

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»**

На правах рукописи

ХАЛИЛОВ Дуняамин Закир оглы

**ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК
ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель:
доктор юридических наук, профессор
Р.А. Курбанов

Москва – 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
ГЛАВА 1. Общая характеристика товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, работ и услуг в сфере предпринимательства	14
1.1. Понятие, признаки и виды товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, работ и услуг.....	14
1.2. История становления и развития законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания	38
1.3. Исключительные права как правовая категория	48
ГЛАВА 2. Содержание исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания	60
2.1. Основания и порядок приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания	60
2.2. Способы осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания	88
2.3. Проблемы приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания	102
ГЛАВА 3. Защита исключительных прав предпринимателей на товарный знак и знак обслуживания	114
3.1. Особенности защиты исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания в России	114
3.2. Правовые проблемы защиты исключительных прав предпринимателей на товарный знак и знак обслуживания в России и за рубежом	128
Заключение	143
Библиография	149

Введение

Актуальность темы исследования. Экономические преобразования в стране привели к тому, что существование хозяйствующих субъектов во многом стало зависеть от качества результатов их деятельности. Появление в России большого числа конкурирующих субъектов предпринимательства неизбежно привело к обострению актуальной проблемы индивидуализации предлагаемых ими товаров, работ и услуг. Современная практика показала, что товарный знак и знак обслуживания представляют собой наиболее популярные средства индивидуализации из всех тех, которым Гражданский кодекс Российской Федерации¹ (далее по тексту – ГК РФ) предоставляет охрану.

Причем в том, чтобы предлагаемая продукция, товары или услуги были узнаваемы и отличались от аналогичных продукции, товаров или услуг характерными свойствами, заинтересованы как их производители, так и потребители. Именно товарный знак и знак обслуживания ассоциируется у потребителя с конкретным производителем товара или предпринимателем, оказывающим определенного рода услуги или выполняющим определенные работы, которые гарантируют потребителю определенный набор качеств, ценностей и услуг. Производителю также необходимо «раскрутить» используемый им товарный знак или знак обслуживания, поскольку именно с вызывающими доверие у потребителя товарами, работами и услугами легче всего проникать на новые рынки.

Таким образом, потребность в эффективном правовом механизме, обеспечивающим не только должную индивидуализацию товаров, работ и услуг, но и правовую охрану товарного знака и знака обслуживания, не вызывает сомнений. Она обусловлена созданием равных условий хозяйствования для различных производителей, поддержанием в их

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СЗ РФ, 25.12.2006, №52 (1 ч.), ст. 5496.

деятельности конкурентных начал, а также необходимостью насыщения рынка качественными товарами и услугами для удовлетворения потребностей населения.

Часть четвертая ГК РФ, регулирующая право интеллектуальной собственности, вступила в силу с 1 января 2008 года. При этом нормы утратившего силу Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года №3520-1² (далее – Закон о товарных знаках), посвященного вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания, за исключением нескольких новшеств, были перенесены в часть четвертую ГК РФ практически без изменений. Большинство правовых проблем, выявленных в период действия данного закона, не были учтены при принятии ГК РФ.

Таким образом, с принятием части четвертой ГК РФ не были учтены ранее существующие правовые проблемы в правовом регулировании средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Кроме того, были выявлены новые проблемные аспекты, что требовало совершенствования законодательства, в том числе о товарных знаках и знаках обслуживания.

Внесенные в рамках проводимой реформы гражданского законодательства изменения и дополнения в ГК РФ затронули также законодательство об интеллектуальной собственности³, в свете чего теоретическое исследование вопросов, связанных с исключительным правом на товарные знаки и знаки обслуживания на современном этапе является особо значимым.

Изложенное дает основание утверждать, что комплексное исследование норм российского законодательства, регулирующих вопросы

² Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу) // Российская газета, №228, 17.10.1992.

