продуктов. Так, например, в 2013 г. модный дом "Armani" выпустил под своим брендом конфеты.

В подобной ситуации потребители могут быть введены в заблуждение относительно происхождения товара и в случае с использованием известного бренда в отношении неоднородных товаров - особенно если нарушитель намеренно формирует у потребителей представления о том, что предлагаемый им товар выпускает, скажем, известный модный дом.

Спектр потенциально конкурирующих товаров, таким образом, возрастает. Правообладатель также может понести потери, связанные с низким качеством товаров нарушителя. Потребители экстраполируют свои негативные впечатления, связанные с использованием контрафакта, на известный бренд в целом. Как уже указывалось

¹ Ворожевич А.С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности // Вестник гражданского права. 2015. № 6. С. 9.

в настоящей работе, среди функций товарных знаков первичными являются индивидуализирующая и информационная. Товарный знак указывает потребителям на источник происхождения товаров и услуг, формирует их представление о свойствах продукта конкретного производителя либо исполнителя. Такие маркеры стимулируют конкуренцию и способствуют повышению качества товаров. Исключительное право связывает товары производителя с конкретным обозначением. Функциональное назначение товарных знаков определяет границы этого права: власть правообладателя распространяется только на однородные товары. Однородные товары сходны между собой по качественным характеристикам, функциональному назначению, способам реализации. Маркировка служит основным, если не единственным критерием их разграничения, ориентиром для потребителей, позволяющим сделать правильный выбор. Напротив, сферы применения и назначение неоднородных товаров не пересекаются. Эти товары различаются по внешним и функциональным признакам, которые не позволяют атрибутировать их одному производителю. Нет необходимости ориентировать потребителей путем установления эксклюзивности идентификатора. Поэтому в отношении неоднородных товаров одинаковое обозначение может использоваться свободно.

Ситуация меняется при переходе товарного знака на стадию формирования бренд-имиджа. На основе товарного знака предприниматель формирует позитивный образ своего бизнеса, определяет маркетинг-стратегии, вырабатывает у потребителей положительные ассоциации. Товарный знак перестает быть просто маркером конкретного продукта и приобретает ценность сам по себе, привлекает потребителей независимо от объекта, на который нанесен. Использование обозначения, сходного с таким знаком, может ввести потребителей в заблуждение даже при неоднородности товаров. Особенно часто это происходит, когда потребителя намеренно обманывают, создавая у него искаженные представления о товаре и его производителе. Нередки случаи, когда потребитель понимает, что товар, имеющий маркировку, сходную с известным знаком, предлагается не правообладателем, а иным субъектом. Однако у покупателя уже сформировались представления об элитарности, связанные со знаменитой маркой. Своеобразная аура неизбежно охватывает и товары, маркированные

сходными знаками. В итоге товар обращает на себя внимание и активно продается даже при отсутствии надлежащего качества и эффективной рекламы¹.

Так, воспроизведенное на изъятых рамках-держателях изобразительное обозначение "ладья в овале" было сходным до степени смешения с зарегистрированным общеизвестным товарным знаком "LADA", которому в соответствии с ч. 2 ст. 1508 ГК РФ предоставляется правовая охрана, предусмотренная Гражданским кодексом РФ для товарного знака. В силу ч. 3 ст. 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он был признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя. Поскольку в спорном случае товарный знак был нанесен на рамки для крепления пластин номерных регистрационных знаков на автомобили и такое использование чужого товарного знака, безусловно, ассоциировалось бы у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак - производителем автомобилей ОАО "АВТОВАЗ" и могло ущемить его законные интересы, суд пришел к выводу, что изъятый у предпринимателя контрафактный товар не мог быть возвращен владельцу и подлежал уничтожению².

В Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. закреплена обязанность государств-членов отклонять или признавать недействительной регистрацию, запрещать использование товарного знака, сходного с общеизвестным знаком, если подобные действия способны вызвать смешение, а соответствующие обозначения используются для идентичных или подобных продуктов. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности определило критерии относимости товарных знаков к общеизвестным: участники Соглашения должны принимать во внимание известность товарного знака в соответствующих

¹ Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны // Закон. 2015. № 12. С. 179

² Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2014 по делу № А21-9150/2013 // СПС Гарант.

кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака (п. 2 ст. 16). Принципиально важное положение получило закрепление в п. 3 ст. 16 Соглашения: ст. 6-bis Парижской конвенции применяется *mutatis mutandis* к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при наличии двух условий: 1) использование товарного знака иным, чем правообладатель, лицом будет указывать на взаимосвязь между его товарами и правообладателем; 2) интересы правообладателя могут быть ущемлены. Иными словами, объем правовой охраны общеизвестных знаков был расширен путем распространения на неоднородные товары.

В сентябре 1999 г. была принята совместная Рекомендация Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) "О положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков"¹. Объем правовой охраны общеизвестного знака был уточнен. В ст. 3 Рекомендации указано, что государство - член Союза обеспечивает охрану общеизвестного товарного знака от конфликтующих знаков, указаний деловых предприятий и названий доменов. Конкурирующими знаками были признаны обозначения, зарегистрированные и (или) используемые в отношении как однородных товаров (услуг), так и неоднородных. В отношении неоднородных товаров конфликт обозначений будет иметь место при наличии одного из следующих условий: 1) товары, маркируемые конкурирующим знаком, могут быть связаны с обладателем прав на общеизвестный знак, нарушая его интересы; 2) использование конкурирующего знака приведет к ослаблению различительной способности общеизвестного знака; 3) использование конкурирующего знака влечет получение несправедливых преимуществ.

Таким образом, на международном уровне нарушением прав и законных интересов обладателей общеизвестных товарных знаков было признано не только намеренное введение потребителей в заблуждение путем использования обозначения,

¹ См.: Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков: принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 34-й серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС 20 - 29 сентября 1999 г.

сходного с известным знаком, для маркировки однородных и неоднородных товаров, но также действия, приводящие к ослаблению различительной способности обозначения и (или) получению несправедливых преимуществ.

Представляет интерес опыт Европейского союза в сфере правового регулирования прав на общеизвестные товарные знаки. Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 22.10.2008 № 2008/95/ЕС "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания"¹ установила право стран-членов предоставлять расширенную правовую охрану товарным знакам, обладающим репутацией. Это означает возможность отказа в регистрации, признания недействительным предоставления правовой охраны в качестве товарного знака обозначениям, тождественным или сходным с товарным знаком с репутацией. Кроме того, всем иным лицам запрещено использовать обозначения, сходные с подобным товарным знаком, в том числе в отношении

В России товарный знак признается общеизвестным, если в результате интенсивного использования он приобрел широкую известность в отношении товаров заявителя². Правовая охрана таких знаков распространяется на однородные и неоднородные товары. Для применения мер защиты достаточно, чтобы потребители ассоциировали обозначение, используемое иным лицом, с известным знаком. Особенностью российского права является необходимость формального признания Роспатентом товарного знака в качестве общеизвестного. В настоящее время в Реестр общеизвестных товарных знаков включены такие как "Известия", "Арарат", "Лукойл", "Уралмаш", Kaspersky, Reebok и др.

При присоединении к ВТО представители российской стороны подчеркнули, что действующий ГК РФ не содержит норм, которые устанавливают связь между предоставлением правовой охраны товарному знаку как общеизвестному и его включением в Реестр. Следовательно, при нарушении прав обладателя такого товарного знака суд должен предоставить защиту независимо от факта включения товарного

¹ Директива № 2008/95/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания" (Принята в г. Страсбурге 22.10.2008) // СПС Гарант.

² Приказ Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 601 "Об утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный знак" // СПС Гарант.

знака в перечень.

Целостная доктрина ослабления различительной способности товарных знаков в российском правопорядке пока не сложилась. Однако российские суды нередко также квалифицируют в качестве правонарушений действия, которые в других странах признаются нарушениями прав обладателей общеизвестных товарных знаков.

Например, при рассмотрении спора о товарном знаке Vacheron Constantin Высший Арбитражный Суд РФ установил, что товары истца (обладателя известного, "старшего" товарного знака) и товары ответчика (зарегистрировавшего на себя сходный знак) не являются однородными. Вместе с тем, вопреки мнению нижестоящих судебных инстанций, ВАС РФ признал противоправной регистрацию сходного ("младшего") знака, поскольку она направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации широко известного знака и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя. Следует отметить, что в отношении товарного знака Vacheron Constantin суд использовал формулировку "широко известный". Думается, что *de lege lata* термин "общеизвестный" относится только к обозначениям, признанных таковыми Роспатентом. Основанием аннулирования регистрации товарного знака и пресечения его последующего использования послужило злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ¹). Наконец, суд посчитал важным указать на вероятность введения потребителей в заблуждение².

Представляет интерес решение, вынесенное Судом по интеллектуальным правам 3 июня 2015 г. по заявлению компании "КОНСИТЕКС С.А./CONSITEX S.A." о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку Zegna, зарегистрированному в отношении 10-го и 34-го классов МКТУ на имя компании "АЛИГУСТА ЛТД.". Заявителю принадлежит ряд товарных знаков, включающих в себя элемент Zegna, зарегистрированных в отношении мужской одежды, продукции из текстиля, аксессуаров, очков, парфюмерии и соответствующих услуг. Суд определил,

¹ Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 1994, № 32, ст. 330.

² См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625 // СПС Гарант.

что подобные товары неоднородны с теми, в отношении которых был зарегистрирован спорный товарный знак. Однако требования заявителя были удовлетворены на том основании, что продукция группы компаний Zegna известна во всем мире, а правообладатель не представил убедительных доводов в обоснование выбора обозначения Zegna для индивидуализации своих товаров и услуг. С учетом обстоятельств дела Суд пришел к выводу, что в действиях компании "АЛИГУСТА ЛТД." содержатся признаки паразитирования на чужой репутации. Тем самым Суд указал на признаки противоправности, обнаруженные в поведении лица, которое пользовалось товарным знаком, сходным с известным. Вопрос о введении потребителей в заблуждение не поднимался¹.

Суд по интеллектуальным правам квалифицировал в качестве злоупотребления правом "недобросовестность в форме паразитирования на чужой репутации". В числе признаков подобного правонарушения Суд указал: 1) широкую известность товарного знака, обусловившую его деловую репутацию; 2) умысел заявителя на получение необоснованного преимущества именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда².

По другому делу Суд по интеллектуальным правам отказал обществу в удовлетворении требования о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку корпорации и об обязанности аннулировать его регистрацию в качестве общеизвестного. При этом суд со ссылкой на п. 1 ст. 1508 ГК РФ указал, что по смыслу закона критерием, по которому устанавливается, что товарный знак является общеизвестным в Российской Федерации, является одновременное выполнение следующей совокупности условий: широкая известность данного обозначения в отношении товаров (услуг) заявителя, которое является средством индивидуализации товаров (услуг) данного производителя, позволяющим потребителю выделить их среди товаров (услуг) других производителей. Как отметил суд, вопреки мнению общества, полагавшего, что общеизвестное обозначение должно быть хорошо известно

¹ См.: Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2015 по делу № СИП-1010/2014 // СПС Гарант.

² См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2014 по делу № СИП-317/2014 // СПС Гарант.

не менее чем 50% населения страны, действующие нормативные положения не содержат каких-либо количественных критериев, позволяющих отделить общеизвестные товарные знаки от знаков, не имеющих широкой известности. Данная категория носит оценочный характер. По мнению суда, корпорацией в обоснование широкой известности в Российской Федерации ее товаров в Роспатент были представлены необходимые и достаточные доказательства широкой известности используемого обозначения¹.

Еще в одном споре Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования компании о признании недействительным решения Роспатента об отказе в признании товарного знака со словесным обозначением "Ford" общеизвестным на территории РФ в отношении товаров 12-го класса МКТУ (автомобилей, частей и принадлежностей к ним) как не соответствовавшего статье 1508 ГК РФ, а также обязал Роспатент зарегистрировать в качестве общеизвестного товарного знака комбинированное обозначение со словесным элементом "Ford" по заявке компании, поскольку было установлено, что Роспатентом не ставилась под сомнение всемирная известность компании, ее продукции и заявленного обозначения. Фактически основанием для отказа в регистрации указанного обозначения в качестве общеизвестного товарного знака послужило уклонение компании от представления в Роспатент в рамках административной процедуры документов, подтверждавших обобщенные сведения, на основании которых компания декларативно настаивала на широкой известности испрашиваемого обозначения в отношении именно ее товаров по состоянию на заявленную дату, при этом компанией, по сути, были проигнорированы соответствующие запросы (уведомления) Роспатента².

В другом споре, анализируя положения п. 3 ст. 1508 ГК РФ, суд указал, что регистрация обозначения в качестве общеизвестного предоставляет правообладателю соответствующее право, относящееся к категории исключительных прав, как на однородные, так и в определенных случаях на неоднородные товары. В свою очередь, однородность может быть признана и установлена по факту, если товары в силу их

¹ Решение Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2014 № СИП-269/2014 // СПС Гарант.

² Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2015 по делу № СИП-552/2014 // СПС Гарант.

назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Поскольку рыбные консервы, маркированные обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, являвшегося производителем пива, могли быть расценены потребителем как сопутствующие пиву товары, выпускаемые одним и тем же производителем, суд пришел к выводу о наличии правовых и фактических оснований для признания обоснованным заявленного иска о защите исключительных прав на общеизвестный товарный знак¹.

Как видим, практика российских судов также направлена против ослабления различительной способности известных товарных знаков.

Использование обозначения, сходного с известным товарным знаком, в целях получения несправедливых преимуществ, паразитирования на его репутации признается злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ).

Способами защиты от нарушений служат: признание недействительным предоставления правовой охраны обозначению, сходному до степени смешения с общеизвестным товарным знаком; аннулирование регистрации и запрет на его использование.

¹ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2010 по делу № А56-59032/2009 // СПС Гарант.

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

2.1. Использование права на товарный знак

Товарные знаки указаны в ст. 1225 ГК РФ как один из объектов, на которые признаются гражданские интеллектуальные права. Интеллектуальные права на товарные знаки сводятся к имущественному исключительному праву (ст. 1226 ГК РФ). Никакие иные интеллектуальные права на товарные знаки прямо в ГК РФ не предусмотрены. Конечно, никаких личных неимущественных прав на товарные знаки не существует, но если считать право на получение патента самостоятельным гражданским правом, то должно быть признано в качестве самостоятельного также и право на регистрацию обозначения товара в качестве товарного знака.

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории России исключительное право на товарный знак признается и действует, во-первых, если товарный знак зарегистрирован федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и, во-вторых, "в других случаях, предусмотренных международным договором РФ".

Что касается регистрации товарных знаков в указанном федеральном органе, то таким органом является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), который регистрирует примерно 80% всех новых товарных знаков, ежегодно получающих правовую охрану в России. В качестве международных договоров, предусматривающих исключительное право на товарный знак, следует назвать три документа. Самый главный из них - Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г. На его основе в России регистрируется почти 20% новых ежегодно регистрируемых товарных знаков. Есть еще два международных договора, на основе которых в России появляются исключительные права на товарные знаки. Хотя число этих прав незначительно, тем не менее назову эти международные договоры: Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Парижская конвенция по охране промышленной

собственности от 20 марта 1883 г. На основе ст. 6 bis этой Конвенции в России возникают и действуют исключительные права на общеизвестные товарные знаки. В ст. 1508 ГК РФ, содержащей отсылку к международному договору РФ, имеется в виду именно Парижская конвенция.

