

Васильева Татьяна Владимировна

**ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
ПРИ РАСПОРЯЖЕНИИ ПРАВАМИ
НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
(РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ)
(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ)**

Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва - 2017

Диссертация выполнена на кафедре патентного права и правовой охраны средств индивидуализации Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

**Научный
руководитель:**

Близнец Иван Анатольевич
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры авторского права, смежных
прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО
«Российская государственная академия
интеллектуальной собственности»

**Официальные
оппоненты:**

Волынкина Марина Владимировна
доктор юридических наук, доцент, ректор
Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Институт гуманитарного образования
и информационных технологий»

Широкова Оксана Юрьевна
кандидат юридических наук, ведущий специалист
по интеллектуальной собственности Федерального
государственного унитарного предприятия
«Научно-производственный центр автоматизации и
приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина»
(ФГУП «НППЦАП»)

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет
правосудия»

Защита состоится 7 декабря 2017 г. в 14 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 401.001.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций при ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а, ауд. 305. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте <http://dis.rgiis.ru/> ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».

Автореферат разослан «___» _____ 2017 года.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

В.С. Савина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время российское право интеллектуальной собственности переживает определенный подъем. После принятия и вступления в силу с 01.01.2008 части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, ставшей фактически «кодексом в кодексе», прошло достаточное количество времени, на протяжении которого вследствие практического применения соответствующих норм выявились новые насущные проблемы, требующие их разрешения. Кроме того, как результат продолжающегося активного процесса глобализации мировой экономики имеет место потребность в отчетливом понимании содержания норм иностранного права, практики их применения и доктринальных воззрений относительно имеющихся тенденций.

Рост торговых оборотов влечет необходимость для отдельных предпринимателей и коммерческих организаций в индивидуализации и позиционировании себя и своей продукции в массе других участников экономической деятельности и их активно выдвигаемых предложений.

Процесс этот, именуемый конкуренцией, настолько естественен, что даже послужил прообразом известной в математике модели Лотки – Вольтерра «хищник-жертва» для описания понятия системы дифференциальных уравнений¹.

Конкуренцию ввиду ее многогранности можно рассматривать и изучать с различных точек зрения.

Например, с философской точки зрения она является отражением всеобщей закономерности развития - единства и борьбы противоположностей.

С экономической точки зрения конкуренция является одним из механизмов функционирования и развития рыночной экономики. Она играет решающую роль в регулировании спроса и предложения.

С юридической точки зрения конкуренция представляет собой сложную систему правоотношений, все структурные элементы которой тесно сплетены

¹Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – Новое издание, исправл. – М.: МЦНМО, 2012. С. 30.

между собой и влияют друг на друга. Баланс этой системы достигается, в свою очередь, благодаря еще одной системе – совокупности взаимосвязанных норм права, регулирующих эти правоотношения и уравнивающих их.

Как и любая другая система, рассматриваемая имеет множество параметров. Применительно к теме настоящей работы мы исследуем лишь некоторые из них, а именно, такие, которые отвечают за ее баланс при использовании обозначений, задействованных хозяйствующими участниками общественных отношений с целью выделиться из массы себе подобных. В различных государствах с различными правовыми моделями эти обозначения могут иметь, а могут и не иметь общего названия. В России их принято именовать средствами индивидуализации, во Франции – «различительные обозначения» («signes distinctives»). В Великобритании вообще не существует какого-либо единого термина, в литературе же можно встретить «знак» («sign») или вовсе «индикатор» («indicator»). Поскольку в данной работе исследуются правовые системы всех трех указанных государств, для простоты изложения мы будем использовать термин «различительное обозначение», подразумевая под ним любые обозначения, обладающие различительной способностью и служащие для индивидуализации товаров, работ (услуг), вводимых в гражданский оборот тем или иным субъектом гражданского права, или для индивидуализации самого этого субъекта².

Следует учитывать, что современные экономические и правовые тенденции таковы, что право интеллектуальной собственности в целом и право средств индивидуализации (различительных обозначений) как его раздел, если рассматривать их критически и системно, существуют не только для правообладателей, но и в первую очередь для защиты интересов широкого круга потребителей. Определяя роль потребителей в праве интеллектуальной собственности, Дэвид Вэйвер верно подметил, что они «во всех спорах о защите

² В работе В.В. Орловой «Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: Теория и практика охраны фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений», написанной в 2006 году, для описания аналогичного понятия используется собирательный образ «коммерческое обозначение». Однако в настоящее время в связи с законодательным закреплением данного термина как одного из видов средств индивидуализации мы не можем продолжать его использовать в качестве общей категории.

интеллектуальных прав фактически являются третьими лицами. Поэтому когда мы имеем дело с административным или гражданско – правовым спором, в котором исследуются вопросы интеллектуальной собственности, следует принимать во внимание интересы не только спорящих сторон, но взвешивать и сбалансированно учитывать интересы потребителя, который невидим, но всегда подразумевается и как бы тоже присутствует в судебном заседании»³.

Именно усиление роли и значения интересов потребителей обусловило разработку и принятие значительного количества международных договоров как на мировом, так и на региональном уровне, регламентирующих правила «игры» на поле современного торгового оборота и добросовестного поведения его «игроков». Российские субъекты экономической деятельности как полноправные участники внешнеэкономической деятельности не могут оставаться в стороне от этих процессов.