³ См.: Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 1 октября 2014 года) // Собрание законодательства РФ, 17.03.2014, № 11, ст. 1100.

приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности представляется наиболее актуальным, поскольку существующие практические и теоретические проблемы в рассматриваемой области требуют разрешения, а сама тема заслуживает самостоятельного изучения и дополнительного дальнейшего развития.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы правового регулирования интеллектуальной собственности, в том числе и товарных знаков и знаков обслуживания, нашли отражение во многих комплексных исследованиях, в том числе диссертационных, а также в большом количестве отдельных работ различных авторов по данной теме.

Вместе с тем большая часть этих исследований посвящена отдельным аспектам, таким как правовая охрана товарных знаков, правовой режим товарного знака, условия охраноспособности товарного знака, его сравнение с иными средствами индивидуализации, исключительное право на товарный знак, исчерпание прав, договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак.

Более того, разработка и исследование отдельных положений, регулирующих вопросы приобретения и осуществления исключительных прав на средства индивидуализации, до настоящего времени носили, в основном, теоретический характер в силу их появления лишь в четвертой части ГК РФ.

Объектом диссертационного исследования являются правовые отношения, возникающие в сфере приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности.

Предметом исследования являются закономерности правового регулирования отношений, составляющих объект научного исследования, а также соответствующая правоприменительная практика и труды специалистов по вопросам приобретения и осуществления исключительных

прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности.

Цели и основные задачи исследования.

Цель настоящего диссертационного исследования заключается в проведении анализа действующего законодательства (с учетом норм не вступившего в силу Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), направленного на регулирование отношений, возникающих в процессе приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности; в выявлении особо значимых проблем теоретического и практического характера с предложением путей их решения; в разработке рекомендаций по дальнейшему совершенствованию правового регулирования отношений в рассматриваемой сфере, а также в правоприменительной практике.

Исходя из намеченной цели, поставлены следующие **задачи**:

- раскрыть понятие товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, работ и услуг; выявить их признаки и классифицировать;
- проанализировать исторические аспекты становления и развития средств индивидуализации товаров, работ и услуг;
- исследовать исключительные права как правовую категорию;
- определить основания и порядок приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания;
- выявить способы осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания;
- проанализировать зарубежный опыт приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания;

– раскрыть понятие защиты исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания; исследовать основания и способы защиты исключительных прав;

– выявить правовые проблемы защиты исключительных прав предпринимателей на товарный знак и знак обслуживания в России и за рубежом;

– разработать предложения по дальнейшему совершенствованию положений российского законодательства, регулирующих различные вопросы в отношении товарных знаков и знаков обслуживания.

Степень научной разработанности темы исследования.

За последнее время внимание ученых и практиков к проблемам приобретения и осуществления исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе и на товарный знак и знак обслуживания постоянно растет. Отдельные аспекты в рассматриваемой области были проанализированы в изданных монографиях, научно-практических работах, в различных статьях, опубликованных в периодических изданиях.

Вопросам понятия, признакам и видам товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, работ и услуг посвящено немало трудов ученых-правоведов, среди которых необходимо назвать Ж.С. Акопову, В.И. Мухина, А.П. Рабеца, С.И. Раевича, Я.С. Розена, В.М. Сергеева, А.П. Сергеева, С.А. Сударикова и ряд иных авторов.

История становления и развития законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания исследована в трудах таких ученых, как В.В. Белов, Г.В. Виталиев, Г.М. Денисов, Б.Ю. Золотарев, В.М. Мельников, А.Р. Павлинская и др.

Анализируя исключительные права как правовую категорию, необходимо отметить, что данным вопросам было уделено много внимания. В данном случае, прежде всего, необходимо выделить научные труды Л.Б.

Гальперина, В.А. Дозорцева, И.А. Зенина, Л.А. Михайловой, А.П. Сергеева и т.д.