Впрочем, ст. 1486 ГК РФ относится к охраняемым на территории России товарным знакам независимо от того, на каком основании возникла и осуществляется эта охрана. В этой связи употребляемые в п. 1 ст. 1486 словосочетания: "товары, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован", а также "в течение любых трех лет после его государственной регистрации" следует понимать широко. Здесь имеется в виду не только регистрация товарного знака в Роспатенте, но и регистрация знака в Международном бюро в соответствии со ст. 4 Протокола к Мадридскому соглашению, а также решение Роспатента о предоставлении правовой охраны общеизвестному товарному знаку на основе ст. ст. 1508 и 1509 ГК РФ.

Конечно, в дальнейшем ныне применяемые в ст. 1486 ГК РФ формулировки должны быть уточнены. Следует говорить не о регистрации товарного знака (и уж тем более не о "государственной регистрации" знака), а о моменте возникновения исключительного права на товарный знак (либо о "моменте возникновения исключительного права на товарный знак в полном объеме", поскольку некоторые элементы исключительного права на товарный знак возникают в России с даты приоритета заявки, а в некоторых зарубежных странах - с начала использования товарного знака).

Использованием товарного знака считается осуществление действий, указанных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Исключение составляют те из указанных здесь действий, которые не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

При этом использованием считается также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов.

Смысл этих фраз не совсем ясен. Поэтому попытаемся их пояснить. В п. 2 ст. 1484 ГК РФ указаны действия по размещению товарного знака:

на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются

к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках, иным образом вводятся в гражданский оборот на территории России, хранятся или перевозятся с этой целью, ввозятся на территорию России;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе;

в Интернете: в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, в п. 2 ст. 1484 ГК РФ использование товарного знака понимается очень широко. По сути, ст. 1486 ГК РФ устанавливает обязательное использование охраняемого в России товарного знака. О возможности установления в национальном законодательстве такого требования говорится в нескольких международных договорах России. Так, часть С (1) ст. 5 Парижской конвенции начинается словами: "Если в стране использование зарегистрированного товарного знака является обязательным, [то] регистрация может быть аннулирована" и т.д. В данном контексте слово "страна" означает: "страна, к которой применяется настоящая Конвенция" (ст. 1 (1) Конвенции), слова "зарегистрированный товарный знак" означают "охраняемый товарный знак", а слова "аннулирование регистрации" - "прекращение правовой охраны товарного знака". Пункт (1) части С был включен в Парижскую конвенцию на Гаагской конференции 1925 г.

Пункт 1 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (приложение 1С к Соглашению о создании Всемирной торговой организации) гласит: "Если использование [товарного знака] является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована" и т.д. И в данном случае регистрация означает предоставление правовой охраны товарному знаку, а слово "аннулирование" - прекращение правовой охраны.

Наконец, в согласованных заявлениях, принятых дипломатической конференцией по заключению Договора о законах о товарных знаках (Женева, 10 - 28 октября 1994 г.), говорится: "3. При принятии статьи 13 [Договора о законах о товарных знаках от 27 октября 1994 г.] дипломатическая конференция исходила из понимания,

согласно которому никакие положения настоящего договора не препятствуют применению договаривающейся стороной требований ее законодательства в отношении использования знака, который является объектом регистрации, при условии, что соблюдение таких требований не является необходимым в рамках процедуры продления этой регистрации".

Из приведенных выше текстов международных договоров, участницей которых является Россия, следует, что национальное российское законодательство вправе установить следующее правило: "Если охраняемый товарный знак не используется в течение определенного времени, то его правовая охрана может быть прекращена"¹.

Именно такая норма содержится в ст. 1486 ГК РФ. К сожалению, эта норма прямо и непосредственно здесь не зафиксирована, а потому приходится выводить ее путем толкования закона. Это существенный недостаток действующего законодательства, который следовало бы исправить.

Статья 1486 ГК РФ "Последствия неиспользования товарного знака" является одной из самых широко востребованных практикой статей, относящихся к праву на товарный знак. Впрочем, такой же востребованной была и ее правопреемница - ст. 22 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

На протяжении 25 лет существования норм о досрочном прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования ежегодно возникало и рассматривалось несколько сотен таких споров. До конца 2011 г. эти споры рассматривались первоначально в административном порядке - в Высшей патентной палате, а затем - в Палате по патентным спорам. После этого спор мог быть перенесен в суд, а с начала 2012 г. эти споры рассматриваются в арбитражном суде - Суде по интеллектуальным правам. Большое число таких дел, естественно, вызывает многочисленные практические комментарии и теоретические отклики².

¹ Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016. № 7. С. 23

² Гаврилов Э. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) // Хозяйство и право. 2014. № 11. С. 36; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: Учебно-практ. коммент. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 747 - 750; Мухамедшин И.С. Использование товарного знака: теоретические и практические аспекты // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 2. С. 31.

Несмотря на большую судебную практику, которая совсем недавно была обобщена в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (прекращению правовой охраны товарного знака посвящены п. п. 38 - 42 этого Обзора), на многочисленные предложения, содержащиеся в доктрине, жаркие судебные споры вокруг этой статьи продолжают, а практика ее применения не является устойчивой и единообразной.

Следует различать обязательное использование товарного знака как условие продления охраны в отношении того товарного знака, который охраняется, и обязательное использование обозначения, которое претендует на получение правовой охраны в качестве товарного знака. О последнем случае обязательного использования говорится в ст. 15 Соглашения ТРИПС: "3. Страны-члены [ВТО] могут поставить возможность регистрации [товарного знака] в зависимость от использования".

Действующее российское законодательство такого требования не предъявляет: получить правовую охрану своего товарного знака может как лицо, которое ранее использовало определенное обозначение в качестве товарного знака, так и лицо, которое такое обозначение не использовало.

В п. 1 ст. 1486 ГК РФ два раза указывается на то, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена вследствие неиспользования знака досрочно. Точно так же в подпункте 3 п. 1 ст. 1514 ГК РФ решение, принимаемое в соответствии со ст. 1486 ГК РФ, именуется решением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи сего неиспользованием. Уместно ли применять во всех этих случаях термин "досрочно"?

Как известно, вопрос о сроках действия любых исключительных прав урегулирован в ст. 1230 ГК РФ, где говорится: "Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации действуют в течение определенного срока, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом".

Таким образом, в соответствии с этой нормой исключительные права в зависимости от сроков их действия делятся на срочные и бессрочные. К числу срочных относятся исключительные права, для которых в ГК РФ установлены определенные

сроки действия. Эти сроки могут быть разбиты на отдельные периоды, но тем не менее по истечении определенного предельного срока они всегда и неизбежно прекращают действовать. Напротив, для бессрочных прав никакого предельного срока не установлено. Они могут действовать бесконечно долго, хотя и могут быть разбиты на отдельные периоды времени.

Отдельные периоды времени, которые могут быть предусмотрены в отношении действия как тех, так и других исключительных прав, установлены в чисто фискальных, налоговых целях: для сохранения действия исключительных прав в каждый из таких периодов должны уплачиваться государственные пошлины. Пошлины могут взиматься за каждый год действия исключительного права или за иной промежуток времени. И если такая пошлина не будет уплачена, исключительное право, принадлежащее определенному лицу, прекратится.

В рассматриваемом нами случае исключительное право прекращается, если товарный знак некоторое время не используется. Прекращение действия исключительного права в случае неиспользования товарного знака может быть названо "досрочным", если оно имело место до наступления основного, предельного срока его действия. Но поскольку для товарных знаков никаких предельных сроков действия исключительных прав не установлено, нельзя говорить, что в данном случае исключительное право прекратилось досрочно.

Проще всего доказать бессрочный характер действия исключительного права на общеизвестный товарный знак: в п. 2 ст. 1508 ГК РФ прямо указывается, что "правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно". Но эта норма применима и для всех других категорий товарных знаков. В ст. 1491 ГК РФ устанавливается, что исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки, но на основе заявления обладателя исключительного права этот период может быть продлен на последующие 10 лет. В последующем такие заявления могут подаваться неограниченное число раз. Из этой нормы со всей очевидностью следует, что никакого предельного срока действия исключительного права на товарный знак нет. А это означает, что нельзя говорить и о досрочном, то есть наступившем ранее предельного срока прекращении исключительного права на товарный знак. Что

касается ст. 1491 ГК РФ, то ее следовало бы назвать "Периоды действия исключительного права на товарный знак". В п. п. 2 и 3 этой статьи термин "срок" следовало бы заменить терминами "период" и "первоначальный/очередной период".

Следует отметить, что любые действия, перечисленные в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, только тогда являются действиями, исключающими возможность признания товарного знака неиспользованным, когда эти действия связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот. (Следует считать, что здесь имеется в виду гражданский оборот на территории России. В будущем это обстоятельство обязательно должно быть отражено в ГК РФ.) Иными словами, из второй фразы очевидно, что любое действие, указанное в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, только тогда гарантирует, что исключительное право на товарный знак не будет прекращено по причине его неиспользования, когда это действие находится в непосредственной связи с введением в гражданский оборот самого товара, в отношении которого действует это исключительное право. То есть сам товар непременно должен находиться в гражданском обороте.

Это то, что можно назвать фактическим использованием товарного знака, в отличие от номинального использования, в котором участвует товарный знак как определенное обозначение, а сам товар отсутствует. Самый простой и яркий пример фактического использования - наличие в гражданском обороте товара, маркированного товарным знаком. В этом примере товарный знак прямо и непосредственно связан с товаром (например, изображение товарного знака выдвинуто (оттиснуто) на кожаном изделии, а этикетка приклеена к товару, причем прочным клеем). Любые иные действия, перечисленные в п. 2 ст. 1484 ГК РФ (например, изготовление упаковок с изображением товарного знака, любая реклама товара, размещение в Интернете сообщений о возможности приобрести товары с определенным товарным знаком), никаких гарантий не дают, если сами товары фактически не продаются, не выставляются для продажи, не участвуют в гражданском обороте.

Причем чтобы правовая охрана товарного знака не была прекращена, товарный знак должен использоваться: правообладателем, либо лицензиатом, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем

правообладателя. При этом под правообладателем имеются в виду как нынешний правообладатель, так и все предшествующие правообладатели права на товарный знак (разумеется, в пределах спорного периода), а под лицензиатами - лицензиаты всех этих правообладателей. Конечно, периоды времени, в течение которых правообладатели (или лицензиаты) считаются таковыми, определяются по отметкам в государственном реестре или в ином правоустанавливающем документе. Использование за пределами этих периодов не должно учитываться. Но тут, однако, есть некоторые нюансы.

Известно, что, например, Роспатент должен вносить отметки в Государственный реестр товарных знаков РФ о новом владельце товарного знака или о лицензиате в течение определенных сроков. Если эти сроки не соблюдены не по вине правообладателя (например, регистрация произведена не через два месяца после подачи заявления, а через четыре), то права правообладателя могут быть ущемлены. В частности, если исходить из сведений, содержащихся в государственном реестре, такой товарный знак может быть признан неиспользуемым. Чтобы этого избежать, правообладатель может доказывать в суде, что товарный знак фактически использовался, а сведения, указанные в государственном реестре, неточны.

Пояснения заслуживает и третья категория лиц, которые могут использовать товарный знак, причем это использование исключает возможность прекращения исключительного права на товарный знак по ст. 1486 ГК РФ. Что это за "другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя"? Следует полагать, что под эту категорию подпадают товарные знаки, используемые по сублицензионным договорам, договорам агентирования, доверительного управления имуществом и коммерческой концессии. Трудно, однако, согласиться с высказываемым в доктрине мнением, что к этой категории относятся и случаи, когда в гражданском обороте находятся товары, маркированные товарными знаками, права на которые исчерпаны (ст. 1487 ГК РФ)¹, поскольку гражданский оборот этих товаров находится вне рамок контроля правообладателя.

¹ Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть четвертая: Учебно-практ. коммент. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016.

В п. 1 ст. 1486 ГК РФ указывается, что "заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд...". В предшествующей редакции этой нормы, действовавшей в 2008 - 2011 гг., указывалось, что такое заявление могло быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам. А в 1992 - 2007 гг. предусматривалось, что его может подать любое лицо.

Роспатент в 2009 г. разъяснил понятие "заинтересованное лицо". Имеются некоторые сомнения относительно того, имело ли право патентное ведомство давать разъяснения, касающиеся этого понятия. Во-первых, следует учитывать, что, в принципе, вопросы использования охраняемых товарных знаков находятся вне компетенции Роспатента. Во-вторых, спор по поводу использования или неиспользования охраняемого товарного знака является спором о гражданском праве, а потому после завершения административной процедуры по его рассмотрению решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде (ст. 11 ГК РФ). В этой связи толкование понятия "заинтересованное лицо" могло быть дано Роспатентом только по согласованию с Верховным Судом (или с ВАС РФ). Но мы этот вопрос анализировать не будем, поскольку разъяснение Роспатента о понятии "заинтересованное лицо" с 2012 г. утратило силу: федеральная служба более не рассматривает эти споры.

В настоящее время в судебной практике господствует мнение, что заинтересованным должно считаться лицо, которое имеет какой-то особый интерес в том, чтобы исключительное право на данный товарный знак было признано прекратившимся. Такой подход представляется принципиально неверным: заинтересованным должно считаться любое лицо, подавшее заявление в арбитражный суд и уплатившее при этом государственную пошлину. Данную позицию можно аргументировать следующим образом.

Во-первых, товарные знаки - важный элемент рынка, гражданского оборота. Они позволяют покупателям, потребителям правильно ориентироваться на рынке, отбирать и приобретать качественные товары, использовать качественные услуги. Товарные знаки не являются объектами, которые имеют значение только в сфере пред-

принимательских отношений, как, например, бездокументарные ценные бумаги, фирменные обозначения (если они не выполняют роли товарных знаков) и коммерческие обозначения. Иными словами, они имеют не узкое значение только в сфере предпринимательских отношений, а широкое, общегражданское значение. Поэтому как использование, так и неиспользование товарных знаков затрагивают интересы всех участников гражданского оборота. Все они - заинтересованные лица.

Во-вторых, принципиально правильный подход, в соответствии с которым таким заинтересованным лицом может быть любое юридическое лицо, независимо от целей его деятельности, предусмотренных в его учредительном документе. При этом любое юридическое лицо может быть заинтересованным лицом в отношении любого неиспользуемого товарного знака. С другой стороны, принципиально неправильным представляется подход, в соответствии с которым любой обычный гражданин, не являющийся предпринимателем, никогда, ни при каких условиях (*a priori*) не может быть признан заинтересованным лицом, ибо он не является гражданином-предпринимателем.

Но между обычными гражданами - не предпринимателями (а именно они составляют основной массив покупателей, приобретающих товары, маркированные товарными знаками) и гражданами-предпринимателями нет непреодолимых различий. Обычный гражданин легко может стать гражданином-предпринимателем, который будет продавать и перепродавать, перевозить, перерабатывать товары, маркированные товарными знаками, производить работы или оказывать услуги, маркированные знаками обслуживания, которые, как известно, являются разновидностью товарных знаков. Что же получается? Сегодня этот обычный гражданин никак не может быть признан заинтересованным лицом, а завтра, оформив государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ), он в принципе может быть причислен к кругу заинтересованных лиц? Представляется, что такой подход, по сути, есть лишение или ограничение правоспособности и дееспособности гражданина, что недопустимо (ст. 22 ГК РФ).