Между тем правовое регулирование вопросов распоряжения исключительными правами во взаимосвязи с вопросами введения потребителей в заблуждение может сильно отличаться от одной правовой системы к другой, что обусловлено как принципиальными различиями в принадлежности к той или иной правовой семье, так и национальными культурными, экономическими и социальными факторами.

Межнациональные деловые связи и стирание границ во всех сферах общественной жизни влекут «размывание» традиционного для права интеллектуальной собственности принципа территориальности и необходимость изучения и глубокого понимания правовой культуры зарубежных деловых партнеров.

Сказанное обуславливает необходимость проведения комплексного компаративистского исследования этих проблем и формулирование конкретных предложений по модернизации и совершенствованию как имеющихся в России доктринальных воззрений, так и действующего гражданского законодательства.

³ Vaver D. Intellectual property law: copyright, patents, trade-marks. 2nd ed., Irwin Law Inc., Toronto, ON, 2011, p. 14–15

В данном случае роль сравнительного правоведения «сопоставима с экспериментальным изучением живой природы в естественных науках (если, разумеется, такое сопоставление возможно)...» и полезна тем, что «сравнение различных решений, предлагаемых действующими правовыми порядками, позволяет, во-первых, точнее уяснить суть по-разному регулируемых ими социальных проблем и, во-вторых, определить, какое из этих решений является наиболее оптимальным (наиболее правильным, лучшим)»⁴, что полностью соответствует основным направлениям развития права интеллектуальной собственности как отрасли гражданского права, заданным в Концепции развития гражданского законодательства России и закрепленным Указом Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 (в редакции от 29.07.2014) «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации».

Таким образом, избранная тема настоящей работы является актуальной как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Степень научной разработанности темы. Следует отметить, что рассматриваемый институт и раньше являлся предметом исследования ученых-юристов. Так, большой вклад в данной области в Российской Федерации внесен работами Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко, Л.А. Новоселовой, В.В. Орловой, А.П. Сергеева, А.Г. Серго, А.П. Рабец, Г.И. Тыцкой, О.Е. Шилохвоста и др.

Среди зарубежных авторов следует выделить труды таких ученых, как Ж. Азема, Б. Бентли, Г. Боденхаузен, Ж.-Ж. Бюрст, Д. Вэйвер, М. Вивант, Ж.-К. Галлу, Г. Кодилини, У.Р. Корниш, Л. Марино, П. Матели, Ж. Пасса, Ф. Полло-Дюльян, Ж. Фойе, Л. Шерман, Ж. Шмидт-Залевски и др.

Кроме того, в диссертационных работах, написанных в последнее время в России такими авторами, как Д.А.Гаврилов, Е.И.Трубинова, М.А.Цветкова, исследовались отдельные вопросы использования различительных обозначений в рамках правоотношений, возникающих в связи с недобросовестной конкуренцией, как-то: создание смешения действиями конкурентов как

⁴ Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. — М.: Междунар. отношения, 2003, с. 324.

недобросовестное использование коммерческой ценности средств индивидуализации, «паразитарная» конкуренция, преимущества административного порядка при защите от недобросовестной конкуренции (Д.А. Гаврилов); попытки регистрации в качестве товарных знаков используемых и широко известных, но не зарегистрированных, обозначений, наделение ассоциаций потребителей правом препятствовать актам недобросовестной конкуренции, определение в качестве самостоятельного гражданско-правового способа защиты права требования о признании действий актом недобросовестной конкуренции (Е.И. Трубинова); совпадение права на защиту исключительного права (в судебном порядке) и права на защиту от недобросовестной конкуренции (в административном порядке) в части пресечения незаконного использования средств индивидуализации, необходимость распространения правового режима фирменных наименований на наименования некоммерческих организаций при осуществлении ими предпринимательской деятельности (М.В. Цветкова).

Бутенко С.В. изучала категорию введения потребителей в заблуждение как абсолютное основание для отказа в регистрации товарных знаков с точки зрения административных правоотношений, возникающих при рассмотрении Роспатентом соответствующих заявок на регистрацию товарных знаков.

Орлова Е.Д., проводя в 2010 году анализ норм права и практики Роспатента касательно распоряжения правами на средства индивидуализации, обращала внимание на определенные проблемы, которые могут возникать при переходе прав на различительные обозначения с сохранением за предыдущим правообладателем тождественных или сходных до степени смешения других обозначений. При этом предлагалось на законодательном уровне ограничить такие возможности во избежание создания риска введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров (услуг). Также в этой же работе при изучении аспектов наследования прав на средства индивидуализации обращалось внимание на возможный конфликт имущественных и неимущественных прав наследодателя, и на определенные вопросы, связанные с получением согласия заинтересованных лиц на

регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных или тождественных с именами собственными.

Вместе с тем, как отмечено в упомянутом выше Указе Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 (в ред. от 29.07.2014) в целях совершенствования законодательных основ рыночной экономики, правового обеспечения международных экономических и гуманитарных связей Российской Федерации необходимо дальнейшее развитие основных принципов гражданского законодательства Российской Федерации, соответствующих новому уровню развития рыночных отношений; отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) опыта его применения и толкования судом; сближение положений ГК РФ с правилами регулирования соответствующих отношений в праве Европейского союза; использование в гражданском законодательстве Российской Федерации новейшего положительного опыта модернизации гражданских кодексов ряда европейских стран. Сказанное в полной мере относится ко всем институтам гражданского права, и, в частности, к праву интеллектуальной собственности, и носит перманентный характер.