В юридической литературе много внимания уделяется вопросам приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания. Эти вопросы нашли отражение в трудах таких ученых, как Э.П. Гаврилов, М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников, В.В. Орлова, З. Садыгов, А.П. Сергеев, В.Н. Штенников и иные авторы.

Способы осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания были проанализированы в трудах В.А. Дозорцева, В.Н. Евдокимовой, В.И. Еременко, А.Л. Маковского.

Вопросы защиты исключительных прав предпринимателей на товарный знак и знак обслуживания всегда были одной из самых актуальных тем в рамках исследований вопросов интеллектуальной собственности. Они исследованы такими авторами, как В.Н. Бутылин, В.П. Грибанов, В.В. Дорошков, В.И. Еременко, Т.И. Илларионова, А.И. Кандауров, В.Н. Лопатин и др.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют современные методы научного познания такие, как диалектико-материалистический метод, метод сравнительного анализа, историко-правовой и сравнительно-правовой методы, методы системного и логического анализа, формально-логический и иные.

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых-правоведов, содержащие анализ проблем приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности.

Информационную базу исследования составляют российские законодательные и иные нормативно-правовые акты, положения которых регулируют вопросы средств индивидуализации товаров, работ и услуг, в том числе приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательства.

Эмпирическую базу исследования составляет практика применения положений российского законодательства, регулирующего вопросы общего положения интеллектуальной собственности и средств индивидуализации в Российской Федерации, российским патентным ведомством и арбитражными судами различных инстанций, а также практика применения соответствующего законодательства зарубежными патентными ведомствами и судами.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что оно представляет собой одно из первых сравнительно-правовых комплексных исследований ряда важнейших теоретических и практических проблем, возникающих при исследовании вопросов приобретения и осуществления субъектами предпринимательской деятельности исключительных прав на самые распространенные на практике средства индивидуализации товаров, работ и услуг: на товарный знак и знак обслуживания.

Многие вопросы, отраженные в работе, ранее не получили достаточного освещения, но, по мнению автора, имеют большое теоретико-практическое значение.

В диссертации содержатся научно-теоретические положения, а также рекомендации по совершенствованию действующего законодательства и судебной практики, содержащие элементы новизны, и **выносимые на защиту**.

1. Обосновывается вывод о том, что с учетом вступления России в ВТО дефиниции товарного знака и знака обслуживания, содержащиеся в части четвертой ГК РФ, нуждаются в уточнении.

Под товарным знаком предложено понимать уникальное обозначение (сочетание обозначений) товара, способное отличить товары, производимые и (или) реализуемые различными субъектами предпринимательской деятельности.

Под знаком обслуживания предложено понимать уникальное обозначение (сочетаний обозначений) работ и (или) услуг, способное отличить работы и (или) услуги различных субъектов предпринимательской деятельности.

2. На основе выявленных признаков, присущих праву собственности, обязательственному праву и исключительному праву, предлагается выделить исключительные права в самостоятельную группу имущественных прав наряду с правами вещными и правами обязательственными.

3. Сформулировано определение исключительного права, под которым следует понимать самостоятельное имущественное право, содержание которого включает в себя правомочия использования и распоряжения на результаты интеллектуальной деятельности, а также право требовать определенного поведения от третьих лиц.

4. Исходя из предложенного определения исключительных прав, предлагается закрепить дефиницию исключительного права на законодательном уровне, для чего необходимо внести в ст. 1226 ГК РФ следующие дополнения:

«Исключительное право – самостоятельное имущественное право на результаты интеллектуальной деятельности.

Содержание исключительного права составляют право использования и право распоряжения с учетом специфики результатов интеллектуальной деятельности».

5. Обосновывается вывод о целесообразности установления на законодательном уровне срока подачи правообладателем ходатайства о предоставлении шести месяцев для представления заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

При этом в целях придания норме о предоставлении дополнительного шестимесячного срока исключительного характера предлагается распространить его действие только на случаи пропуска основного срока по

независящим от правообладателя объективным обстоятельствам (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия и т.д.), если эти действия возникли и продолжали существовать в последние шесть месяцев основного срока. Данные дополнения необходимо внести в абзац 3 пункта 2 ст. 1491 ГК РФ, а также в ст. 1514 ГК РФ.