В-третьих, абсолютно недопустимы также любые попытки ограничить круг за-

интересованных лиц путем установления "реального намерения лица, подавшего заявление в суд, фактически использовать оспариваемый товарный знак". Взятые в кавычки слова представляют собой общую тенденцию, проявляющуюся в многочисленных судебных актах. Иными словами, это общий судебный подход.

Существующий подход нацелен на борьбу с лицами, которые пытаются отнять товарный знак у его прежнего владельца, а затем могут перепродать втридорога другому лицу (может быть, даже прежнему владельцу). Но сами они не имеют ни намерения, ни возможностей фактически использовать товарный знак. Такие юридические лица, регистрирующие на свое имя массу товарных знаков без реального намерения дальнейшего их использования, давно известны. По сути их действия являются недобросовестными (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Если применять к этим лицам западную терминологию, то их следует называть товарно-знаковыми троллями. Существуют также патентные тролли и даже авторско-правовые тролли¹.

Товарнознаковые тролли регистрируют на свое имя огромное число ходовых слов русского языка, а также известных имен в качестве товарных знаков для самых разных товаров. Сами эти организации и не думают их использовать. Они эти знаки перепродают либо предоставляют на них лицензии. Часто они шантажируют изготовителей товаров и других участников реального рынка, угрожая им судебными процессами по поводу якобы имеющего место нарушения их товарных знаков. В результате этого они получают большие суммы по "мировым соглашениям". Иными словами, эти тролли тралят рынок товарных знаков, пытаются поймать здесь "рыбу" и часто получают большие прибыли. Но, конечно, на самом деле все их операции являются недобросовестными, а деятельность носит паразитический характер.

Вернемся к оспариванию действия охраняемых товарных знаков в связи с их неиспользованием. Иногда заявления о досрочном прекращении правовой охраны таких товарных знаков подаются товарнознаковыми троллями. Именно в этот момент суды начинают с ними бороться и выдвигать требования о заинтересованности: заявитель должен доказать свои реальные возможности и действительные намерения

¹ Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016. № 7. С. 25.

фактически использовать оспариваемый товарный знак.

Однако такая борьба представляется малоэффективной. Если уж выяснять заинтересованность заявителя, его реальные возможности и действительные намерения, то делать это надо в отношении любого заявителя, желающего зарегистрировать любой товарный знак. В настоящее время само понятие "заинтересованность" лица, подающего заявление по ст. 1486 ГК РФ, и судебные толкования этого понятия касаются по сути дела последующей стадии приобретения заявителем прав на товарный знак, который он отнял у прежнего владельца.

Общий вывод таков: бороться с такими недобросовестными троллями, очевидно, надо на стадии подачи любых заявок на получение правовой охраны товарных знаков. Что касается ст. 1486 ГК РФ, то право подачи заявления о прекращении охраны неиспользуемого товарного знака должно быть предоставлено любому лицу, в том числе и патентному поверенному.

Подаваемое в соответствии со ст. 1486 ГК РФ в арбитражный суд заявление должно представлять собой исковое заявление, ответчиком по которому является обладатель права на товарный знак (на дату подачи иска). В нем должен быть указан неиспользуемый товарный знак, период, в течение которого он не используется, а также содержаться требование о прекращении правовой охраны данного товарного знака в связи с его неиспользованием. В заявлении могут быть указаны товары, в отношении которых товарный знак не используется.

После получения такого искового заявления, возможно, по отдельному ходатайству истца, арбитражный суд должен уведомить Роспатент (или другой орган, по решению которого товарный знак стал охраняться) о поступившем заявлении. Роспатент обязан сделать об этом отметку в Государственном реестре товарных знаков РФ или в Перечне общеизвестных товарных знаков в РФ (на основе ст. 8.1 ГК РФ) либо оповестить об этом Международное бюро ВОИС. После таких отметок новые владельцы оспариваемого товарного знака не должны иметь права вступить в судебный процесс без согласия истца-заявителя.

Указанный в заявлении период неиспользования товарного знака в ходе судебного разбирательства не может быть изменен. Его продолжительность должна быть

более трех лет (минимально три года и один день). Правовая охрана товарного знака подлежит прекращению, если на день, предшествующий дню подачи иска, товарный знак не использовался.

Применительно к рассматриваемому вопросу особого внимания заслуживает Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765¹ (дело "Ангиосепт"), которое существенно меняет подходы, сложившиеся ранее в практике ВАС РФ и Суда по интеллектуальным правам. Теперь, когда речь идет о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, строго формальный подход, основанный исключительно на оценке идентичности товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак и фактически используемых правообладателем, больше не является преобладающим в судебной практике. Верховный Суд ориентирует на комплексную оценку складывающихся в хозяйственной деятельности отношений.

Проблема, которая стала предметом рассмотрения ВС РФ в данном деле, известна российской правовой системе достаточно давно. Суть ее можно описать следующим образом.

Российское законодательство, как и многие зарубежные юрисдикции, исходит из того, что владелец товарного знака несет обязанность по использованию зарегистрированного товарного знака. Если она не выполняется, то ст. 1486 ГК РФ предусматривает своеобразную санкцию к правообладателю в виде досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Данная норма призвана выполнить сразу несколько задач: 1) предотвратить регистрацию товарных знаков без цели их реального использования; 2) стимулировать доступ заинтересованных лиц к неиспользуемым обозначениям; 3) предупредить искусственные споры с участием неиспользуемых товарных знаков.

С учетом этого на правообладателей возлагается бремя доказывания реального,

¹ Определение Верховного Суда РФ от 11.01.2016 по делу № 300-ЭС15-10765, СИП-530/2014 // СПС Гарант.

эффективного (а не мнимого) использования товарных знаков. Соответственно, возникают вопросы, насколько жесткими должны быть стандарты доказывания в таких делах и нужно ли рассматривать положения ст. 1486 ГК РФ, предусматривающие неблагоприятные последствия для правообладателя, изолированно или в совокупности с другими положениями российского законодательства (в частности, о недобросовестной конкуренции, о запрете злоупотребления правом в гражданских правоотношениях).

Ранее преобладающим в судебной практике был достаточно формальный подход, который придерживался изолированного толкования ст. 1486 ГК РФ и признавал эффективным использованием товарного знака только его использование в отношении идентичных, а не однородных товаров и услуг. Закрепление этой позиции можно увидеть в Постановлении Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 № ВАС-8817/11¹, п. 21 Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием от 24.07.2015 № СП-23/20², п. 41 Обзора практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав³ (далее - Обзор).

Такой подход хорошо выполнял роль общего правила и строго дисциплинировал правообладателей, которые несли серьезные правовые риски в случае неиспользования товарных знаков по каким-либо из перечисленных в свидетельстве классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)⁴.

Однако, как известно, из любого правила бывают исключения, и формируются они в первую очередь судебной практикой, а потом закрепляются на уровне законов и международных соглашений. Так, общая норма ст. 1486 ГК РФ о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака знает исключения в виде уважительных причин для неиспользования товарного знака, а также использования товарного знака

¹ Постановление Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 № 8817/11 по делу № А40-103027/10-12-654 // "Вестник ВАС РФ", 2012, № 3.

² Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 № СП-23/20) // СПС Гарант.

³ Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2015, № 11.

⁴ Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (Десятая редакция, издание 5-е) (Принята в г. Ницце 15.06.1957) (с изм. и доп. от 2016 года) // СПС Гарант.

с изменением его отдельных элементов (что также может признаваться надлежащим использованием). Обращает на себя внимание и то, что эта статья содержит в качестве сдерживающего фактора и защитной оговорки условие о том, что не любое, а лишь заинтересованное лицо может обратиться с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Представляется, что данные положения направлены на баланс интересов спорящих сторон и учет контекста, в котором происходит конфликт. Приоритет в защите должен быть отдан добросовестной стороне.

Как показывает практика, поведение правообладателей может быть неидеальным, они могут использовать товарные знаки не для всех классов МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован, а лишь для однородных. По этой причине и возникает вопрос, должна ли санкция ст. 1486 ГК РФ в виде прекращения правовой охраны товарного знака действовать автоматически или могут быть определенные обстоятельства, когда суд может сохранить правовую охрану товарного знака.

Представим себе ситуацию, в которой правообладатель известного товарного знака сталкивается с притязаниями на его обозначение со стороны конкурентов, собирающихся использовать его на однородных товарах и продвигать свою продукцию за счет его деловой репутации, получая за счет этого необоснованные экономические преимущества. С точки зрения норм о добросовестной конкуренции ситуация выглядит совершенно недопустимой. С позиции законодательства о товарных знаках регистрация конкурентами схожего до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров также будет невозможной. Почему же в случае спора о досрочном прекращении товарного знака вследствие неиспользования ситуация должна быть иной? По каким рациональным причинам мы должны всегда руководствоваться правилом об идентичности используемых товаров, несмотря на то что это может привести к несправедливым результатам, потенциальному паразитированию на известности товарного знака и приоритетной защите недобросовестной стороны, занимающейся рейдерством?

Пожалуй, именно на эти вопросы и пыталась ответить Судебная коллегия ВС РФ, разрешая спор о товарном знаке Dr. Theiss Angi Sept, который был зарегистрирован в отношении классов МКТУ 03 (косметические средства на основе натуральных

компонентов), 05 (фармацевтические препараты, в том числе для ухода за полостью рта, медицинские препараты, в том числе для ухода за полостью рта; косметические средства для ухода за кожей, включая бальзамы, лосьоны и мази для медицинских целей; лекарственные травы, в том числе для ухода за полостью рта, чай, сборы; диетические пищевые продукты для медицинских целей, включая препараты для пищевых добавок на растительной основе, в том числе для ухода за полостью рта; лекарственные настои; конфеты и леденцы лекарственные, в том числе для ухода за полостью рта; капсулы для медицинских целей) и 30 (чай, в том числе травяной чай; настойки нелекарственные; конфеты, конфеты мятные; мед) и использовался в отношении лекарственных таблеток для рассасывания.

Конкурент правообладателя намеревался производить в промышленных масштабах средство гигиены полости рта (в частности, раствора для полоскания горла) под торговым названием "Ангиосепт" и хотел прекратить правовую охрану товарного знака по 3-му классу МКТУ.

Заметим, что в строго юридическом смысле правообладатель не производил товаров 3-го класса МКТУ (косметические средства на основе натуральных компонентов), что и послужило основой для разных решений судов по существу дела. Так, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что производимые правообладателем лекарственные таблетки для рассасывания (с учетом многообразия используемых в них дополнительных наполнителей - лекарственных трав и меда) относятся к обобщенным категориям и что допускается возможность их применения и в целях профилактики и гигиены полости рта, в связи с чем они могут быть отнесены к общему понятию "косметические средства на основе натуральных компонентов". По этой причине суд признал доказанным использование товарного знака в отношении классов МКТУ 3, 5 и 30.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не согласился с такой логикой и признал ошибочность вывода суда первой инстанции, установившего, что лекарственные таблетки для рассасывания относятся к обобщенному понятию "косметические средства на основе натуральных компонентов". Президиум Суда по интеллекту-

альным правам счел, что парфюмерно-косметическая продукция служит для улучшения эстетических параметров, но не оказывает лечебного эффекта и не может быть признана тождественной лекарственным средствам. Исходя из критерия идентичности, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что товарный знак не использовался в отношении товаров 3-го класса МКТУ.

В свою очередь, Судебная коллегия ВС РФ отметила, что исключительное использование критерия идентичности не позволит во многих случаях разрешить вопрос о сохранении охраны товарного знака, не нарушив баланса прав сторон спорного правоотношения. Верховный Суд пошел дальше и отметил необходимость комплексной оценки целого ряда факторов: 1) различительной способности спорного товарного знака; 2) сходства обозначений (спорного товарного знака и обозначения заинтересованного лица); 3) однородности товаров правообладателя и заявителя; 4) добросовестности поведения сторон. В итоге было указано, что товарный знак правообладателя является достаточно хорошо известным, обозначения сходны до степени смешения, товары однородны, а действия заявителя, пытавшегося прекратить правовую охрану спорного товарного знака по 3-му классу МКТУ, обусловлены желанием получить необоснованные конкурентные преимущества и по этой причине недобросовестны.

Таким образом, Верховный Суд РФ предлагает рассматривать споры о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие неиспользования по новой методике - с учетом не изолированного, а комплексного, системного толкования норм гражданского законодательства и законодательства о недобросовестной конкуренции. В этом смысле правовые позиции, изложенные в комментируемом Определении, во многом созвучны правовым позициям, которые высказал Президиум ВАС РФ в делах, заложивших основу так называемого правила треугольника¹. В этих делах Президиум ВАС РФ сформулировал общие подходы к оценке судами спорных ситуаций, связанных со столкновением товарных знаков в целом. Однако методика

¹ См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642 // Вестник ВАС РФ, 2006, № 11; Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06 по делу № А40-10573/04-5-92 // "Вестник ВАС РФ", 2006, № 11.

"правила треугольника" в свое время не была распространена на споры о неиспользовании товарных знаков (Постановление Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 № ВАС-8817/11), где больше внимания уделялось формальным факторам. Можно сказать, что Верховный Суд возвращает к той системе координат, в которой "живут" все товарные знаки и иные средства индивидуализации.

Методика "правила треугольника" значительно сложнее для правоприменительной практики, чем простая оценка факта использования товарных знаков через призму критерия идентичности. Она не предполагает линейной зависимости между неиспользованием товарного знака и досрочным прекращением его охраны в случае с сильными (известными) товарными знаками, где судам необходимо будет дополнительно оценивать весь контекст, в котором развивается спор.

Однако нельзя не согласиться, что такая методика больше соответствует потребностям регулирования современного коммерческого оборота, поскольку предлагает гибкие и сбалансированные решения, учитывающие индивидуальные особенности конкретных дел.

2.2. Распоряжение правом на товарный знак

Товарный знак - один из самых "коммерческих" объектов интеллектуальной собственности, наиболее оборотоспособное средство индивидуализации. Изначально предназначенный для указания потребителю, с чьим товаром он имеет дело, товарный знак и сам превращается в товар, порой весьма привлекательный и дорогостоящий, который может быть предметом разнообразных сделок, и, таким образом, не только помогает обороту товаров, но и сам вовлекается в коммерческий оборот как вместе с товаром, так и отдельно от него - с ним происходит дальнейшая коммерциализация. Стоит отметить, что с точки зрения российского права в оборот вовлекаются не сами товарные знаки, а права на них (п. 4 ст. 129 ГК РФ).

Однако такая оборотоспособность признавалась за товарным знаком не всегда и не везде. Ведь если товарный знак говорит о том, что товары (услуги) происходят от определенного субъекта предпринимательской деятельности, то его передача

(отчуждение прав на него) или предоставление возможности использовать его другому лицу способны привести к путанице. И если правообладатели заинтересованы в минимальных ограничениях на оборот товарных знаков, то в публичных интересах такие ограничения оправданны в той мере, в какой они направлены на то, чтобы не допустить смешения, создания у потребителя ошибочного представления об источнике происхождения товаров. В различных правовых порядках в разные времена такие ограничения принимали различные формы, например, в американском праве введенное в законодательство в начале XX в. положение, допускавшее отчуждение товарного знака только вместе с "goodwill" бизнеса; заключение в отношении товарных знаков лицензионных договоров вначале было вообще запрещено, впоследствии разрешено только между "родственными" компаниями и лишь спустя немалое время стало повседневной практикой¹.