Сказанное предопределяет **цели настоящего исследования:**

1) выявление общих для России, Великобритании и Франции закономерностей, присущих такому явлению в современном обществе как введение потребителей в заблуждение при распоряжении исключительными правами на различительные обозначения, используемые при введении в гражданский оборот товаров, работ (услуг) с такими обозначениями;

2) установление, анализ и предложение путей решения существующих противоречий и проблем в действующем российском праве средств индивидуализации применительно к первой цели исследования;

3) формулирование конкретных предложений по совершенствованию российского законодательства и достижение единообразия правоприменительной практики с учетом международного опыта, современных мировых тенденций.

Для достижения поставленных целей диссертантом решаются следующие **задачи:**

- выявить объекты, подлежащие правовой защите в качестве различительных обозначений во Франции и Великобритании, и проанализировать их правовые режимы на предмет установления сходства и различия с таковыми, существующими в России;

- исследовать и установить соотношение понятий «смешение», «ложное представление» и «введение потребителей в заблуждение», выявить правовые подходы, имеющиеся в России, Великобритании и Франции, к установлению и применению этих категорий;

- исследовать перечисленные понятия на предмет их соотношения с такой фундаментальной категорией гражданского права как обман и определить ее значение для права различительных обозначений;

- выявить особенности распоряжения правами на различительные обозначения в исследуемых правовых системах и установить его пределы в ракурсе защиты публично-правовых интересов неопределенного круга потребителей;

- определить соответствие действующего в России правового подхода при установлении режима распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации современным реалиям и имеющимся подходам в вышеназванных зарубежных странах;

- выявить пробелы правового регулирования в исследуемых правоотношениях в России и предложить способы их устранения;

- разработать предложения по совершенствованию российского гражданского права с учетом направлений, заданных в Концепции развития гражданского законодательства России.

Предполагаемый результат достижения поставленных целей:

гармонизация российского права интеллектуальной собственности, его прозрачность для всех участников гражданского оборота, в том числе иностранных партнеров, формирование и укрепление благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации.

Для решения поставленных задач и достижения целей автором применены следующие **методы научного исследования**: сравнительно-правовой, формально-логический, аналитический, синтетический, дедуктивный, эмпирический, методы проведения аналогий и моделирования.

Объектом исследования выступают гражданско-правовые отношения, сложившиеся и складывающиеся в связи с распоряжением правами на различительные обозначения и их влиянием на потребителя.

Предметом диссертационного исследования являются нормы российского гражданского законодательства, нормы международных и зарубежных правовых актов, подзаконных актов, российская и зарубежная судебная практика, российские и зарубежные доктринальные подходы к решению проблем, связанных с влиянием на сознание потребителя при распоряжении правами на различительные обозначения.

Область исследования - гражданское право и международное частное право.

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные труды, касающиеся как проблем гражданского права и международного частного права в целом, так и права интеллектуальной собственности в частности, и в первую очередь, аспектов, затрагиваемых в диссертации. Это работы таких российских ученых, как М.И. Брагинский, М.М. Богуславский, Е.А. Васильев, В.В. Витрянский, Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, В.П. Грибанов, В.А. Дозорцев, В.И. Еременко, А.С. Комаров, А.П. Сергеев, В.В. Орлова, Г.И. Тыцкая, Р.О. Халфина, Г.Ф. Шершеневич и др.

Также при проведении исследования были использованы научные произведения, относящиеся к теме диссертации, таких иностранных авторов, как Ж. Азема, Б. Бентли, Г. Боденхаузен, Ж.-К. Галлу, У.Р. Корниш, Х.Кох, У. Магнус, Х. Кетц, Л. Марино, П. Матели, Ж. Пасса, Ф. Полло-Дюльян, К.К. Цвайгерт, Л. Шерман и др.

Помимо этого, использовались также материалы, подготовленные по результатам научно-практических исследований по проблемам права интеллектуальной собственности, проводимых Всемирной организацией по

интеллектуальной собственности, а также анализа и обобщения судебной практики российского Суда по интеллектуальным правам.

Эмпирическую базу исследования составили российские и зарубежные судебные акты за период с 1883 по 2017 год, в частности, судебные акты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, российского Суда по интеллектуальным правам, Палаты Лордов Великобритании, Кассационного суда Франции, Европейского суда по правам человека, Суда Европейского Союза и др.

Нормативную базу исследования составляют международно-правовые акты по вопросам интеллектуальной собственности, в частности, Парижская конвенция по охране промышленной собственности (заключена 20.03.1883), Сингапурский договор о законах по товарным знакам (подписан в Сингапуре 27.03.2006), Директивы и Регламенты Европейского парламента и Совета; отечественное гражданское законодательство, в частности, Гражданский кодекс Российской Федерации, Указ Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 (ред. от 29.07.2014) «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»; зарубежное законодательство по исследуемой проблематике, в том числе Закон Великобритании о товарных знаках 1994г., Закон Великобритании о введении в заблуждение 1967 г., Гражданский кодекс Франции, Торговый кодекс Франции, Кодекс интеллектуальной собственности Франции и др.