6. В целях эффективности осуществляемой экспертизы в работе предлагается изменить действующий подход к проведению экспертизы обозначения, представленного на регистрацию в качестве товарного знака или знака обслуживания посредством использования иного критерия - критерия «различительная особенность». При использовании данного критерия экспертиза должна выявить не сходные признаки (в соответствии с действующим законодательством), а различительные особенности представленного на экспертизу обозначения, отличающие его от обозначений, уже получивших правовую охрану в соответствии с действующим законодательством. Если обозначение обладает различительной способностью, то оно подлежит государственной регистрации, если не обладает различительной способностью, соответственно должен последовать отказ в регистрации такого обозначения.

7. Предлагается установить более жесткие правила определения различительной способности в отношении обозначений, используемых в качестве товарных знаков и знаков обслуживания товаров и услуг по классам 5 и 44 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Данное предложение обусловлено спецификой товара, подпадающего под названные классы МКТУ, и их потребление может быть связано с повышенным риском для жизни потребителей. Очевидно, что в случае даже минимальной различительной способности двух прямо противопоказанных медицинских препаратов ошибка при выписке рецепта или при непосредственном приобретении неправильного медикамента может привести к тяжелым последствиям, в том числе к летальному исходу. В этой связи целесообразно установить полный запрет на регистрацию обозначения в качестве товарного

знака или знака обслуживания, если в сравниваемых обозначениях есть какое-либо сходство.

8. С учетом целесообразности изменения названия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в работе предложено иное определение названного договора.

Сформулировано определение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (с учетом целесообразности изменения его наименования). По договору об уступке исключительного права на товарный знак одна сторона – правообладатель обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в целях последующей индивидуализации всех товаров или их части, в отношении которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права за обусловленную договором плату, если иное не предусмотрено договором.

9. В целях эффективности механизма защиты исключительных прав правообладателей на товарный знак или знак обслуживания предлагается дополнить Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» следующим правилом:

«...ФАС России по истечении трех месяцев, установленных законом для обжалования его решения в судебном порядке, обязан передать для исполнения в Роспатент решение о том, что в действиях правообладателя, направленных на приобретение и использование исключительных прав на товарный знак, присутствует недобросовестная конкуренция.

При подаче соответствующего иска в суд ФАС России обязан приостановить направление решения для его исполнения в Роспатент до вступления в законную силу решения суда».

Научная и практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы в процессе совершенствования действующего законодательства в области приобретения и осуществления исключительных прав на товарные знаки и знаки

обслуживания, а также в учебном процессе учебных заведений при чтении курса гражданского права, а также спецкурсов по праву интеллектуальной собственности. Результаты исследования могут послужить также основой дальнейших научных исследований в рассматриваемой области, в том числе в правоприменительной практике.

Апробация результатов исследования. Положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, нашли свое отражение в опубликованных работах автора, а также изложены в докладах и выступлениях на научно-практических конференциях.

Результаты исследования апробированы при обсуждении диссертации на кафедре гражданского и трудового права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «**Российский государственный торгово-экономический университет**».

Структура работы определяется целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя 8 параграфов, заключения и библиография.

ГЛАВА 1. Общая характеристика товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, работ и услуг в сфере предпринимательства

1.1. Понятие, признаки и виды товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, работ и услуг

В последнее время в доктрине стал подниматься вопрос о правовых проблемах в правовом регулировании общественных отношений в сфере использования товарных знаков и знаков обслуживания. При этом большинство ученых склонны считать, что в этом вопросе наблюдается недостаточная урегулированность рассматриваемых отношений.