По действующему российскому законодательству право на товарный знак может переходить к другим лицам в порядке универсального и сингулярного правопреемства; на него может быть обращено взыскание по требованиям кредиторов²; оно может вноситься в уставный капитал.

Правомочие распоряжения правом на товарный знак реализуется путем заключения ряда договоров: об отчуждении исключительного права на товарный знак, коммерческой концессии, лицензионного, доверительного управления, залога, продажи и аренды предприятия.

Такие договоры должны заключаться в письменной форме под угрозой недействительности. Вплоть до октября 2014 г.³ они подлежали государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). Сейчас регистрируется сам переход права, его предоставление или залог. На практике это значит, что в Роспатент теперь вместо договора можно подать выписку из него или иной документ, подтверждающий его заключение. Это удобно в том случае, если

¹ Гаврилов Э.П. О совершенствовании правовой охраны товарных знаков в России // Патенты и лицензии. 2016. № 11. С. 2

² См.: Письмо ФССП РФ от 08.04.2009 № 12/02-4607-АП "О соглашении ФССП России и Роспатента" // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов, 2009, № 4.

³ Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" // СЗ РФ, 2014, № 11, ст. 1100

стороны желают скрыть некоторые условия (например, о величине вознаграждения) от третьих лиц. Данные изменения сделали возможным заключение таких договоров не только в форме составления единого документа, но и в форме обмена документами. Вместе с тем и сейчас можно наблюдать случаи подачи в Роспатент самого договора для регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак (его перехода, предоставления или залога).

Здесь следует более подробно остановиться на договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак и на лицензионном договоре как на двух основных моделях распоряжения правом на товарный знак¹.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (по старой терминологии уступки - товарного знака)² урегулирован ст. 1488 ГК РФ; субсидиарному применению подлежат общие нормы ст. 1234 ГК РФ.

Ограничение правомочия распоряжения исключительным правом на товарный знак путем его отчуждения установлено в п. п. 2 и 3 ст. 1488 ГК РФ. Оно, в частности, не допускается, если может повлечь введение потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Такое может произойти, если являющийся предметом договора товарный знак совпадает с фирменным наименованием правообладателя. Например, ООО "Жанетт" удалось по этому основанию добиться признания недействительным заключенного его прежним директором договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки со словесным элементом "жанетт"³.

Вместе с тем кажется излишне категоричным вывод, сделанный Л.А. Трахтенгерц, которая считает, что при совпадении фирменного наименования и товарного знака правообладатель не может распорядиться таким товарным знаком ни в форме уступки, ни в форме заключения лицензионного договора. "Товарный знак стано-

¹ Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Гвимрадзе Т.А. Товарный знак как товар: способы распоряжения // Предпринимательское право. 2016. № 4. С. 27

² См.: ст. 25 утратившего силу Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

³ См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2015 № С01-570/2015 по делу № А41-28961/2014 // СПС Гарант.

вится необоротоспособным. Его применение ограничивается маркировкой продукции правообладателя"¹. В случаях, к примеру, когда договор об отчуждении исключительного права на товарный знак заключается организациями-"тезками", товарный знак еще не использовался и не стал известен потребителям, риск введения потребителей в заблуждение отсутствует. Не говоря уже о том, что данное ограничение установлено в отношении договора об отчуждении исключительного права, но не в отношении лицензионного договора. Российское законодательство подобным образом абсолютно исключает лишь оборотоспособность коллективного товарного знака (п. 2 ст. 1510 ГК РФ).

На практике риск введения потребителя в заблуждение усматривается также в ситуации, когда после заключения договора у контрагента, отчуждающего исключительное право на товарный знак, сохраняется исключительное право на совпадающий с этим товарным знаком промышленный образец (кстати, в силу п. 2 ст. 1365 ГК РФ отчуждение исключительного права на промышленный образец также не допускается, если может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя). Так, например, суды двух инстанций сочли, что отчуждение исключительных прав на товарный знак "Раптика", притом что у правообладателя сохраняется право на использование обозначения в фирменном наименовании и в составе промышленных образцов (этикеток для консервов), способно вызвать у потребителей заблуждение, и сделали вывод о недействительности договора².

Не допускается также отчуждение исключительного права на товарный знак в отношении одних товаров при условии сохранения правообладателем его за собой в отношении близких товаров. Например, правообладатель передал приобретателю исключительное право на товарный знак "Домашнее Domashnee" в отношении таких товаров, как "изделия пирожковые" и "кушанья мучные", но оставил его за собой в отношении бисквитов, "изделий кондитерских из сладкого теста преимущественно с начинкой" и пряников. Учитывая, что во всех случаях речь идет о мучных изделиях,

¹ Трахтенгерц Л.А. Товарный знак, содержащий фирменное наименование правообладателя, не может быть уступлен другим лицам // Комментарий судебно-арбитражной практики / Под ред. В.Ф. Яковлева. М.: Юридическая литература, 2012. Вып. 18. С. 118 - 124

² См.: Определение ВАС РФ от 15.09.2011 № ВАС-11412/11 по делу № А41-27786/2010 // СПС Гарант.

а также приняв во внимание совпадение круга их потребителей и способов реализации, Роспатент и суды нескольких инстанций пришли к выводу о противоречии договора законодательству¹. При этом, как указано в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 № С01-52/2015 по делу № А40-48196/2013, положения ст. 1488 ГК не требуют доказывания уже свершившегося введения потребителя в заблуждение. Данные нормы направлены на то, чтобы введения потребителя в заблуждение не произошло².

Видимо, принимая во внимание ст. ст. 166 и 168 ГК РФ, такие сделки следует отнести к ничтожным - ведь данные ограничения установлены в публичных интересах (интересах потребителей). Правила государственной регистрации прямо устанавливают, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом осуществляется при условии, что отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя³. Следовательно, в компетенцию Роспатента входит проверка соблюдения данного ограничения. Кроме того, применять последствия недействительности сделки, совершенной с его нарушением, должны суды по заявлению сторон (а в силу п. 4 ст. 166 ГК РФ могут делать это и по своей инициативе). Логичным было бы признать право предъявлять требования о последствиях недействительности таких сделок также за Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором.

Помимо названных выше, имеется и ограничение, связанное с субъектным составом договора: в соответствии с п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ невозможно безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права

¹ См.: Определение ВАС РФ от 10.04.2014 № ВАС-3931/14 по делу № А40-24831/2013 // СПС Гарант.

² См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 № С01-52/2015 по делу № А40-48196/2013 // СПС Гарант.

³ Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора" // СЗ РФ, 2016, № 1 (часть II), ст. 230.

на товарный знак являются: предмет (исключительное право на товарный знак и указание на товары, в отношении которых это право передается), размер вознаграждения или порядок его определения (если договор является безвозмездным, на это должно быть прямо указано). При этом выплата вознаграждения может быть предусмотрена как в форме фиксированных платежей (разового или периодических), так и в виде процентных отчислений от дохода (выручки) либо в любой другой форме. Норма, разрешающая любую форму вознаграждения, была введена относительно недавно¹.

ГК РФ (п. 5 ст. 1234) содержит нормы, направленные на защиту правообладателя от неисполнения приобретателем обязанности уплатить цену договора: при ее существенном нарушении правообладатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, а если переход исключительного права к приобретателю уже зарегистрирован, - требовать в судебном порядке обратного перевода переданных прав и возмещения убытков.

В соответствии с положениями п. 4 ст. 1234 ГК РФ переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю по договору совершается не в момент его подписания, а в момент регистрации этого перехода Роспатентом. Наконец, важно отметить, что в договоре должно быть прямо указано, что исключительное право передается в полном объеме, иначе такой договор будет квалифицирован как лицензионный.

Нормы о лицензионном договоре в отношении товарного знака содержатся в ст. 1489 ГК РФ; субсидиарному применению подлежат общие нормы ст. ст. 1256 - 1239 ГК РФ о лицензионном договоре. По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования товарного знака. Такое предоставление права возможно в отношении всех либо части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (в договоре должны быть приведены номер свидетельства о регистрации товарного знака и перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования), с указанием или без

¹ Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ"

указания территории, на которой допускается использование. Если территория в договоре не указана, считается, что использование товарного знака возможно на всей территории РФ.

Лицензионный договор может строиться по модели неисключительной (простой) лицензии (при этом правообладатель сохраняет право выдавать лицензии другим лицам) или исключительной лицензии (при этом правообладатель не только теряет на период действия договора право выдавать лицензии другим лицам, но и сам не вправе использовать товарный знак, если иное не предусмотрено договором). Презюмируется неисключительность лицензии. Для действия лицензионного договора установлен пятилетний диспозитивный срок (п. 4 ст. 1235 ГК РФ); при этом срок действия договора не может превышать срок действия исключительного права. Однако исключительное право на товарный знак может фактически действовать бессрочно при условии своевременного продления регистрации; бессрочно охраняется общеизвестный товарный знак. Значит, ничто не мешает заключать бессрочный договор по поводу общеизвестного товарного знака либо бессрочный договор в отношении обычного товарного знака как условную сделку.

Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Однако в отношениях между коммерческими организациями заключение безвозмездного договора на условиях исключительной лицензии невозможно, если территория использования товарного знака в таком договоре определена как территория всего мира, а срок действия - как срок действия исключительного права (п. 5.1 ст. 1235 ГК). Это ограничение установлено для того, чтобы воспрепятствовать обходу запрета на безвозмездное отчуждение исключительных прав в отношениях между коммерческими организациями. Вместе с тем законодатель вполне обоснованно не ввел полного запрета на безвозмездные лицензионные договоры между коммерческими организациями: ведь выгода правообладателя может заключаться не только в получении вознаграждения, но и, например, в использовании товарного знака руками лицензиата.

Презюмируется возмездность лицензионного договора. Условие о размере ли-

цензионного вознаграждения или порядке его определения для возмездного лицензионного договора является существенным. Такое вознаграждение может быть установлено в виде паушального платежа, роялти, в смешанной или в иной форме. Например, Э. Успенский рассказывал о предложении американской компании разрешить ей производить витамины "Чебурашка" за 7% от выручки (т.е. на условиях уплаты роялти) и о договоре с екатеринбургской компанией о плате в твердой сумме (1 000 долл.) за каждый открывающийся магазин под вывеской "Матроскин" (т.е. с условием о паушальных платежах)¹.

К существенным условиям лицензионного договора также отнесены способы использования товарного знака. Это, например, может быть использование путем нанесения на товары, для оформления помещений, в рекламе и т.п. В одном договоре могут сочетаться условия исключительной лицензии в отношении одних способов использования и простой лицензии в отношении других.

Положения п. 3 ст. 1237 ГК РФ запрещают использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, под страхом ответственности за нарушение исключительного права, установленной самим ГК РФ, иными законами и договором. Высшие судебные инстанции разъяснили², что если за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью IV ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания. Данное положение направлено на пресечение возможных злоупотреблений со стороны лицензиара. Однако что означает "подлежит учету"? Что выбор основания иска (деликтного или договорного) предоставляется правообладателю, который не может взыскать с ответчика одновременно и, к примеру, договорную неустойку (если она не определена в договоре как штрафная), и

¹ См.: Вишня Д. "Они говорят, что Успенский жадный" // Зачем писатель судится за права на своих сказочных героев. URL: <http://www.konditerprom.ru/articles/723>.

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2009, № 6.

компенсацию "в твердой сумме" за деликт? Или же что, если стороны согласовали санкцию в договоре, допускается лишь удовлетворение договорного, но не деликтного иска за предусмотренное в договоре нарушение? Представляется, что правильным следует считать второй подход, как наиболее соответствующий принципам свободы договора и уважения автономии воли сторон.

Разнообразны как варианты, в которых могут заключаться лицензионные договоры, так и цели, которые преследуются при их заключении. Правообладатель может стремиться к тому, чтобы: получать лицензионные платежи; выйти на новые рынки; сделать товарный знак более узнаваемым; перенести производство в те места, где ресурсы дешевле; привлечь лицензиата к защите прав на товарный знак; предотвратить прекращение охраны товарного знака из-за его длительного неиспользования; оценить исключительное право на тот случай, если впоследствии придется требовать от нарушителей компенсации в размере двукратной стоимости права. Нередко правообладатель, обнаружив факт несанкционированного использования товарного знака, предлагает нарушителю заключить лицензионный договор, чтобы избежать судебного разбирательства по деликтному иску. Лицензиат, как правило, преследует цель продвижения своих товаров с опорой на авторитет правообладателя и привлекательность обозначения.

Поскольку, в отличие от договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор предполагает длящиеся правоотношения сторон, эти отношения потребовали специального урегулирования.

Во-первых, ст. 1237 ГК РФ содержит диспозитивную норму об обязанности лицензиата предоставлять лицензиару отчеты об использовании товарного знака. Это особенно важно в тех случаях, когда лицензиат платит роялти и, следовательно, для правообладателя не безразлично, какой объем продукции он выпускает с использованием товарного знака. Вместе с тем форма и содержание таких отчетов не урегулированы законодательством. Поэтому во избежание споров между лицензиаром и лицензиатом о том, что считать надлежаще представленными отчетами, стоит конкретизировать требования к ним в договоре.

Во-вторых, для лицензиара установлен запрет совершать действия, способные

затруднить использование лицензиатом товарного знака (ст. 1237 ГК РФ). Данное положение не стоит, однако, трактовать как полный запрет лицензиару самому совершать какие-либо действия в отношении товарного знака. Например, судебная практика исходит из того, что даже предоставление исключительной лицензии не лишает лицензиара права самому обращаться в суд с исками, связанными с использованием товарного знака - предмета лицензионного договора.

В-третьих, договором можно установить обязанность лицензиата производить не менее определенного количества продукции с использованием товарного знака или заключить определенное количество сублицензионных договоров, что особенно важно в тех случаях, когда договор предусматривает выплату вознаграждения в форме роялти, а также когда правообладатель опасается прекращения правовой охраны товарного знака в связи с длительным неиспользованием.

В-четвертых, п. 2 ст. 1489 ГК РФ предусматривает, что лицензиат обязан обеспечить соответствие качества своих товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром; лицензиар вправе контролировать соблюдение этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. Такая ответственность охарактеризована в юридической литературе как чрезмерная, избыточная¹.

Данное правило установлено в интересах потребителей, которые вправе ожидать, что товары, индивидуализированные одним товарным знаком, будут одинаковы по качеству, кто бы их ни произвел. Поэтому оно применимо только к тем случаям, когда лицензиар сам производит или хотя бы в прошлом производил продукцию под товарным знаком, право использования которого он передал лицензиату. В самом деле: не будет же потребитель, покупая мороженое, молоко или масло под товарными знаками, в качестве которых зарегистрированы топоним или персонажи известных произведений Эдуарда Успенского, ожидать, что они произведены непосредственно

¹ См., например: Еременко В.И., Евдокимова В.Н. О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2009. № 2; Прокофьев А.С., Смирнова В.М. Особенности правового регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака // Журнал российского права. 2015. № 7. С. 44 - 54.

писателем или учрежденным им ООО "Чебурашка" либо по разработанной ими рецептуре и под их контролем за ее соблюдением.

При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплачивать вознаграждение у лицензиара появляется право на односторонний отказ от договора и возмещение убытков (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). Договор в этом случае прекращается по истечении 30 дней с момента получения лицензиатом уведомления об отказе, если только в этот срок он не исполнит обязанность по выплате вознаграждения. Возможна квалификация как существенных и иных нарушений по правилам п. 2 ст. 450 ГК РФ; тогда договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию потерпевшей стороны.

Переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора.

Таким образом, самыми распространенными формами распоряжения правом на товарный знак являются лицензионный договор и договор об отчуждении исключительного права. В российском праве их отличают следующие особенности. Товарный знак - наиболее оборотоспособное средство индивидуализации, однако и на его оборот (отчуждение исключительных прав на него) установлены определенные ограничения. В отношении лицензионного договора важной особенностью является возможность привлечения правообладателя к ответственности за дефекты производимых лицензиатом товаров (что, однако, допустимо только в том случае, когда правообладатель сам производит или ранее производил соответствующие товары под данным товарным знаком). Упомянутые меры и ограничения предусмотрены в публичных интересах (в интересах потребителей).

2.3. Понятие и способы защиты права на товарный знак

В п. 1 ст. 1229 ГК РФ содержится общее правило для всех охраняемых в РФ результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В соответствии с ним незаконным является такое использование результата интеллектуальной собственности или средства индивидуализации, которое осуществляется без согласия

правообладателя¹. При этом названная норма, не конкретизируя, указывает на использование результата интеллектуальной собственности или средства индивидуализации различными способами, в том числе способами, предусмотренными ГК РФ.

Так, способы использования товарного знака определены в п. п. 1 и 2 ст. 1484 ГК РФ. Незаконным использованием товарного знака признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Очевидно, что под использованием со стороны правообладателя (либо лица, им уполномоченного) подразумевается использование именно товарного знака, а не обозначения, сходного с ним до степени смешения. В случаях же незаконного (не санкционированного правообладателем) использования речь может идти как непосредственно о товарном знаке, так и об обозначении, сходном с ним до степени смешения. Так, рассматривая вопрос о нарушении исключительного права истца на товарный знак, суды под "незаконным размещением товарного знака" понимают не санкционированное правообладателем использование самого товарного знака и использование обозначения, сходного с ним до степени смешения².

Соответственно, нарушение прав на товарный знак может выражаться в: а) помещении чужого товарного знака на товаре и (или) его упаковке; б) использовании чужого товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на

¹ Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). М., 2009.

² Определение ВАС РФ от 26.07.2010 № ВАС-9776/10 по делу № А41-23319/08 // СПС Гарант; Определение ВАС РФ от 28.10.2009 № ВАС-13447/09 по делу № А40-92386/08-110-840 // СПС Гарант

вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в) использовании лицензиатом товарного знака владельца на товарах, качество которых ниже качества товаров владельца товарного знака; г) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров; д) в сети Интернет, в доменном имени и при других способах адресации; е) использовании знака, мало отличающегося от товарного знака другого юридического или физического лица.

Можно выделить несколько групп правонарушений, связанных с незаконным использованием средств индивидуализации, обладающих сходными признаками.

Первую группу образуют нарушения, при которых лица незаконно вводят в гражданский оборот товары (оригинальные), произведенные правообладателем (или уполномоченным им лицом), но не предназначенные для реализации на территории РФ и ввезенные на ее территорию незаконно.

Во вторую группу входят нарушения, при которых лица реализуют товары собственного производства, незаконно используя при этом чужой товарный знак (без согласия правообладателя или уполномоченного им лица).

Третья группа состоит из нарушений, при которых товарные знаки незаконно используются на товарах, произведенных не правообладателем (или уполномоченным им лицом), и производителя которых не представляется возможным установить. Незаконное использование в данном случае выражается в предложении к продаже контрафактного товара.

Следует отметить, что товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными¹.

Признание товара контрафактным позволяет требовать специальных мер ответственности: изъятия и уничтожения товара за счет нарушителя (п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

Президиум ВАС РФ в своем Постановлении по делу "Porsche Cayenne S" отметил, что воспроизведение на товаре товарного знака самим правообладателем не

¹ Петров Е.Н. Организационно-правовые проблемы, препятствующие противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности // Имущественные отношения в РФ. 2013. № 12. С. 95

может считаться незаконным¹. Иными словами, такой товар не относится к категории товаров, указанных в п. 1 ст. 1515 ГК РФ, и не может быть признан контрафактным. Данная позиция также была выражена и в последующей судебной практике².

В то же время в законопроекте "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ"³ предлагается изменить норму п. 1 ст. 1515 ГК РФ. Контрафактными товарами вместо товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, будут являться товары, на которых размещен незаконно используемый товарный знак. Это означает, что если при действующей редакции нормы к контрафактным товарам относятся только те товары, которые становятся незаконными в силу наличия на них знака, нанесенного лицом, не обладавшим правом на это, то в возможной новой редакции содержание понятия контрафактного товара будет расширено, в том числе за счет товаров, которые хотя и были правомерно маркированы товарным знаком, однако иное их использование (ввоз и продажа такого товара) противоречит закону.

Данное законотворческое предложение существенно изменяет понятие контрафактности в отношении товарных знаков по сравнению с тем, как оно было сформулировано в ГК РФ и понималось в судебной практике. Новелла позволит отнести к контрафакту товар, который был изготовлен без нарушения чьих-либо прав, но впоследствии был неправомерно использован, например путем введения в гражданский оборот на определенной территории без согласия правообладателя.

В то же время предлагаемые изменения могут привести к возникновению противоречия в единообразном понимании контрафактности ввозимых на территорию РФ товаров в гражданском (ст. 1515 ГК РФ) и в административном праве (ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях⁴, далее - КоАП РФ). Разъясне-

¹ Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 10458/08 по делу № А40-9281/08-145-128 // Вестник ВАС РФ, 2009, № 5

² См., например: Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2010 № А40-46674/10-12-279 // СПС Гарант

³ Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ" // СПС Гарант

⁴ Кодекс РФ об административных правонарушениях // СЗ РФ, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

ние относительно сферы применения статьи 14.10 КоАП РФ представлено в Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях"¹. В нем, в частности, говорится о том, что нарушение статьи 14.10 КоАП РФ может выражаться в а) воспроизведении (нанесении) чужого товарного знака без разрешения его владельца и в б) использовании такого товара (с нелегально нанесенной маркировкой) любым иным способом, например путем продажи. Таким образом, административному наказанию может быть подвергнуто только лицо, создающее товар, на котором товарный знак нанесен в нарушение закона, либо такой товар использующее. Лицо, использующее товар, на котором товарный знак был воспроизведен легально, не может быть привлечено к административной ответственности. Вместе с тем для целей гражданских правоотношений оно будет считаться нарушившим право владельца товарного знака, так как в соответствии с новеллой для привлечения к гражданско-правовой ответственности такого признака, как незаконность размещения товарного знака, не требуется.

Достаточно часто происходит нарушение прав на средства индивидуализации при осуществлении рекламной деятельности. Согласно п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе² реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в частности, об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара, признается недостоверной. Ответственным за нарушение указанного требования является рекламодатель (заказчик).

Так, в силу требований ст. 1484 ГК РФ к действиям по осуществлению исключительного права на товарный знак относится в том числе размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

В п. 31 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О

¹ Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях" // Вестник ВАС РФ, 2011, № 5

² Федеральный закон "О рекламе" // СЗ РФ, 2006, № 12, ст. 1232.

рекламе"¹ арбитражным судам даны разъяснения, что использование товарного знака товара, правомерно введенного в гражданский оборот, возможно и другими лицами в рекламе своей торговой деятельности по реализации данного товара. В то же время отсутствие разрешения правообладателя на использование товарного знака, индивидуализирующего товар, само по себе не влечет признания недостоверной рекламы услуг, оказываемых в отношении этого товара, если потребитель воспринимает такую рекламу как рекламу независимого услугодателя.

Следует также учитывать норму п. 3 ст. 1515 ГК РФ, согласно которой лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Довольно часто приходится сталкиваться и с проблемой использования "чужого" охраняемого товарного знака в качестве доменного имени. Данное действие, как правило, влечет привлечение к ответственности пользователя доменного имени. В качестве иллюстрации можно привести следующий пример, когда в доменном имени был использован словесный элемент товарного знака.

Ответчик К., являясь администратором домена *ombrella.me*, в названии которого использован словесный элемент товарного знака *Ombrello*, осуществлял распространение на сайте в сети Интернет информации о товарах, аналогичных тем, правовая охрана которым предоставлена свидетельствами на товарные знаки, а именно товарам автохимии "умбрелла" и "аквапель", в целях рекламы товаров и продвижения их на рынке. Названия указанных товаров являются визуально и фонетически сходными до степени смешения с принадлежащими ООО "Кар Гласс Кер" товарными знаками *Ombrello* и *AQUAPEL*. Судом выяснено, что осуществляемая К. на сайте деятельность подпадает под перечень услуг, указанных в регистрационных свидетельствах на товарные знаки *Ombrello* и *AQUAPEL*. Факт нарушения

¹ Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе" // Вестник ВАС РФ, 2012, № 12

ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки подтвержден протоколами проведенных нотариусом в целях обеспечения доказательств осмотров сайта в сети Интернет. Истец - ООО "Кар Гласс Кер" не давало согласие ответчику на использование товарных знаков. Суд, рассмотрев дело, решил: исковые требования удовлетворить частично, а именно запретить К. осуществлять любые действия в отношении услуг, являющихся однородными товарам и услугам по зарегистрированному товарному знаку AQUAPEL, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на зарегистрированные товарные знаки в размере 150000 руб.¹.

В целях повышения эффективности судебной защиты исключительного права на товарный знак и знак обслуживания 6 декабря 2011 года принят Федеральный закон № 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе РФ" и Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в РФ" в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам"². В соответствии со ст. 43.2 названного Закона Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав.

Суд по интеллектуальным правам действует в составе судей, судебных составов и президиума. Рассмотрение дел в первой инстанции Суда по интеллектуальным правам осуществляется коллегиальным составом судей. Рассмотрение дел в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам осуществляется президиумом (при пересмотре дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам в первой инстанции), коллегиальным составом судей (при пересмотре дел, рассмотренных арбитражными судами субъектов РФ, арбитражными апелляционными судами).

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:

¹ См. об этом также: Кондратьева Е.А. Доменное имя как объект прав // Хозяйство и право (приложение). 2009. № 7.

² Федеральный закон № 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе РФ" и Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в РФ" в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" // СЗ РФ, 2011, № 50, ст. 7334

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством РФ рассматривать следующие заявки:

- о выдаче патента на секретные изобретения;

- об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;

- об установлении патентообладателя;

- о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;

- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Для повышения эффективности судебной защиты исключительного права на фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания представляется целесообразным внести изменения в статью 1500 ГК РФ, а именно предоставить право заявителям о государственной регистрации товарного знака обжаловать решения Роспатента, указанные в п. 1 ст. 1500 ГК РФ, в судебном порядке, путем подачи заявления в Суд по интеллектуальным правам.

Для повышения эффективности судебной защиты исключительного права на фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания считаем необходимым передать все споры о незаконном использовании средств индивидуализации в Суд по интеллектуальным правам. Полагаем целесообразным наделить правом на подачу иска о прекращении незаконного использования средств индивидуализации, в том числе по основаниям тождественности и сходства до степени смешения с зарегистрированными ранее средствами индивидуализации, государственные органы исполнительной власти - ФНС России и Роспатент - в целях минимизации незаконной конкуренции в РФ.

Перейдем к рассмотрению мер защиты на товарные знаки.

Основные положения о гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных права на средства индивидуализации содержатся в гл. 76 ГК РФ. Однако при рассмотрении такой ответственности невозможно ограничиться анализом только этой главы. Для полноты исследования необходимо привлечь общие нормы о способах защиты гражданских прав, о внедоговорной (деликтной) ответственности, а также соответствующие общие положения гл. 69 ГК РФ.

Ответственность за нарушение прав на средства индивидуализации является одним из видов гражданско-правовой, деликтной (т.е. внедоговорной ответственности или ответственности за причинение вреда) ответственности.

Для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего следующие основания (условия): причинение вреда; противоправность поведения правонарушителя (делинквента); наличие причинной связи между противоправным поведением и причиненным вредом; вина правонарушителя (делинквента).

Указанные основания (условия) считаются общими основаниями (условиями) ответственности за причинение вреда; они установлены в ст. 1064 ГК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.

Вред возмещается либо в натуре (например, предоставляется вещь того же рода и качества), либо в виде возмещения убытков, состоящих как из реального ущерба, так и упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Под реальным ущербом понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а под убытками - неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Убытки в форме упущенной выгоды наиболее распространены в сфере нарушения исключительных прав, поскольку при этом нарушается прежде всего монопольное положение правообладателя на рынке вследствие появления на нем контрафактной продукции.

Практической проблемой при взыскании убытков как одним из действенных способов защиты нарушенного права является проблема определения размера убытков. Это связано, в первую очередь, с отсутствием на сегодняшний день на законодательном уровне механизма определения и доказывания размера убытков, а также отсутствием действенных соответствующих методических рекомендаций. Кроме того, сложности при расчете размера убытков, которые должны быть определены в конкретной денежной сумме, возникают ввиду конъюнктурных особенностей рынка исключительных прав и вероятностного характера суммы, которую правообладатель мог бы получить при отсутствии правонарушения, заключив, например, с потенциальным нарушителем лицензионный договор¹. Одним из оптимальных вариантов решения поставленной проблемы является, например, требование лица, чье право

¹ Баттахов П.П. Способы защиты прав на объекты промышленной собственности // Современное право. 2013. № 9. С. 52

нарушено, к правонарушителю об обращении взыскания в его пользу дохода от незаконного использования в предпринимательской деятельности последнего товарного знака.

В литературе зачастую встречаются ошибочные выводы относительно возмещения убытков. Так, В.В. Орлова утверждает: "...Исходя из способов защиты, указанных в п. 1 ст. 12 ГК, к нарушителю исключительного права на товарный знак может быть предъявлено: 1) требование о признании исключительного права; 2) требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак или создающих угрозу его нарушения; 3) требование о возмещении убытков, возникающих в результате неправомерного использования товарного знака, причинившего ущерб правообладателю.

Исходя из положений п. 3 ст. 1252 ГК, правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков"¹.

Действительно, в п. 3 ст. 1252 ГК РФ говорится об освобождении правообладателя от доказывания размера причиненных убытков. Однако такое освобождение предоставляется правообладателю не всегда, а при наличии специальных случаев, предусмотренных ГК РФ, когда он вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение исключительного права.

Именно один из таких случаев указан в п. 4 ст. 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Для взыскания компенсации действительно достаточно доказать факт противоправного деяния (п. п. 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ"; далее - Постановление Пленумов²), что освобождает правообладателя от доказывания размера

¹ Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. С. 717-718.

² Постановление Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" // Российская газета. 22 апреля 2009 г.

убытков, установления причинно-следственной связи, а равно вины правонарушителя.