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что

- впервые в отечественной науке изучены подходы, существующие в праве Франции и Великобритании к вопросу о распоряжении правами на различительные обозначения, в том числе, в контексте добросовестности поведения в гражданском обороте;

- проведен соответствующий сравнительно - правовой анализ с имеющимися взглядами на эти аспекты в Российской Федерации;

- осуществлено комплексное сравнительное исследование существа и взаимосвязи понятий «сходство до степени смешения», «ложное представление»

и «введение потребителя в заблуждение» при распоряжении исключительными правами на различительные обозначения;

- впервые в праве интеллектуальной собственности Российской Федерации предлагается использовать такую общую категорию гражданского права как обман;

- критически осмыслены договорные и бездоговорные способы распоряжения исключительными правами на различительные обозначения, как охраняемые, так и не охраняемые в Российской Федерации;

- в контексте сравнительно-правового аспекта исследованы теоретико-практические проблемы, связанные с толкованием и применением норм российского кодифицированного законодательства, относящихся к проблеме введения потребителей в заблуждение при распоряжении исключительными правами на средства индивидуализации;

- исследована проблема соотношения имущественных и тесно связанных и ними личных неимущественных прав при распоряжении различительными обозначениями в России, Великобритании, Франции и предложены пути ее решения в России;

- высказано предложение о применении общих способов, предусмотренных статьей 1252 ГК РФ, для защиты прав на средства индивидуализации во всех случаях, когда имеют место основания полагать, что потребитель или контрагент вводятся в заблуждение в результате формирования ложного представления относительно происхождения товаров (услуг), их качества, наличия какой-либо связи между истцом и ответчиком,

- предлагается транспонировать нормы о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак на любые случаи нарушения прав на средства индивидуализации;

- установлено, что в значительном числе случаев присутствие на рынке обозначений, вводящих в заблуждение потребителей и контрагентов, обусловлено поведением и волей лиц, находящихся в корпоративном конфликте;

- предложено отдавать предпочтение внесудебным способам урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности в случае их тесной связи с корпоративными конфликтами.

Положения, выносимые на защиту:

Итоги проведенного сравнительно-правового исследования позволяют автору отстаивать следующие выводы, выносимые на защиту:

1. Преднамеренное введение в заблуждение в отношении происхождения товаров и услуг и их качеств в праве интеллектуальной собственности является проявлением фундаментальной гражданско-правовой категории обмана и образует деликт.

2. При определении обманчивости (ложности) представления, вызываемого различительным обозначением у потребителя, во внимание должны приниматься следующие факторы: (1) сила (степень) ассоциаций потребителей обозначения ответчика с обозначением истца; (2) сходство различительных обозначений истца и ответчика; (3) близость областей деятельности истца и ответчика; (4) местонахождение бизнеса истца и ответчика; (5) характеристики рынка; (6) намерение ответчика на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с истцом; (7) наличие оговорок ответчика относительно случайного характера каких-либо совпадений используемых им различительных обозначений с охраняемыми обозначениями истца; (8) является ли использование ответчиком различительного обозначения попыткой создания пародии или сатиры.

При этом относительная важность каждого из этих факторов существенно варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств дела, а сами факторы часто тесно взаимосвязаны.

3. Из принципа независимости товарного знака от лица, его использующего, следует, что переход исключительного права на товарный знак по договору сам по себе не может являться вводящим потребителя в заблуждение. Правовое значение для оценки способности товарного знака ввести потребителя в заблуждение имеют действия субъектов предпринимательской деятельности по

использованию этого обозначения. В связи с этим предлагается исключить норму, содержащуюся в пункте 2 статьи 1488 ГК РФ.

4. Научно обоснована охранительная функция средств индивидуализации, которая заключается в превентивном обеспечении минимизации риска необходимости оспаривания договоров, заключенных неограниченным кругом потребителей под влиянием заблуждения, и которая порождается в сфере публично – правовых интересов через защиту частно – правового интереса в правоотношениях, вытекающих из интеллектуальных прав.

5. Необходима унификация оснований для признания действий нарушающими исключительные права на любое средство индивидуализации путем установления правила о недопущении использования обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым обозначением другого лица в отношении аналогичных или однородных товаров, услуг или деятельности, если в результате такого использования возникает риск введения в заблуждение потребителя относительно существенных свойств товара (услуги, деятельности) или их происхождения и экономической связи предполагаемого нарушителя права с правообладателем.

6. Согласие, даваемое лицом на использование его патронима, изображения или факсимиле в составе соответствующего средства индивидуализации, может быть совершено либо в форме односторонней распорядительной сделки, безотзывность которой должна быть закреплена законодательно, либо в форме договора, прекращение действия которого будет влечь прекращение исключительного права на средство индивидуализации.

7. Согласие гражданина на использование его патронима, псевдонима, прозвища, изображения, выраженное в заключенном им договоре, не свидетельствует о том, что данный договор можно относить к договорам об отчуждении лицом своих нематериальных благ или к лицензионным договорам на их использование, поскольку сами по себе имя, псевдоним, прозвище, изображение не являются объектами интеллектуальной собственности.

8. Для совершения любых распорядительных действий с товарным знаком, в состав которого входят объекты личных неимущественных прав гражданина, необходимо согласие лица – носителя личных неимущественных прав на использование этих объектов в качестве элементов этого товарного знака, а отсутствие такового должно влечь прекращение правовой охраны товарного знака. Аналогичный подход предлагается использовать и в отношении иных различительных обозначений, содержащих в себе в качестве элементов объекты личных неимущественных прав гражданина: фирменное наименование, коммерческое обозначение, доменное имя должны подлежать изменению в течение разумного установленного законом срока по требованию носителя прав или его близких родственников – в случае его смерти.