Однако решение правовых проблем (как теоретического, так и практического содержания) невозможно без уяснения сущности товарного знака и знака обслуживания как правовых категорий, а также выявления сходных и отличительных признаков рассматриваемых понятий, включая их виды. В связи с чем исследование считаем целесообразным начать именно с поставленных вопросов.

Товарный знак с позиции семиотики следует рассматривать как воспринимаемый на уровне чувств предмет, указывающий на другой предмет, т.е. на товар. Именно покупатель (потенциальный или реальный) воспринимает и субъективно оценивает товар. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что товарному знаку присуща собственная специфика, поскольку категория товарного знака одновременно выступает как социальной, так и правовой категорией.

Как справедливо отмечает в этой связи Ж.С. Аكوпова, выступая как социальная категория, товарный знак находится вне права⁴. При этом правовые нормы, направленные на регламентацию отношений, связанных с

⁴ Аكوпова Ж.С. Правовые аспекты использования товарных знаков в едином информационном пространстве Российской Федерации: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 17-18.

товарными знаками, придают им правовое значение, в результате чего товарные знаки рассматриваются как правовая категория.

Необходимо обратить внимание на то, что товарный знак и знак обслуживания как правовые категории не являются новыми для отечественного законодательства. В частности, Я.С. Розен в свое время указал на возникновение рассматриваемых средств индивидуализации. Товарный знак на законодательном уровне впервые был использован в Законе от 26 февраля 1896 года «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах»⁵. Согласно данному документу под товарными знаками понимались различного рода знаки, которые выставлялись промышленниками и торговцами на товарах, а также на упаковках или на посуде, в которых они хранились, для отличия их от товаров иных промышленников или торговцев.

Политические и экономические изменения в нашей стране не могли не повлиять и на понимание такой категории, как товарный знак. В 1919 году принимается Постановление ВСНХ «О товарных знаках государственных предприятий»⁶, в котором товарный знак понимается уже не как средство индивидуализации непосредственно продукции, а как способ выделить предприятие-изготовителя и ведомства, к которому это предприятие принадлежало.

Затем в 1922 году был принят Декрет СНК РСФСР «О товарных знаках»⁷. В отличие от названного Постановления в Декрете товарные знаки были предназначены для выявления самой продукции из круга аналогичных товаров. Причем в качестве товарного знака, согласно Декрету, могли быть использованы клейма, пломбы, метки, этикетки, виньетки, ярлыки, обложки, оригинальные слова, сочетания слов и их начертания, рисунки и т.п. Кроме

⁵ Розен Я.С. Товарные знаки. – СПб., 1913. – С. 3.

⁶ Постановление ВСНХ от 17.07.1919 «О товарных знаках государственных предприятий» // СУ РСФСР, 1919, №13, ст. 332.

⁷ Декрет СНК РСФСР от 10.11.1922 «О товарных знаках» // СУ РСФСР, 1922, №79, ст. 939.

того, примечательно, что именно Декрет установил обязанность регистрации товарных знаков, а также запрет на использование чужого знака.

В 1936 году принимается Постановление ЦИК и СНК СССР⁸, которым в оборот вводятся две независимые категории: товарный знак и производственная марка. В данном документе товарный знак также рассматривается как средство индивидуализации товаров, которым необходимо было маркировать продукцию, а под производственной маркой понимался знак, содержащий информацию о производителе товаров.

В дальнейшем законодатель также вкладывал различное значение в понятие товарного знака (знака обслуживания). В частности, согласно пункту 1 Положения о товарных знаках от 1962 года⁹ под товарным знаком необходимо было понимать художественное изображение, которое отличалось оригинальностью, при этом состояло из различных слов, букв, знаков, цифр или иных обозначений, в том числе из их различных комбинаций, призванное отличать товары и услуги одного предприятия от аналогичных товаров и услуг других предприятий, а также в рекламных целях.

Пункт 13 принятого в 1974 году Положения о товарных знаках¹⁰ содержал единое определение рассматриваемых нами средств индивидуализации, под которым понималось обозначение, предназначенное для отличия товаров одних предприятий от аналогичных товаров иных предприятий, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке.