Причем предусмотрены два вида такой компенсации:

- в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Например, Арбитражный суд Нижегородской области, рассмотрев в судебном заседании дело по иску компании "Роберт Бош ГмбХ" (Robert Bosch GmbH), г. Штутгарт Федеративной Республики Германия, к ответчику - индивидуальному предпринимателю К., г. Дзержинск Нижегородской области, о взыскании 100000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, вынес решение о взыскании с ответчика 50000 руб. 0 коп. компенсации. Суд исходил из того, что компания "Роберт Бош ГмбХ" является правообладателем товарного знака BOSCH в отношении товаров классов 7, 9, 11, 12 МКТУ - машины и станки, двигатели, приборы и инструменты согласно свидетельству № 39873 от 28 сентября 1970 г., с датой приоритета 4 августа 1969 г., сроком действия до 4 августа 1979 г. Срок действия регистрации товарного знака согласно приложению к указанному свидетельству продлен до 4 августа 2019 г. Из материалов дела следует, что 11 марта 2011 г. в торговой точке, принадлежащей ответчику, расположенной по адресу: г. Дзержинск, пр-т Чкалова, 58, в помещении магазина "Тольятти", осуществлена реализация топливного фильтра в упаковке с товарным знаком BOSCH, каталожный номер F 52000450905200, артикул 0450905200. Согласно заключению специалиста Б. от 21 июля 2011 г. № 211-07/312, представленный для экспертного исследования (осмотра) топливный фильтр с товарным знаком BOSCH, каталожный номер F 52000450905200, не изготовлен на заводах компании Robert Bosch GmbH и имеет технические признаки контрафактности. Таким образом, судом сделан вывод, что ответчиком незаконно использовался товарный знак

BOSCH¹.

Размер компенсации согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. При этом правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования средств индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Упомянутые выше виды и размеры компенсации унифицированы с соответствующими видами и размерами компенсаций в сферах авторского права, смежных прав и наименований мест происхождения товаров.

В юридической литературе компенсацию за нарушение исключительного права принято относить к самостоятельному виду гражданско-правовой ответственности за бездоговорное причинение вреда². Представляется, что компенсация может рассматриваться как самостоятельная мера ответственности, однако компенсацию следует определять так же, как и самостоятельный способ защиты исключительного права, который является специальным способом. Как уже указывалось в настоящей работе, согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Обширная практика применения правил взыскания компенсации вместо возмещения убытков в случаях нарушения исключительных прав на средства индивидуализации свидетельствует о том, что эти правила позволяют судам быстро и эффективно пресекать нарушения исключительных прав.

Вместе с тем практика выявила и недостатки соответствующих правовых норм. Основной из них состоит в том, что зачастую суммы взыскиваемой компенсации оказываются слишком большими, неадекватными тяжести правонарушения.

Иными словами, вместо того чтобы служить средством восстановления нару-

¹ Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 19 октября 2011 г. по делу № А43-18261/2011 // СПС Гарант

² См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008. С. 381.

шенного имущественного права, возмещения причиненного вреда, компенсация превращается в средство сурового наказания за совершенное гражданское правонарушение.

Например, при применении правила о взыскании компенсации первого вида с индивидуального торговца, продавшего за 100 рублей один экземпляр контрафактного компакт-диска, который содержит записи 12 песен, в качестве минимальной взыскивается компенсация в размере 120 тыс. руб. (10 тыс. руб. - минимальный размер компенсации первого вида, умноженный на 12 случаев незаконного использования исключительных прав).

Еще пример: компенсация второго вида (двойная стоимость изготовленного товара, содержащего контрафактный товарный знак) составила 63 млн. руб., хотя ответчик представлял доказательства того, что вся его прибыль, полученная от продажи вполне доброкачественной продукции, реализуемой, однако, под обозначением, сходным с товарным знаком истца, определена всего в 8 млн. руб¹.

Пункт 43.3 Постановления Пленумов закрепляет право суда на определение суммы компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием в целях недопущения недобросовестного обогащения правообладателя и для сохранения баланса прав и законных интересов сторон², но не ниже низшего предела в 10 тыс. рублей. С внесением изменений Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ в п. 3 ст. 1252 ГК РФ было закреплено положение о праве суда принимать во внимание количество правообладателей незаконно используемых обозначений для снижения размера компенсации с учетом характера и последствий нарушения до 50% от суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения, что нашло непосредственное отображение в п. 32 Обзора.

¹ Гаврилов Э. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее применения // Хозяйство и право. 2013. № 7. С. 5

² Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2015 г. № С01-350/2013 // СПС Гарант.

Таким образом, по сути, обоснование судом размера подлежащей взысканию компенсации есть не что иное, как представление мотивов снижения заявленной правообладателем суммы. Для этого необходимо учитывать все факторы, которые имеют значение для разрешения конкретного спора по существу (в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя), и принимать решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Так, в Определении ВАС РФ от 6 июня 2013 г. № ВАС-7258/13¹ указано, что с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении Пленумов, "исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, количество и стоимость товаров, маркированных товарным знаком истца, степени вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения", суд уменьшил сумму компенсации с 5 млн до 200 тыс. рублей.

Суды, действительно, как правило, снижают размеры сумм, заявляемых к компенсации: с 1 млн до 120 тыс.² и до 30 тыс. рублей³, с 4 млн до 1 600 000 рублей⁴, с 753 648 евро до 300 тыс. рублей⁵, с 14 млн до 560 тыс. рублей⁶ и др. В последнем случае ссылка нарушителя на превышение установленного законного максимального предела размера компенсации была отклонена судом, "исходя из расчета по 20 000 рублей за каждый из 280 фактов нарушения".

Значение имеет не только число контрафактных экземпляров, но и количество нанесенных на них товарных знаков, равно как и их сходство в условиях принадлежности одному правообладателю. Согласно правовой позиции ВАС РФ, выраженной в

¹ Определение ВАС РФ от 6 июня 2013 г. № ВАС-7258/13 // СПС Гарант.

² Определение ВАС РФ от 27 марта 2013 г. № ВАС-3545/13 // СПС Гарант.

³ Определение ВАС РФ от 21 марта 2013 г. № ВАС-3540/13 // СПС Гарант.

⁴ Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2012 г. по делу № А11-12619/2011 // СПС Гарант.

⁵ Постановление Президиума ВАС РФ от 26 июня 2012 г. № 498/12 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 11.

⁶ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2015 г. № С01-568/2015 // СПС Гарант.

2012 году, было признано неправомерным взыскание компенсации в размере четырехкратной стоимости контрафактного товара, несмотря на то что имело место нарушение исключительных прав на два обозначения, так как "защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков"¹.

Таким образом, незаконное использование нескольких товарных знаков может рассматриваться как одно нарушение. Согласно "правилу одного чека" одним случаем нарушения признается сделка купли-продажи товаров с незаконно нанесенным товарным знаком, независимо от количества и вида реализованных товаров². Одним случаем незаконного использования суд признал закупки контрафактных товаров правообладателем в течение короткого промежутка времени в условиях отсутствия предупреждений о нарушении исключительных прав на товарные знаки и требований о прекращении нарушения прав после первой контрольной закупки³.

Для определения размера компенсации значение имеют рецидив, действия до и после правонарушения, срок незаконного использования обозначения, непривлечение к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ; отсутствие факта введения контрафактного товара в гражданский оборот; несоответствие способа использования товарного знака способу его использования нарушителем; отсутствие прямых убытков от незаконного использования товарного знака; степень вины ответчика (предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений⁴).

¹ Обзор правовых позиций Президиума Верховного Арбитражного Суда РФ по вопросам частного права. Август 2012 г. // Вестник ВАС РФ. 2012. № 10

² См.: Пункт 36 Обзора.

³ Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2015 г. № 304-ЭС15-15472 // СПС Гарант.

⁴ Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 2013 г. № 15187/12 // СПС Гарант.

В то же время размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак не может быть уменьшен на основании ст. 333 ГК РФ, так как компенсация не является разновидностью неустойки и эта статья не может быть применена по аналогии¹.

Согласно п. 47 Обзора при определении размера компенсации суд в первую очередь должен исходить из оценки представленных доказательств: со стороны правообладателя - расчет суммы компенсации, со стороны нарушителя - опровержение размера.

Основанием для отказа в удовлетворении требования о выплате компенсации является не только отсутствие факта правонарушения, но и квалификация судом действий правообладателя как злоупотребления правом в силу императивного положения закона, произведенная независимо от того, ссылалась ли другая сторона на это² (ст. 10 ГК РФ).

Вопрос о злоупотреблении правом со стороны правообладателя чаще всего связан именно с заявлением им требования о компенсации. Однако проблема далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, у лица действительно есть право на получение компенсации, и существуют установленные законом критерии определения ее размера. Согласно п. 62 Постановления Пленумов, в силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого он зарегистрирован. Следовательно, правообладателю не может быть отказано в защите (даже в случае если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке ст. 1514 ГК РФ. С другой стороны, правообладатели зачастую заявляют сильно завышенные суммы компенсации, явно не соответствующие негативным последствиям гражданского правонарушения.

¹ Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда РФ от 4 февраля 2014 г. № 9189/13 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.

² Постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2013 г. по делу № А40-131172/11-19-244 // СПС Гарант.

Анализ арбитражной практики по делам о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак позволяет выделить следующие формы злоупотребления:

- повторное обращение истца в суд с требованием о взыскании компенсации за распространение контрафактной продукции, входящей в одну серию (по сути означает попытку пересмотра сделанных по ранее рассмотренному делу выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом¹);

- выступление правообладателя в роли приобретателя (заказчика) по гражданско-правовой сделке, сопровождающееся принятием исполнения (по существу является превышением пределов защиты гражданских прав²);

- регистрация товарного знака и последующие действия по получению судебных компенсаций³, свидетельствующие не о цели правовой охраны индивидуализирующего средства, а о способе систематического получения прибыли за счет выявленного формального нарушения⁴ (так, в деле № А41-53786/13 суд указал на факт многократного обращения в суд с требованиями о прекращении правовой охраны товарных знаков и о взыскании компенсаций при отсутствии собственного производства⁵);

- регистрация юридического лица с аналогичным фирменным наименованием⁶, регистрация и последующее использование для реализации продукции доменного имени, тождественного части фирменного наименования, товарному знаку другой компании и сходного с ним до степени смешения⁷, и иные действия, квалифицируемые в качестве недобросовестной конкуренции⁸;

- предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов⁹.

¹ Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2015 г. № 304-ЭС15-15472 // СПС Гарант.

² Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2012 г. № 18АП-8767/2012 // СПС Гарант.

³ Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г. по делу № 310-ЭС15-2555 // СПС Гарант.

⁴ Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2015 г. № 300-ЭС15-5384 // СПС Гарант.

⁵ Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2014 г. по делу № А41-53786/13 // СПС Гарант.

⁶ Постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2013 г. по делу № А40-131172/11-19-244 // СПС Гарант.

⁷ Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2014 г. № СИП-267/2013 // СПС Гарант

⁸ Постановление Президиума ВАС РФ от 4 февраля 2014 г. № 14567/13 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6.

⁹ Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 15187/12 // СПС Гарант.

В целом злоупотреблением признается любое обращение в суд при отсутствии охраняемого законом интереса с целью создания предпринимателем видимости наличия у него заинтересованности в подаче иска¹.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что существует множество проблем в отношениях по взысканию компенсации за нарушение прав на товарные знаки, где необходим учет комплекса факторов с ориентацией на обстоятельства конкретного дела. Между тем недобросовестной конкуренцией может быть не только деятельность нарушителя по использованию обозначения, но и действия правообладателя. Недобросовестное поведение правообладателя, квалифицируемое в качестве злоупотребления правом, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного суду требования о взыскании компенсации.

В соответствии с п. 2 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров. Из этого правила имеется единственное исключение, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах; правообладатель в таком случае вправе требовать только удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

В случаях, когда нарушение исключительного права на товарный знак имело место при выполнении работ или оказании услуг, правонарушитель обязан удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

Общими нормами ГК РФ (ст. 12, п. 1 ст. 1252) предусмотрены также иные способы защиты исключительного права на средства индивидуализации, в том числе путем: признания права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; изъятия материального носителя; публикации решения суда о

¹ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2015 г. № С01-1237/2014 // СПС Гарант; Определение Верховного Суда РФ от 12 октября 2015 г. № 300-ЭС15-12081 // СПС Гарант.

допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя¹.

При этом следует иметь в виду: такие способы защиты, как публикация решения суда о допущенном нарушении и пресечение действий, нарушающих исключительное право на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

Особый способ защиты исключительных прав предусмотрен ст. 1253 ГК РФ: если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на средства индивидуализации, суд может в соответствии с п. 2 ст. 61 Кодекса принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора; а если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке.

Наконец, можно упомянуть самозащиту права, предусмотренную ст. 12 ГК РФ. Применение этого способа защиты в принципе должно освобождать от ответственности лицо, осуществляющее самозащиту своих исключительных прав, за предполагаемый вред, который при этом может быть причинен нарушителю исключительного права на средства индивидуализации. Правообладатель должен быть полностью уверен в том, что его исключительное право на средства индивидуализации нарушено, иначе он сам рискует понести ответственность за свои действия.

При самозащите правообладатель защищает свои имущественные интересы исключительно собственными силами, не прибегая к помощи суда или иных органов. В качестве примера можно привести публикацию правообладателем в средствах массовой информации о контрафактных действиях нарушителя исключительного права на товарный знак, рассылку писем контрагентам правонарушителя, содержащих информацию о нарушении исключительного права на товарный знак.

Выбор конкретного способа или их комбинаций, включая процессуальный механизм его или их применения, зависит от характера совершенного правонарушения,

¹ Баттахов П.П. Способы защиты прав на объекты промышленной собственности // Современное право. 2013. № 9. С. 52

а также от существа нарушенного права. Такое правило предусмотрено в ст. 1250 ГК РФ и носит общий характер, который применим и к защите прав на товарный знак.

Помимо гражданско-правовой ответственности, отечественное законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность для нарушителей прав на средства индивидуализации.

Так, административная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ. Данная статья, несмотря на свое название - "Незаконное использование товарного знака", - носит комплексный характер и предусматривает равную ответственность за незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Следует обратить внимание, что с 3 августа 2013 г. в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 194-ФЗ¹ ст. 14.10 КоАП РФ действует в новой редакции.

Значительное внимание вопросам применения ст. 14.10 КоАП РФ уделено в Постановлении Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях". Отметим, что хотя издавший это постановление орган в настоящее время упразднен, выпущенные им разъяснения сохраняют свою силу до принятия соответствующих актов Верховным Судом.

В пункте 8 Постановления № 11 разъяснено, что при определении предмета административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, следует исходить из положений п. 2 ст. 1484 ГК РФ. В частности, за нарушение, заключающееся в реализации товаров с незаконным воспроизведением чужого товарного знака, к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, а не только первый продавец соответствующего товара. Вместе с тем с учетом ст. 1484 ГК РФ не образуют состава рассматриваемого административного правонарушения такие действия, как приобретение товара с незаконным воспроизведением чужого товарного знака,

¹ Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 194-ФЗ // СЗ РФ, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4027

независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории РФ.

Согласно ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого товарного знака, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 этой же статьи, применяются санкции в виде административного штрафа и конфискации предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

За указанное административное правонарушение административный штраф налагается в следующих размерах: от полутора тысяч до двух тысяч рублей на граждан; от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей на должностных лиц; от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей на юридических лиц.

Согласно новой ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ¹, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, применяются санкции в виде административного штрафа и конфискации предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

За административные правонарушения, указанные в ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, административный штраф налагается в следующих размерах: на граждан - в размере однократного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее двух тысяч рублей; на должностных лиц - в размере двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - в размере трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее сорока тысяч рублей.

Согласно ст. 2.2 КоАП РФ административная ответственность наступает только за виновные действия (в форме умысла или неосторожности). Определения форм вины, приведенные в данной статье, построены на психологических понятиях (лицо

¹ Часть 2 ст. 14.33 КоАП РФ предусматривает ответственность за недобросовестную конкуренцию, выразившуюся во введении в оборот товара с незаконным использованием чужого товарного знака.