9. Предлагается законодательно закрепить недопустимость использования в средствах индивидуализации изображения гражданина способами, вводящими в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, или злоупотребления правом в других формах.

10. Общие способы защиты интеллектуальных прав, закрепленные в статье 1252 ГК РФ, могут быть применены для защиты исключительного права также в случае, когда используемое одним лицом обозначение и охраняемое обозначение другого лица не являются сходными до степени смешения, но имеют место основания полагать, что потребитель вводится в заблуждение в результате формирования первым лицом ложного представления относительно происхождения товаров (услуг), их качества, наличия какой-либо связи между истцом и ответчиком.

11. Меры ответственности, установленные статьей 1515 ГК РФ в виде взыскания компенсации вместо убытков, можно применять не только в случае незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров, но по аналогии и в иных случаях недобросовестного поведения ответчика, в результате которого имеет место ложное представление и, как следствие этого, введение потребителей в заблуждение.

12. Наиболее распространенные причины появления на рынке обозначений, вводящих потребителей и деловых партнеров в заблуждение:

- последствие конфликта, нередко имеющего личный характер, руководства двух компаний, формально являвшихся или нет аффилированными, работавших ранее совместно и имевших единое рекламное портфолио,

- недобросовестное завладение контрольным пакетом акций одного из юридических лиц группы компаний, в том числе организованное бывшим генеральным директором;

- отчуждение части товарных знаков из серии или товарного знака, тождественного фирменному наименованию одной компании, на имя других лиц, аффилированных с генеральным директором «материнской» компании – держателя портфеля интеллектуальной собственности, в том числе через оффшорные компании с последующей их ликвидацией;

- регистрация новых юридических лиц или получение права использования доменных имен со сходной или тождественной оригинальной частью различительного обозначения на свое имя бывшими учредителями или сотрудниками компании, полагающими, что право на такое обозначение принадлежит им, так как когда-то именно они его придумали для компании (и, следовательно, именно им принадлежит «авторское право» на это обозначение), которую им пришлось покинуть в силу разных, носящих личный характер, обстоятельств;

- решение иностранной компании, имевшей ранее в России агента или официального дистрибьютора, о начале самостоятельного функционирования на российском рынке непосредственно, без привлечения посреднических услуг, однако используя репутацию и имидж, которые сложились благодаря деятельности бывшего агента (дистрибьютора) и т.д.

13. Установлено, что наиболее эффективным средством разрешения споров, связанных со средствами индивидуализации, являются медиация и коммерческий арбитраж (в России – третейское разбирательство), поскольку исключительные

права на средства индивидуализации представляют собой сложный симбиоз имущественных и тесно связанных с ними личных неимущественных прав.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть использованы в ходе дальнейших цивилистических исследований различных аспектов распоряжения правами на средства индивидуализации, позволят сформировать более четкое представление о существующей в российском праве интеллектуальной собственности категории обмана, характеризующих его факторах, об условиях использования патронима, псевдонима, прозвища, изображения гражданина в средствах индивидуализации как при жизни гражданина, так и после его смерти, о мерах ответственности, применяемых при защите исключительного права на средство индивидуализации.

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и предложения, сформулированные в данной работе, могут быть использованы правотворческими органами при совершенствовании отечественного законодательства о средствах индивидуализации в условиях современного общества, судебными и административными органами при рассмотрении споров и вопросов, связанных с использованием средств индивидуализации и распоряжением правами на них, в учебном процессе в рамках преподавания курсов «Гражданское право», «Интеллектуальные права», «Средства индивидуализации», при подготовке соответствующих учебных пособий, в юридической практике.

Апробация результатов работы.

Ряд положений, отраженных в диссертационном исследовании, применялся автором при рассмотрении конкретных споров в Суде по интеллектуальным правам, а также обсуждался в рамках Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век», проводившегося Институтом государства и права Российской академии наук под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с 23 по 26 апреля 2013 г. в Москве, на заседании Подкомитета по совершенствованию нормативно-правового регулирования законодательства в области биомедицинских,

биофармацевтических и биоинформационных технологий Комитета ТПП РФ по содействию модернизации и технологическому развитию экономики России, проводившегося 03.12.2015 на тему «Перспективы развития фармацевтической и медицинской промышленности в России. Текущее состояние российской биофармацевтической отрасли», на Второй ежегодной конференции «Защита прав интеллектуальной собственности», проводившейся 23.09.2016 компанией «Business Way Forum» в Москве, на юбилейном Пятом Международном IP Форуме, проводимом Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 17-18 февраля 2017.

По теме исследования автором опубликовано 5 работ в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Структура диссертационного исследования обусловлена его предметом, целями и задачами. Последовательность расположения разделов работы обусловлена необходимостью проведения всестороннего анализа выбранной темы. Работа состоит из трех глав, объединяющих 8 параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, показана степень её разработанности, определены цель, задачи, объект и предмет, методологические и теоретические основы диссертационного исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, изложены основные положения, выносимые на защиту, а также формы апробации результатов проведенного исследования.

Первая глава «Различительные обозначения и введение в заблуждение» состоит из трех параграфов.