⁸ Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.03.1936 «О производственных марках и товарных знаках» // СЗ СССР, 1936, №11, ст. 93.

⁹ Положение о товарных знаках, утвержденное Приказом Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий от 25.06.1962 // СП СССР, 1962, №17, ст. 59.

¹⁰ Положение о товарных знаках, утвержденное Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, от 8 января 1974 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1988, №1.

3 июля 1991 года был принят Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания»¹¹, который содержал практически аналогичное определение товарного знака / знака обслуживания, за тем лишь исключением, что обозначения были призваны отличать товары и услуги хозяйствующих субъектов. По сути, схожее определение товарного знака и знака обслуживания содержалось в Законе о товарных знаках от 1992 года, который действовал вплоть до принятия четвертой части ГК РФ.

Примечательно, что Закон о товарных знаках (как и ранее действовавшее в рассматриваемой области законодательство) не разграничивал определений понятий товарного знака и знака обслуживания, что являлось одним из самых обсуждаемых вопросов в научной литературе. В частности, по мнению В.В. Орловой, товарные знаки предназначены для маркировки продукции, товаров, а знаки обслуживания – для индивидуализации услуг¹².

Н.М. Добрыдин указывает, что товарные знаки и знаки обслуживания приравниваются Законом о товарных знаках в правовом режиме¹³. Однако считаем данное утверждение спорным. Закон о товарных знаках содержал преамбулу, в которой законодатель изначально разъединил два данных понятия, поскольку данный закон был призван регламентировать отношения, связанные не только с товарными знаками, но и знаками обслуживания.

В отношении непосредственно понятия товарный знак необходимо отметить, что на протяжении всего исторического развития законодательства об интеллектуальной собственности были представлены различные теоретические определения товарного знака, основанные, как правило, на существующем на каждом конкретном этапе действующего законодательства. Например, по утверждению Г.Ф. Шершеневича, «...под

¹¹ Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, №30, ст. 864.

¹² Орлова В.В. Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 22.

¹³ Добрыдин Н.М. Содержание права на товарный знак в соответствии с российским законодательством: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 26.

именем товарного знака понимается тот знак, которым торговец отличает свои товары в отличие от товаров других лиц»¹⁴, а, по мнению С.И. Раевича, товарные знаки представляют собой что-то извне, как некое приложение к товару, прикрепленное к последнему, но никак не выступающее частью самого товара¹⁵.

И.Э. Мамяева в свою очередь, вкладывал иное значение в понимание сущности товарного знака и считал, что товарные знаки отображают в сознании граждан существующую связь между потребительскими свойствами товара или его упаковки¹⁶.

В.А. Добровольский понимает под товарным знаком наружную метку, которая направлена на индивидуализацию товаров одного субъекта от другого субъекта. Кроме того, автор представляет свою собственную классификацию товарных знаков: а) клеймо – это знак, который проставляется непосредственно на товаре; б) этикет (этикетка), под которой В.А. Добровольский предлагал понимать знак, «налагаемый на обделку»; марка – фирменное наименование, которое включает графическое изображение. Помимо этого, автор особо указывает на то, что товарные знаки подлежат защите посредством предоставления их владельцу исключительных прав на них¹⁷.

В свою очередь В.М. Сергеев понимал под товарным знаком обозначение, которое используется их владельцем в целях маркировки выпускаемых или реализуемых им товаров для использования в рекламе и отличия от аналогичных товаров иных субъектов права¹⁸.

В более поздних работах, например, в исследовании А.П. Раец, предложено иное определение товарного знака, в основе которого лежат

¹⁴ Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – С. 264.

¹⁵ Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. – Л., 1926. – С. 15.

¹⁶ Мамяева И.Э. Понятие и определение товарного знака // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. – Л., 1981. – С. 9.

¹⁷ Добровольский В.А. Гражданское и торговое законоведение. – Вильна, 1910. – С. 93-94.