сознавало, сознательно допускало, самонадеянно рассчитывало). Таким образом, положения ст. 2.2 КоАП РФ могут применяться только к физическим лицам, в том числе к должностным лицам, индивидуальным предпринимателям.

При решении вопроса о вине индивидуального предпринимателя, допустившего незаконное использование товарного знака, следует руководствоваться разъяснением, содержащимся в п. 9.2 Постановления № 11. Согласно данному разъяснению ответственность индивидуального предпринимателя за совершение указанного правонарушения наступает в том числе в случае, если лицо знало или должно было знать, что использует чужой товарный знак, но не проверило, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях.

Что касается вины юридического лица, то она определяется в соответствии с правилами ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ. Для того чтобы признать юридическое лицо виновным в незаконном использовании чужого товарного знака, необходимо доказать, что это юридическое лицо могло, но не приняло всех зависящих от него мер для соблюдения прав законного владельца товарного знака¹.

С учетом этого ответственность юридического лица за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, наступает в том числе в случае, если юридическое лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в РФ, и (или) не проверив, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях.

Исходя из содержания ст. 1068 ГК РФ, ссылки юридического лица на виновное поведение конкретного исполнителя являются несостоятельными, поскольку все действия работника юридического лица рассматриваются как действия самого юридического лица. Речь идет о работниках любого уровня, которые в силу закона, трудового договора, учредительных и иных документов представляют юридическое лицо в отношениях с третьими лицами, выступают от его имени, принимают решения и осуществляют управление.

Следует отметить, что ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ предусматривает, что привлечение

¹ Забегайло Л.А., Назарова И.А. Актуальные вопросы применения административной ответственности за незаконное использование товарного знака // Вестник арбитражной практики. 2013. № 4. С. 26

юридического лица к административной ответственности не исключает привлечения к ответственности виновного физического (в том числе должностного) лица, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Таким образом, в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых допущено данное правонарушение, возможно привлечение к ответственности по одной и той же статье КоАП РФ как юридического лица, так и указанных должностных лиц. Такой подход подтверждается тем, что КоАП РФ предусматривает назначение наказания каждому лицу, совершившему административное правонарушение¹.

Протокол об административном правонарушении, связанном с незаконным использованием чужого товарного знака, составляют должностные лица органов внутренних дел (полиции), таможенных органов, органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка. Такие дела рассматривают судьи районных судов. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение прав на чужой товарный знак, дела рассматривают судьи арбитражных судов.

Следует отметить, что в силу п. 4 ч. 4 ст. 288 АПК РФ² основанием для отмены судебных актов признается отсутствие при рассмотрении дела об административном правонарушении потерпевшего, т.е. лица, права которого нарушены. Как показывает практика, это является безусловным основанием к отмене обжалуемых судебных актов³.

Однако, несмотря на отдельные проблемы правоприменительной практики, следует отметить главное преимущество административной ответственности - ее применение позволяет оперативно реагировать на неправомерные действия, совершенные как физическими, так и юридическими лицами. Удобство состоит и в

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях" // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2005, № 6

² Арбитражный процессуальный кодекс РФ // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3012.

³ Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 июля 2005 г. № Ф04-4715/2005(13240-А45-19) // СПС Гарант.

том, что рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности не облагается госпошлиной, при этом не облагается госпошлиной и жалоба на постановление по делу об административном правонарушении.

За наиболее серьезные нарушения прав на средства индивидуализации предусмотрена уголовная ответственность. Так, ответственность за незаконное использование товарного знака предусматривает ст. 180 Уголовного кодекса РФ¹.

Преступление состоит в незаконном, т.е. без разрешения правообладателя, неоднократном использовании перечисленных выше обозначений на товарах, этикетках, в вывеске, рекламе либо причинении крупного ущерба в результате неправомерного их использования². При этом неоднократным является использование двух или более чужих знаков, одного знака на различных видах товаров (двух и более) либо на нескольких партиях одного и того же товара.

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ, является материальным и считается оконченным с момента причинения крупного ущерба имущественного характера. Моральный вред, причиненный деловой репутации в результате незаконного использования товарного знака, подлежит компенсации в порядке удовлетворения гражданского иска. Как уже указывалось, реальный ущерб подтвердить по этим делам трудно, да и, как правило, он не причиняется. Существует общепринятая методика, согласно которой один нелегальный экземпляр вытесняет один легальный (упущенная выгода). Этот метод определения ущерба применяется в судебной практике, но не всегда нелегальному экземпляру соответствует легальный образец, поэтому часто размер ущерба определяют, исходя из стоимости похожего легального образца товара, что, на наш взгляд, некорректно. В настоящее время единой методики установления ущерба в следственной и судебной практике нет.

В ч. 2 ст. 180 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование предупредительной маркировки, совершенное неоднократно или причинившее крупный ущерб. Квалифицирующими признаками перечисленных деяний являются

¹ Уголовный кодекс РФ // СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2007, № 7

группа лиц по предварительному сговору или организованная группа (ч. ст. 180 УК РФ).

Субъект преступления по ст. 180 УК РФ имеет свою специфику, так как по смыслу ст. 1484 ГК РФ совершить данное преступление может только хозяйствующий субъект. Иными словами, субъектом рассматриваемого преступления может быть физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, или руководитель (иной управленец) организации, принимавший решение о незаконном использовании чужого товарного знака.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, характеризуется прямым умыслом. Виновное лицо сознает, что незаконно использует чужой товарный знак и стремится совершить такие действия, при этом он преследует главную цель - облегчить сбыт своего товара, подорвать репутацию законного владельца товарного знака, устранить конкурента с рынка¹.

В правоприменительной практике можно выделить несколько аспектов соотношения публично-правовой и гражданско-правовой ответственности за нарушения прав на товарный знак.

Здесь следует подчеркнуть, что публичное производство в отношении лица, незаконно использующего чужой товарный знак, не исключает для правообладателя возможности обращения с гражданским иском к нарушителю. Более того, в действующем таможенном законодательстве законодатель оговаривает такую возможность. Так, согласно п. 3 ст. 328 Таможенного кодекса Таможенного союза меры по защите прав на ОИС, принимаемые таможенными органами, не препятствуют правообладателю прибегать к любым средствам защиты своих прав в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза.

На практике нередки случаи одновременного использования правообладателем как административных методов защиты с помощью административных органов, так и гражданско-правовых². При этом суды при вынесении решения по делу учитывают

¹ См. подробнее: Забегайло Л.А., Назарова И.А. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака // Право и экономика. 2011. № 6. С. 47.

² Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 № С01-467/2013 по делу № А51-12737/2013 // СПС Гарант.

позицию административного органа. Так, в одном из судебных актов содержится положение о том, что "Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание доводы судов первой инстанции и апелляционной инстанции о том, что Управление Федеральной антимонопольной службой по городу Москве своим решением от 04.12.2012 установило отсутствие в действиях истца по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак "П" недобросовестной конкуренции"¹.

В ряде судебных решений результатом защиты прав правообладателя явился факт признания общества с ограниченной ответственностью (далее - Общество) в установленном порядке лицом, незаконно использующим товарный знак, и привлечение его к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ в виде взыскания административного штрафа в сумме 30 000 руб. с конфискацией контрафактной продукции, а также взыскание с Общества в пользу правообладателя компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 3 465 202 руб. с отнесением на Общество расходов по уплате государственной пошлины².

Другой аспект соотношения административной и гражданской ответственности за незаконное использование товарного знака выявлен по делам о так называемом параллельном импорте. Правоприменительная практика таможенных органов по делам о параллельном импорте наглядно свидетельствует о пересечении частных и публичных интересов в общественных отношениях в области использования исключительных прав на товарный знак или другое средство индивидуализации товаров. Несмотря на решения высших судебных органов еще в 2009 г., ставшие прецедентными в области вопроса исчерпания прав³, суды продолжают аргументировать позицию в отношении необходимости применения того или иного вида юридической ответственности при параллельном импорте.

Учитывая, что охрана товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений в гражданско-право-

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2015 № С01-123/2015 по делу № А23-843/2014// СПС Гарант.

² Определение ВАС РФ от 20.01.2014 № ВАС-19773/13 по делу № А67-8652/2012 // СПС Гарант.

³ Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 10458/08 по делу № А40-9281/08-145-128 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 5.

вом порядке предусматривает совокупность мер гражданско-правовой ответственности и комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, применение мер публичной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака не может преследовать цели защиты частных интересов правообладателя и должно быть направлено в первую очередь на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок¹.

Таким образом, таможенные органы в ряде случаев продолжают возбуждать административные дела по ст. 14.10 КоАП РФ при введении в оборот на территории РФ товаров, на которых правомерно размещен товарный знак. Перемещение подобной категории товаров лицом, не являющимся правообладателем, или без его согласия влечет гражданско-правовую ответственность. Применение же мер административной ответственности возможно только при введении в оборот на территории РФ товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или другое средство индивидуализации товаров, т.е. контрафактных товаров.

Привлечение лиц к административной ответственности за незаконное использование товарного знака влечет за собой определенное упорядочивание общественных отношений в области создания и использования исключительных прав на ОИС².

Еще одним аспектом соотношения рассматриваемых видов юридической ответственности за незаконное использование товарного знака является право требования лица возместить ему убытки, причиненные действиями административного органа по защите интеллектуальных прав. Позиция судебных органов по этому поводу такова. Тот факт, что законное осуществление производства по делу об административном правонарушении и законное применение в отношении лица мер обеспечения такого производства имели для него неблагоприятные имущественные последствия, не является основанием для возмещения вреда в соответствии со ст. 1069 ГК РФ³.

Таким образом, в правоприменительной практике по делам о незаконном

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015 № С01-746/2015 по делу № А15-4690/2014 // СПС Гарант.

² Агамагомедова С. Соотношение административной и гражданской ответственности за незаконное использование товарного знака // ИС. Промышленная собственность. 2016. № 2. С. 19

³ Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ, 1996, № 5, ст. 410.

использовании товарного знака или другого средства индивидуализации товаров существуют различные аспекты соотношения административной и гражданской ответственности в сфере интеллектуальной собственности. С учетом данных аспектов только комплексное использование всех существующих методов защиты интеллектуальных прав позволит обеспечить эффективную систему защиты прав авторов и иных правообладателей, потребителей продукции, содержащей ОИС, государства и иных участников данной группы общественных отношений в современный период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что действующее законодательство РФ, регламентирующее отношения в сфере защиты прав на товарные знаки является неполным и противоречивым. В частности, представляется, что в настоящее время есть потребность заново взглянуть на некоторые принципиальные подходы к правовой охране указанных средств индивидуализации. Отсутствует детальное регулирование ряда сложных и дискуссионных вопросов, что негативно сказывается на практике.

Совершенствование существующей системы правовой охраны товарных знаков путем реализации предложений, сформулированных в работе, по урегулированию правовой охраны общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации, в значительной степени будет способствовать росту значимости и авторитета товарного знака, и тем самым окажет положительное влияние на положение отечественных предприятий на российском рынке.

В то же время реформирование национального законодательства о средствах индивидуализации продолжается и направлено на постепенное сближение с международными положениями в рассматриваемой области. Отметим, что законодательство, предусматривающее правовую охрану средств индивидуализации, развивается одновременно с законодательством о недобросовестной конкуренции и законодательством о торговле. Анализ процессов становления и развития российского

законодательства в области прав интеллектуальной собственности позволяет сделать вывод о существенном влиянии на него положений международных правил.

Перечислим основные результаты проведенного исследования.

Зарегистрированный товарный знак, являясь охраняемым объектом гражданских прав - средством индивидуализации товаров, выполняет важную функцию - выделение определенных товаров из общего ряда однородных товаров и позволяет потребителю сделать выбор в пользу зарекомендовавшего себя качественного товара, реализуемого ответственным продавцом. Закон содержит исчерпывающий и довольно значительный перечень ограничений для осуществления государственной регистрации отдельных обозначений в качестве товарных знаков с выдачей охранного документа - свидетельства.

Законодатель называет правообладателем лицо, которому выдано свидетельство на товарный знак. Однако обладателями товарного знака можно назвать также тех, кто приобрел его на основе лицензионного договора. Обладателями являются также лица, которые вводят использование знака для своих товаров без регистрации, в расчете на признание его в последующий период общеизвестным.

Субъектный состав возможных обладателей прав на товарный знак определяется ст. 1478 ГК РФ. В то же время данная статья не называет в качестве правообладателей публично-правовые образования, хотя в соответствии с п. 2 ст. 124 ГК РФ нет препятствий к тому, чтобы указанные субъекты гражданского права являлись обладателями исключительного права на товарный знак. В связи с изложенным представляется, что в ст. 1478 ГК РФ следует добавить Российскую Федерацию, ее субъекты и муниципальные образования.

Физическое лицо может стать обладателем прав на товарный знак только после государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Причем данный статус должен сохраняться за лицом и на момент регистрации товарного знака.

Пленум Верховного Суда РФ указывает, что если принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак или знак обслуживания унаследовано гражданином, не зарегистрированным в качестве

индивидуального предпринимателя, то оно должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства. В то же время представляется, что наследник вправе также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и стать обладателем прав на товарный знак.

В законодательстве следует установить, что в случае, если исключительное право на товарный знак наследуется несколькими гражданами, лишь один из которых является индивидуальным предпринимателем, то именно он получает преимущественное право на владение унаследованным исключительным правом.

Для повышения эффективности судебной защиты исключительного права на фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания представляется целесообразным внести изменения в статью 1500 ГК РФ, а именно предоставить право заявителям о государственной регистрации товарного знака обжаловать решения Роспатента, указанные в п. 1 ст. 1500 ГК РФ, в судебном порядке, путем подачи заявления в Суд по интеллектуальным правам.

Для повышения эффективности судебной защиты исключительного права на фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания представляется необходимым передать все споры о незаконном использовании средств индивидуализации в Суд по интеллектуальным правам. Целесообразно наделить правом на подачу иска о прекращении незаконного использования средств индивидуализации, в том числе по основаниям тождественности и сходства до степени смешения с зарегистрированными ранее средствами индивидуализации, государственные органы исполнительной власти - ФНС России и Роспатент - в целях минимизации незаконной конкуренции в РФ.

Весь перечень действий по использованию товарного знака, в результате неудачной формулировки подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, ошибочно ассоциируется с введением товара в гражданский оборот. Согласно такой позиции любой ввоз продукции, маркированной чужим товарным знаком, даже для личного потребления или не в целях перепродажи, может быть квалифицирован как нарушение исключительного права на товарный знак, что представляется необоснованным.

Ввоз на территорию РФ товара, маркированного чужим товарным знаком,

представляет собой самостоятельный способ использования товарного знака и может быть признан контрафакцией лишь в случае наличия у правонарушителя строго определенной цели - введение в гражданский оборот ввезенного на территорию России товара. Любой иной ввоз такого товара на российскую территорию либо гражданами для собственных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, либо юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для использования в собственном производстве, а не в целях последующей перепродажи является легитимным.

Указанный выше вывод распространяется и на такие действия, как производство товара, его перевозка и хранение. Они могут быть признаны противоправными, если правонарушитель преследует цель введения товара, маркированного чужим товарным знаком, в гражданский оборот. А к действиям по введению товара в гражданский оборот следует отнести предложение к продаже, продажу, демонстрацию на выставках и ярмарках. В качестве примеров иного введения в гражданский оборот можно назвать сдачу в аренду, передачу товара в залог.