В параграфе 1.1. «Различительные обозначения по законодательству Великобритании, Франции и России. Источники правового регулирования» охарактеризованы источники правового регулирования различительных

обозначений в исследуемых странах, обращается внимание на их отличительные особенности, обусловленные как принадлежностью стран к различным правовым системам, так и национальными культурно-экономическими особенностями развития. Автор дает сравнительно – правовую характеристику особенностей правовых режимов различительных обозначений в Великобритании, Франции и России, установив, что общими для всех трех стран являются такие объекты как товарный знак и наименование юридического лица.

Выделено, что в Великобритании практически любое обозначение, используемое предпринимателями для позиционирования своего бизнеса на рынке, может получить защиту в случае наличия у него гудвилла – уникального явления, присущего англо-саксонскому праву. Выявлены составляющие элементы гудвилла - его объект, субъект и объем.

Обращается внимание на то, что поскольку Франция и Россия относятся к странам континентального права и имеют кодифицированное законодательство, регулирующее право интеллектуальной собственности, различительные обозначения здесь можно систематизировать и разделить на три большие группы: обозначения, индивидуализирующие предприятие (коммерческое обозначение, фирменное наименование, во Франции вывески и доменные имена), индивидуализирующие товары и услуги (товарные знаки, во Франции также этикетки и сертификаты) и особенные различительные обозначения, индивидуализирующие товары, происходящие из определенного географического региона (наименования происхождения товаров). Дается характеристика такому неизвестному для современного российского права объекту исключительных прав как вывеска, приводятся доводы в пользу того, чтобы признать доменное имя в качестве различительного обозначения. Выявлено, что Франция занимает лидирующее положение по правовому регулированию разнообразных различительных обозначений, характеризующих наименования происхождения товаров. Таким образом, автором формируется платформа для исследования и определяются объекты исключительных прав, в отношении которых и будут

рассмотрены вопросы введения потребителей в заблуждение при обращении на рынке товаров и услуг с использованием этих обозначений.

В параграфе 1.2. «Понятия «смешение», «ложное представление» и «введение в заблуждение» обращается внимание на то, что перечисленные категории играют важную роль в обеспечении реализации всех функций различительных обозначений, в частности, индивидуализирующей, информационной, защитной, экономической, охранительной, установлены общие закономерности, присущие такому явлению в современном обществе как введение потребителей в заблуждение при введении в гражданский оборот товаров, работ (услуг) с использованием различительных обозначений. Проанализированная судебная практика позволила установить типы поведения, формирующие основание для ложного представления, условия, при которых имеет место ложное представление с вероятностью введения потребителя в заблуждение, разновидности ложного представления, которые могут быть преследуемы в судебном порядке, установлена взаимосвязь между применяющимися к ним понятиям «смешение», «ложное представление» и «введение в заблуждение». Установлено, что ложное представление является причиной введения потребителей в заблуждение, при этом сходство сравниваемых обозначений до степени смешения может быть одним из факторов, но не единственным, формирующих такое ложное представление. Синтезированы критерии, которые позволяют делать выводы о наличии ложного представления, влекущего введение потребителей в заблуждение.

Обращается внимание на то, что общественная опасность создания риска введения потребителя в заблуждение относительно экономической связи хозяйствующих субъектов состоит в том, что оно (введение в заблуждение) порождает возникновение риска совершения потребителем или деловым партнером сделки под влиянием такого заблуждения или обмана.

В параграфе 1.3. «Категория обмана и её значение в праве различительных обозначений» исследованы и обобщены факторы, которые необходимо принимать во внимание при решении вопроса о том, имеет ли место

обман при создании ложного представления. Автором доказывается наличие в российском праве интеллектуальной собственности категории обмана в форме преднамеренного введения в заблуждение в отношении происхождения товаров и услуг и их качеств и возможность его определения как деликт.

Выявлено, что при определении обманчивости (ложности) представления, вызываемого различительным обозначением у потребителя, во внимание принимаются следующие факторы: (1) сила (степень) ассоциаций потребителей обозначения ответчика с обозначением истца; (2) сходство различительных обозначений истца и ответчика; (3) близость областей деятельности истца и ответчика; (4) местонахождение бизнеса истца и ответчика; (5) характеристики рынка; (6) намерение ответчика на создание не соответствующего действительности представления в глазах общественности относительно его экономической связи с истцом; (7) наличие оговорок ответчика относительно случайного характера каких-либо совпадений используемых им различительных обозначений с охраняемыми обозначениями истца; (8) является ли использование ответчиком различительного обозначения попыткой создания пародии или сатиры.

При этом относительная важность каждого из этих факторов существенно варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств дела, а сами факторы часто тесно взаимосвязаны.

Изучены особенности французского подхода к обману в праве интеллектуальной собственности и установлено, что он рассматривается как разновидность мошенничества. В свою очередь, мошенничество с различительными обозначениями имеет различные формы выражения, которые обобщены в работе исходя из правовых позиций, сформированных во французской судебной практике.

Доказывается, что у различных средств индивидуализации, помимо известных функций, в частности, таких как отличительная (индивидуализирующая), информационная, защитная, экономическая, имеется еще и охранительная функция, которая заключается в превентивном обеспечении

минимизации риска необходимости оспаривания договоров, заключенных неограниченным кругом потребителей под влиянием заблуждения, и которая порождается в сфере публично – правовых интересов через защиту частно–правового интереса в правоотношениях, вытекающих из интеллектуальных прав.