¹⁸ Сергеев В.М. Экспертиза товарных знаков. – Л., 1984. – С. 10.

отличительные критерии товарного знака. По ее мнению, под товарным знаком, равно как и под знаком обслуживания, следует понимать зарегистрированное в установленном порядке обозначение, которое отличают новизна и различительный характер (соответствующие требованиям закона), используемые для рекламы, а также для индивидуализации товаров или услуг определенного предпринимателя среди однородных товаров или услуг иных субъектов бизнеса¹⁹.

По мнению О.Ю. Закурдаевой, товарный знак представляет собой охраняемое нормами права конкретное обозначение, которое используется для отграничения товаров одних производителей от товаров иных юридических и физических лиц от аналогичных товаров других производителей²⁰.

Примечателен с точки зрения разграничения дефиниции товарного знака и знака обслуживания опыт зарубежных стран. В частности, в США под товарным знаком понимается слово, наименование, символ, обозначение или их комбинация для идентификации и отличия товаров, включая единственный в своем роде продукт конкретного лица, от товаров, производимых или продаваемых другими лицами, и обозначения источника происхождения товаров, даже если этот источник не является известным.

При этом знак обслуживания представляет собой слово, наименование, символ, обозначение или комбинацию для идентификации и отличия его услуг, включая и уникальные услуги, от услуг других лиц, а также для обозначения источника происхождения услуг, даже если такой источник не является известным²¹.

¹⁹ Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. – М.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 49.

²⁰ Закурдаева О.Ю. Формирование понятия «товарный знак» в российском законодательстве. Законодательство и экономика. 2006. №11. // СПС «Консультант Плюс».

²¹ Евдокимова М.В. Совершенствование российского законодательства по товарным знакам с учетом законодательства США и практики его применения: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 34.

В отличие от законодательства США, во Франции товарным знаком является любое отличительное графическое обозначение, которое не просто предназначено для идентификации товара или услуги, а при этом дает возможность отличать их от продукции (товаров или услуг) иного субъекта²².

В законодательстве ряда стран ближнего зарубежья дефиниции товарного знака и знака обслуживания, как правило, не различаются, при этом можно сделать вывод о том, что в целом они схожи с определениями отечественного действующего законодательства. Так, например, в пункте 1 ст. 1017 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года №218-3 под товарным знаком (знаком обслуживания) понимается обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров или услуг других лиц²³.

Исходя из такого определения, можно сделать вывод о том, что ГК РБ не разграничивает рассматриваемые категории и содержит их единое определение, равно как и в Республике Узбекистан.

Ст. 3 Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года № 267-II «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»²⁴ содержит единое определение товарного знака и знака обслуживания, под которым следует понимать средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг, служащее для отличия товаров и услуг одних лиц от однородных товаров и услуг (товаров) других лиц. Очевидно, что товарный знак или знак обслуживания, используемые на территории Узбекистана, наравне с индивидуализацией товаров, работ или услуг, направлено на

²² Жамен С., Лакур Л. Торговое право: Учебное пособие / пер. с фр. – М.: Международные отношения, 1993. – С. 44.

²³ Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 №218-3 // Интернет-доступ: ncri.gov.by/minfin/DepStrN/NormAkt/Z_GKz.htm.

²⁴ Закон Республики Узбекистан от 30.08.2001 №267-II «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Интернет-доступ: <http://www.patent.uz/tovarznak.htm>

индивидуализацию участников гражданского оборота. Целесообразность данного объединения вызывает определенные сомнения.

На основании ст. 2 Закона Молдовы «О товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров» 1995 года²⁵ дефиниции товарного знака и знака обслуживания также не разграничены, при этом под ними понимается всякое обозначение или их различное сочетание, посредством которых представляется возможным отличить товары или услуги одного физического или юридического лица от товаров или услуг другого физического или юридического лица.