В перечень "использований" товарного знака иногда ошибочно включают применение товаров, обозначенных охраняемым товарным знаком. Однако применение маркированного товара не может быть предметом исключительного права, поскольку товар создан для его применения пользователем.

Рассматривая вопрос о нарушении исключительного права истца на товарный знак, суды под "незаконным размещением товарного знака" понимают не санкционированное правообладателем использование самого товарного знака и использование обозначения, сходного с ним до степени смешения.

При внесении изменений в гражданское законодательство о средствах индивидуализации следует корректировать и нормы других отраслей. Так, административному наказанию может быть подвергнуто только лицо, создающее товар, на котором товарный знак нанесен в нарушение закона, либо такой товар использующее. Лицо, использующее товар, на котором товарный знак был воспроизведен легально, не может быть привлечено к административной ответственности. Вместе с тем исходя

из Проекта ГК РФ для целей гражданских правоотношений оно будет считаться нарушившим право владельца товарного знака, так как для привлечения к гражданско-правовой ответственности такого признака, как незаконность размещения товарного знака, требоваться не будет.

Выбор конкретного способа защиты права на средства индивидуализации, включая процессуальный механизм его или их применения, зависит от характера совершенного правонарушения, а также от существа нарушенного права.

При рассмотрении в суде дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ, необходимо определение и привлечение в процесс потерпевшего, т.е. лица, права которого нарушены. Нарушение этого правила является безусловным основанием к отмене судебных актов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Научная литература

1. Агамагомедова С. Соотношение административной и гражданской ответственности за незаконное использование товарного знака // ИС. Промышленная собственность. 2016. № 2.
2. Агамагомедова С.А. Взаимовлияние международного и национального права в сфере трансграничной защиты прав интеллектуальной собственности // Журнал российского права. 2013. № 12.
3. Агамагомедова С.А. Правовые механизмы защиты прав интеллектуальной собственности в России и ЕС: сравнительный анализ // Правовая политика в РФ и странах Евросоюза / Под ред. А.Ю. Саломатина. Пенза, 2011.
4. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Гвимрадзе Т.А. Товарный знак как товар: способы распоряжения // Предпринимательское право. 2016. № 4.
5. Баттахов П.П. Способы защиты прав на объекты промышленной собственности // Современное право. 2013. № 9.
6. Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практич. пособие. М.: Юрайт, 2014.
7. Вишня Д. "Они говорят, что Успенский жадный" // Зачем писатель судится за права на своих сказочных героев. URL: <http://www.konditerprom.ru/articles/723>.
8. Ворожевич А.С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности // Вестник гражданского права. 2015. № 6.
9. Гаврилов Э. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее применения // Хозяйство и право. 2013. № 7.
10. Гаврилов Э. Средства индивидуализации товаров и качественные характеристики товаров // Хозяйство и право. 2014. № 3.
11. Гаврилов Э.П. О совершенствовании правовой охраны товарных знаков в России // Патенты и лицензии. 2016. № 11.

12. Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016. № 7. С. 23
13. Гаврилов Э.П. Что изменится в статье 1483 ГК РФ? // Патенты и лицензии. 2012. № 11.
14. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). М., 2009.
15. Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 2011.
16. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 4: Породы животных. 2011.
17. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров - товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. М.: Статут, 2007.
18. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2009. № 2
19. Забегайло Л.А., Назарова И.А. Актуальные вопросы применения административной ответственности за незаконное использование товарного знака // Вестник арбитражной практики. 2013. № 4.
20. Забегайло Л.А., Назарова И.А. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака // Право и экономика. 2011. № 6.
21. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Юрайт, 2011. С. 359.
22. Клейменова М.О. Перспективы повышения эффективности судебной защиты исключительного права на фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания // Имущественные отношения в РФ. 2016. № 2.
23. Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны // Закон. 2015. № 12.

24. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. С. 214
25. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть четвертая: Учебно-практ. коммент. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016.
26. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (поглавный) / Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.
27. Кондратьева Е.А. Доменное имя как объект прав // Хозяйство и право (приложение). 2009. № 7.
28. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014.
29. Кондратьева Е.А. Товарный знак как средство индивидуализации товаров // Коммерческое право. 2012. № 1.
30. Концепция развития гражданского законодательства РФ // Исследовательский центр частного права при Президенте РФ. Издательство Статут, 2009.
31. Корнихин С.В. Особенности преемства в исключительных правах по российскому гражданскому праву // "Право и политика", 2011, № 10.
32. Лазарев Я.О. Проблема определения коммерческой ценности интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности на примере товарных знаков // Юрист. 2016. № 13.
33. Мухамедшин И.С. Использование товарного знака: теоретические и практические аспекты // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 2.
34. Никулина В.С. Механизмы защиты общеизвестных товарных знаков в контексте обязательств из соглашения ТРИПС. Сравнительный анализ практики государств-участников // Закон. 2012. № 10.
35. Папенко Е.О. Наднациональное правовое регулирование таможенных правоотношений в условиях функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ // Современное право. 2012. № 9.

36. Петров Е.Н. Организационно-правовые проблемы, препятствующие противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности // Имущественные отношения в РФ. 2013. № 12. С. 95
37. Письмо ФССП РФ от 08.04.2009 № 12/02-4607-АП "О соглашении ФССП России и Роспатента" // "Бюллетень Федеральной службы судебных приставов", 2009, № 4.
38. Пояснительная записка "К проекту части четвертой Гражданского кодекса РФ" // СПС Гарант
39. Право Европейского союза: Учебник / Под ред. С.Ю. Кашкина. М., 2011.
40. Проект № 323423-4 Гражданского кодекса РФ (части четвертой) (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 24.11.2006) // СПС Гарант
41. Проект Договора о единых механизмах (процедурах) регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товара (географических указаний) // http://tsouz.ru/db/Documents/PD_1.doc
42. Проект Соглашения о единых процедурах регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) // <http://www.adilet.kz/ru/node/28336>
43. Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ" // СПС Гарант
44. Прокофьев А.С., Смирнова В.М. Особенности правового регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака // Журнал российского права. 2015. № 7.
45. Пугинский Б.И. Коммерческое право: Учебник. М., 2010.
46. Сайт Роспатента. Реестр общеизвестных в РФ товарных знаков // www.fips.ru.
47. Серебряев И.В. Уголовно-правовая специфика незаконного использования товарного знака: постановка проблемы // Российский юридический журнал. 2015. № 2.

48. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: Проспект, 2010.
49. Трахтенгерц Л.А. Товарный знак, содержащий фирменное наименование правообладателя, не может быть уступлен другим лицам // Комментарий судебно-арбитражной практики / Под ред. В.Ф. Яковлева. М.: Юридическая литература, 2012. Вып. 18.
50. Юркин Т.Ю. Правовое регулирование таможенного контроля при перемещении через таможенную границу объектов интеллектуальной собственности . Саратов, 2009.
51. Якубова Д.Н. Оценка стоимости товарного знака доходным подходом // Московский оценщик. 2004. № 5 (30).
52. URL: http://www.vegaslex.ru/analytics/publications/the_use_of_a_trademark_as_collateral_in_banking_transactions/.

Нормативно-правовые акты

53. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ, 2014, № 4, ст. 5438.
54. Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // "Ведомости ВС СССР", 10.09.1986, № 37, ст. 772
55. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) // <http://www.pravo.gov.ru>
56. Договор о законах по товарным знакам и Инструкция, подписанные в Женеве 27 октября 1994 г. Публикация № 225(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1994.
57. Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (Десятая редакция, издание 5-е) (Принята в г. Ницце 15.06.1957) (с изм. и доп. от 2016 года) // СПС Гарант.

58. Парижская Конвенция по охране промышленной собственности. Публикация № 201(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990.
59. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Подписан в г. Мадриде 28.06.1989). - Публикация ВОИС № 204(R). - Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998.
60. Сингапурский договор о законах по товарным знакам (Подписан в г. Сингапуре 27.03.2006) // Бюллетень международных договоров. 2010. № 11.
61. Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков: принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 34-й серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС 20 - 29 сентября 1999 г.
62. Соглашение "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности" (Заключено в г. Москве 09.12.2010) // СЗ РФ, 2012, № 5, ст. 542
63. Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) Публикация ВОИС, № 260(R), 1992
64. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI).
65. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 11.04.2017 (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // <http://www.eaeunion.org/>
66. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // СЗ РФ, 2010, № 50, ст. 6615.
67. Арбитражный процессуальный кодекс РФ // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3012.

68. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.
69. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ, 1996, № 5, ст. 410.
70. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 1994, № 32, ст. 330.
71. Кодекс РФ об административных правонарушениях // СЗ РФ, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
72. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3824.
73. Уголовный кодекс РФ // СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954
74. Федеральный закон "О рекламе" // СЗ РФ, 2006, № 12, ст. 1232.
75. Федеральный закон № 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе РФ" и Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в РФ" в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" // СЗ РФ, 2011, № 50, ст. 7334
76. Федеральный закон от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" // СЗ РФ, 2014, № 40 (часть I), ст. 5310
77. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" // СЗ РФ, 1998, № 7, ст. 785
78. Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" // СЗ РФ, 2014, № 11, ст. 1100
79. Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" // СЗ РФ, 2014, № 11, ст. 1100
80. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах РФ" // СЗ РФ, 1995, № 29, ст. 2757
81. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 194-ФЗ // СЗ РФ, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4027

82. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в РФ" // СЗ РФ, 2010, № 48, ст. 6252.

83. Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора" // СЗ РФ, 2016, № 1 (часть II), ст. 230.

84. Приказ Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 601 "Об утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный знак" // СПС Гарант.

85. Директива № 2008/95/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания" (Принята в г. Страсбурге 22.10.2008) // СПС Гарант.

86. Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 года № 3520-1 // "Российская газета", № 228, 17.10.1992 (утратил силу)

Материалы судебной практики

87. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 2015, № 11.

88. Обзор правовых позиций Президиума Верховного Арбитражного Суда РФ по вопросам частного права. Август 2012 г. // Вестник ВАС РФ. 2012. № 10

89. Определение ВАС РФ от 10.04.2014 № ВАС-3931/14 по делу № А40-24831/2013 // СПС Гарант.

90. Определение ВАС РФ от 26.07.2010 № ВАС-9776/10 по делу № А41-23319/08 // СПС Гарант

91. Определение ВАС РФ от 20.01.2014 № ВАС-19773/13 по делу № А67-8652/2012 // СПС Гарант.
92. Определение ВАС РФ от 15.09.2011 № ВАС-11412/11 по делу № А41-27786/2010 // СПС Гарант.
93. Определение ВАС РФ от 21 марта 2013 г. № ВАС-3540/13 // СПС Гарант.
94. Определение ВАС РФ от 27 марта 2013 г. № ВАС-3545/13 // СПС Гарант.
95. Определение ВАС РФ от 28.10.2009 № ВАС-13447/09 по делу № А40-92386/08-110-840 // СПС Гарант
96. Определение ВАС РФ от 6 июня 2013 г. № ВАС-7258/13 // СПС Гарант.
97. Определение Верховного Суда РФ от 11.01.2016 по делу № 300-ЭС15-10765, СИП-530/2014 // СПС Гарант.
98. Определение Верховного Суда РФ от 12 октября 2015 г. № 300-ЭС15-12081 // СПС Гарант.
99. Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2015 г. № 300-ЭС15-5384 // СПС Гарант.
100. Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г. по делу № 310-ЭС15-2555 // СПС Гарант.
101. Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2015 г. № 304-ЭС15-15472 // СПС Гарант.
102. Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2015 г. № 304-ЭС15-15472 // СПС Гарант.
103. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2012 г. № 18АП-8767/2012 // СПС Гарант.
104. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2014 г. по делу № А41-53786/13 // СПС Гарант.
105. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2012 г. по делу № А11-12619/2011 // СПС Гарант.
106. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе" // "Вестник ВАС РФ", 2012, № 12

107. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях" // "Вестник ВАС РФ", 2011, № 5

108. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 2007, № 7

109. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 2012, № 7

110. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 2009, № 6.

111. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 2005, № 6

112. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06 по делу № А40-10573/04-5-92 // "Вестник ВАС РФ", 2006, № 11.

113. Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 10458/08 по делу № А40-9281/08-145-128 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 5.

114. Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625 // СПС Гарант.

115. Постановление Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 № 8817/11 по делу № А40-103027/10-12-654 // "Вестник ВАС РФ", 2012, № 3.

116. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642 // "Вестник ВАС РФ", 2006, № 11

117. Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 15187/12 // СПС Гарант.

118. Постановление Президиума ВАС РФ от 26 июня 2012 г. № 498/12 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 11.
119. Постановление Президиума ВАС РФ от 4 февраля 2014 г. № 14567/13 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6.
120. Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 2013 г. № 15187/12 // СПС Гарант.
121. Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда РФ от 4 февраля 2014 г. № 9189/13 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.
122. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2015 г. № С01-1237/2014 // СПС Гарант
123. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2015 № С01-123/2015 по делу № А23-843/2014// СПС Гарант.
124. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 № С01-467/2013 по делу № А51-12737/2013 // СПС Гарант.
125. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2014 по делу № СИП-317/2014 // СПС Гарант.
126. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 № С01-52/2015 по делу № А40-48196/2013 // СПС Гарант.
127. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2015 № С01-570/2015 по делу № А41-28961/2014 // СПС Гарант.
128. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015 № С01-746/2015 по делу № А15-4690/2014 // СПС Гарант.
129. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2015 г. № С01-568/2015 // СПС Гарант.
130. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2015 г. № С01-350/2013 // СПС Гарант.
131. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2014 по делу № А21-9150/2013 // СПС Гарант.
132. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2010 по делу № А56-59032/2009 // СПС Гарант.

133. Постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2013 г. по делу № А40-131172/11-19-244 // СПС Гарант.
134. Постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2013 г. по делу № А40-131172/11-19-244 // СПС Гарант.
135. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 июля 2005 г. № Ф04-4715/2005(13240-А45-19) // СПС Гарант.
136. Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2010 № А40-46674/10-12-279 // СПС Гарант
137. Решение Арбитражного суда Калининградской области от 18 октября 2011 г. по делу № А21-5066/2011 // СПС Гарант
138. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 16 августа 2013 года Дело № А33-10296/2013 // <http://docs.cntd.ru/document/470471379>
139. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 19 октября 2011 г. по делу № А43-18261/2011 // СПС Гарант
140. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2011 № 9 "О вступлении в силу международных договоров, формирующих Единое экономическое пространство Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ" // <http://www.tsouz.ru/>
141. Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2015 по делу № СИП-1010/2014 // СПС Гарант.
142. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2014 г. № СИП-267/2013 // СПС Гарант
143. Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2015 по делу № СИП-552/2014 // СПС Гарант.
144. Решение Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2014 № СИП-269/2014 // СПС Гарант.
145. Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 № СП-23/20) // СПС Гарант.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Объекты интеллектуальной собственности (Схема)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2**Средства индивидуализации (таблица)**

Средство индивидуализации	Что индивидуализирует
фирменное наименование	фирму как юридическое лицо
товарный знак	продукцию фирмы
знак обслуживания	работы/услуги, которые выполняет/оказывает фирма
наименование места происхождения товара	продукцию фирмы, особые свойства которой напрямую связаны с конкретным географическим местом
коммерческое обозначение	фирму как владельца бизнеса (торговых, промышленных и других предприятий и производств, т.е. имущественных комплексов, используемых в целях получения дохода)