Вторая глава «Введение в заблуждение при распоряжении правами на различительные обозначения» включает в себя три параграфа.

Параграф 2.1. «Распоряжение правами на различительные обозначения. Краткая характеристика» посвящен исследованию и обобщению различных способов осуществления правообладателями своих правомочий в отношении различительных обозначений. При этом автор обращает внимание на то, что для практического применения имеет значение уяснение вопросов законного и незаконного использования в смысле извлечения преимуществ из владения правом и его способов, а также пределы использования прав.

Дается краткая характеристика контрактного права на использование интеллектуальной собственности Великобритании и Франции, исследуются особенности отчуждения и использования различных видов охраняемых обозначений, проводится сравнительно-правовой анализ с соответствующими институтами в российском праве. В частности, критикуются имеющиеся подходы, принятые в российском праве в отношении правомерности и справедливости запретов и ограничений, действующих для различных средств индивидуализации, определению договорных и внедоговорных способов перехода прав и предоставления их в пользование третьим лицам.

Исследуя вопросы о правосубъектности физических лиц, не обладающих статусом предпринимателя, как носителей прав на средства индивидуализации, автор доказывает необходимость снятия законодательных запретов в отношении принадлежности им прав на товарный знак.

Выясняется, что способы, с помощью которых происходит полное или частичное отчуждение и предоставление в пользование прав на различительные обозначения, имеют непосредственное отношение к вопросу о введении потребителя в заблуждение, поскольку последнее является определенным

пределом осуществления субъективных гражданских прав на различительные обозначения.

В параграфе 2.2. «Введение в заблуждение как предел распоряжения исключительными правами на различительные обозначения» рассматриваются вопросы, связанные с правовыми последствиями, наступающими для правообладателей или лиц, действующих с их согласия в случае, если использование ими охраняемых обозначений вводит потребителей или клиентуру в заблуждение относительно происхождения товаров (услуг) или их качества, исследуются проблемы наличия риска введения общественности в заблуждение в случае предоставления права использования товарного знака по лицензии. Отмечено, что определенные ограничения использования различительных обозначений, и, в частности, товарных знаков, в том числе, по лицензии, налагаются нормами европейского конкурентного права, изучаются российские особенности последствий распоряжения правом на товарный знак применительно к вопросу о введении потребителей в заблуждение, обращается внимание на то, что действующая редакция пункта 2 статьи 1488 ГК РФ находится в некотором конфликте с принципом свободы договора, а также создает неоправданную конкуренцию между полномочиями Роспатента и антимонопольных органов, исследуются случаи, в которых публичное начало может влиять на свободное волеизъявление участников гражданского оборота, вносятся предложения по совершенствованию российского законодательства в данной части с учетом современного международного опыта и тенденций к усилению роли антимонопольного законодательства как на национальном, так и на мировом уровне.

Параграф 2.3. «Проблема использования и отчуждения прав на различительные обозначения, содержащие имена собственные. Коммерциализация прав личности» посвящен использованию в различительных обозначениях объектов нематериальных благ - имен, отчеств, фамилий, псевдонимов, подписей, изображений физических лиц, исследовано соотношение «личные неимущественные права в имущественном праве» на

различительное обозначение; вопросы распоряжения правами на такие «особенные» различительные обозначения с учетом того, что использование их лицами, не являющимися носителями личных неимущественных прав, может расцениваться как попытка введения в заблуждение общественности относительно связи, существующей между носителем личного неимущественного права и владельцем имущественного права на различительное обозначение, проанализированы различные правовые подходы к данному вопросу в общем и континентальном праве. Критикуется российский подход, в соответствии с которым запрещается использовать родовые имена, изображения факсимиле только известных людей, поскольку он нарушает основополагающий принцип гражданского права – равноправие участников гражданских правоотношений, закрепленный статьей 1 ГК РФ, предоставляя неоправданные преимущества «известному» лицу, известность которого является категорией субъективной и подлежит доказыванию. Высказано предложение, в соответствии с которым согласие на использование родовых имен, псевдонимов, факсимиле, изображений людей в средствах индивидуализации в случае их смерти должно быть получено от их близких родственников, а не от наследников, так как личные неимущественные блага не входят в наследственную массу. В целях стабильности гражданского оборота предлагается законодательно закрепить безотзывность согласия, выраженного в форме односторонней распорядительной сделки, на использование родового имени, псевдонима, факсимиле, изображения лица. Если же такое согласие получено в результате заключения сторонами договора, то к такому договору будут применяться общие нормы ГК РФ об обязательствах и договорах. Высказано предложение о необходимости получения согласия носителя личных неимущественных прав, выраженных в средстве индивидуализации, на любые распорядительные действия относительно этого объекта исключительных прав. При отсутствии такого согласия правовая охрана товарного знака подлежит прекращению, а фирменное наименование, коммерческое обозначение, доменное имя – изменению в течение разумного

установленного законом срока по требованию носителя этих прав или его близких родственников в случае его смерти.

Доказано, что в случае, если товарный знак, включающий патроним, изображение, факсимиле гражданина, используются правообладателем товарного знака или лицом, действующим с его согласия или под контролем, недобросовестно либо способами, вводящими в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан или при наличии злоупотребления правом в других формах, гражданин вправе требовать прекращения использования этих объектов в товарном знаке на основании статьи 19 ГК РФ.

В целях предотвращения введения потребителей в заблуждение предлагается законодательно закрепить недопустимость использования в средствах индивидуализации изображения гражданина способами, вводящими в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, или злоупотребления правом в других формах. Установлено, что такое злоупотребление, даже при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1) – 3) пункта 1 статьи 1521 ГК РФ, может, в частности, выражаться в искажении образа гражданина, создании карикатуры, сатиры и т.д. без получения согласия гражданина на совершение таких видоизменений его образа.

Третья глава «Защита прав на различительные обозначения при введении в заблуждение» включает два параграфа.

В параграфе 3.1. «Судебный порядок защиты» раскрываются виды исков, предъявляемых правообладателями в целях защиты своих интеллектуальных прав на различительные обозначения, существующие в Великобритании, Франции и России: иск о недобросовестном ведении коммерции под чужим именем (passing-off), иск о нарушении прав на товарный знак (в Великобритании), иски о контрафакции, о привлечении к гражданской ответственности и иск о недобросовестной конкуренции (во Франции). Отмечается, что в России отсутствует специальная классификация исков в сфере интеллектуальных прав.

Приводится сравнительно-правовой анализ иска passing-off и иска о нарушении прав на товарный знак (в Великобритании), исков о контрафакции, о

привлечении к гражданской ответственности и о недобросовестной конкуренции (во Франции), а также иска passing-off и иска о недобросовестной конкуренции.

Отмечается, что во Франции лицо, чье право нарушено путем подачи мошеннической заявки на товарный знак, имеет выбор между иском об аннулировании заявки и иском о виндикации. Последний позволяет истцу требовать замены лица, недобросовестно приобретшего права на заявку на товарный знак, на себя (т.е. самому стать заявителем), а также приобрести право приоритета на эту заявку.

Критикуется действующий в российском законодательстве и доктрине подход, в соответствии с которым к интеллектуальным правам не применяется, в том числе по аналогии, правовой режим, предусмотренный ГК РФ для вещных прав.

Анализируются способы защиты прав на средства индивидуализации, предусмотренные ГК РФ, в случае использования обозначений таким образом, что возникает риск введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров (услуг), их определенных свойств.

Доказывается, что общие способы защиты интеллектуальных прав, закрепленные в статье 1252 ГК РФ, могут быть применены для защиты исключительного права также в случае, когда используемое одним лицом обозначение и охраняемое обозначение другого лица не являются сходными до степени смешения, но имеют место основания полагать, что потребитель вводится в заблуждение в результате формирования первым лицом ложного представления относительно происхождения товаров (услуг), их качества, наличия какой-либо связи между истцом и ответчиком.

Предлагается по аналогии допустить применение мер ответственности, установленных статьей 1515 ГК РФ в виде взыскания компенсации вместо убытков, в иных случаях недобросовестного поведения ответчика при использовании любых средств индивидуализации, в результате которого имеет место ложное представление и, как следствие этого, введение потребителей в заблуждение.

В параграфе 3.2. «Внесудебный порядок урегулирования конфликтов» проанализированы такие формы разрешения споров, возникающих в праве интеллектуальной собственности, как коммерческий арбитраж (в России – третейское разбирательство) и медиация и выявлены их преимущества. Приводятся конкретные примеры успешного применения внесудебных механизмов урегулирования споров, возникающих в сфере использования доменных имен.

Выявлены наиболее распространенные причины появления на рынке обозначений, вводящих потребителей и деловых партнеров в заблуждение, которыми в значительном количестве случаев являются корпоративные конфликты.

Установлено, что описанные причины возникновения споров обуславливают применение в качестве наиболее эффективного средства их разрешения процедуры медиации и коммерческого арбитража.

В заключении изложены основные выводы диссертационного исследования, указаны направления дальнейших научных исследований.

В приложениях приводится перечень наиболее часто используемых в работе сокращений, описываются многочисленные виды наименований происхождения товаров как объектов, на которые распространяется правовой режим охраны исключительных прав, а также схема, иллюстрирующая предлагаемую автором классификацию форм распоряжения правами на различительные обозначения.

Основные результаты диссертационного исследования отражены в научных статьях общим объемом 4,7 п.л.

Список публикаций, в которых отражены основные научные результаты диссертации

Статьи, опубликованные в перечне рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание

ученой степени доктора наук, а также изданий, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования:

1. Васильева Т.В. Письма-согласия и соглашения о согласии // Патенты и лицензии. 2017. №1. С. 9-16. (1,0 п.л.)

2. Васильева Т.В. Некоторые размышления о защите интеллектуальных прав от узурпации третьими лицами (на примере России и Франции) // Закон. 2017. №1. С. 97-105. (1,1 п.л.)

3. Васильева Т. Отдельные аспекты распоряжения исключительными правами на товарный знак в судебной практике // Копирайт. 2017. №1. С. 60-70. (1,3 п.л.)

4. Васильева Т.В. Средства индивидуализации: создание ложного представления и введение в заблуждение // Российский судья. 2017. №3. С. 33-40. (1,0 п.л.)

5. Васильева Т.В. Категория обмана и ее значение в праве различительных обозначений (средств индивидуализации) по законодательству Великобритании // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. №15. С. 44-48. (0,3 п.л.)