В отличие от большинства стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, Украинское законодательство не использует термин товарный знак или знак обслуживания, применяя вместо них практически схожий по своему содержанию термин «торговая марка» (соотношение указанных терминов будет рассмотрено нами далее).

Согласно ст. 492 Гражданского кодекса Украины 2003 года²⁶ торговая марка представляет собой любое обозначение либо комбинацию обозначений, которые пригодны в целях отграничения товаров (услуг), которые производятся (предоставляются) одним лицом, от товаров (услуг), которые производятся (предоставляются) другими лицами.

Действующие в отечественном законодательстве определения товарного знака и знака обслуживания содержатся в ст. 1477 ГК РФ. Так, в соответствии с пунктом 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак представляет собой обозначение, призванное индивидуализировать товары хозяйствующих субъектов. На основании пункта 2 ст. 1477 ГК РФ под знаком обслуживания следует понимать обозначение, предназначенное для индивидуализации выполняемых хозяйствующими субъектами работ или оказываемых ими услуг.

²⁵ Закон Республики Молдова от 22.09.1995 №588-XIII «О товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров» // Интернет-доступ: http://www.law-moldova.com/laws/rus/tovarnyh_znakah_ru.txt.

²⁶ Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. №435-IV // Интернет-доступ: http://www.nibu.factor.ua/info/Zak_basa/Kodeksy/GKU/

В этой связи вызывают, по крайней мере, удивление встречающиеся в юридической литературе высказывания об отсутствии в действующем законодательстве определений рассматриваемых правовых категорий.

Так, по утверждению С.А. Сударикова, в ГК РФ «... определение понятий «товарный знак» и «знак обслуживания» отсутствует, как отсутствует и определение терминов «однородные товары» и «однородные услуги». По его мнению, такое положение нельзя считать правильным, поскольку оно позволяет патентному ведомству устанавливать и изменять соответствующие определения подведомственных актов в интересах тех или иных лиц²⁷.

Современные определения товарного знака основываются на действующем законодательстве, при этом также подвергаются критике. В частности, как считает А.К. Шульга, под товарным знаком следует понимать направленное на индивидуализацию товаров одних субъектов бизнеса от однородных товаров иных предпринимателей и юридических лиц обозначение, которое приобретает правовую охрану и выражено в словесном, изобразительном, объемном и т.д. обозначении или их комбинации²⁸.

Следует отметить, что в основе понятия товарного знака лежит термин «товар», который неоднозначно трактуется отечественным законодателем. Так, анализ ст.ст. 129 и 455 ГК РФ позволяет рассматривать товар как некую вещь. Согласно пункту 3 ст. 38 Налогового кодекса РФ²⁹ под товаром понимается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.

При этом в ряде законов понятие товара трактуется более широко. В частности, пункт 1 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ

²⁷ Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – М.: Проспект, 2010. – С. 236.

²⁸ Шульга А.К. Правовой режим товарных знаков по современному гражданскому законодательству РФ: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2010. – С. 7.

²⁹ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ // СЗ РФ, №31, 03.08.1998, ст. 3824.

«О защите конкуренции»³⁰ содержит следующую дефиницию термина «товар». Под товаром понимается объект гражданских прав, выраженный в том числе в работе и услуге (включая финансовую услугу), который используется для введения в оборот в целях продажи, обмена и т.д.

Схожее определение товара характерно для Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»³¹, согласно которому под товаром необходимо понимать продукт деятельности, включая работы и услуги, предназначенные для продажи, обмена или иного введения в оборот. Правильное понимание понятия товара имеет принципиальное значение не только при регистрации товарного знака, но и в правоприменительной практике при нарушении исключительных прав.

В качестве примера можно привести Определение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2009 года, в котором суд обоснованно, на наш взгляд, указал на невозможность использования товарного знака в агитационной печатной продукции в силу того, что он по своей природе представляет собой обозначение и индивидуализирует исключительно товары или услуги³².

В ряде комментариев к Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года³³ также представлены определения товарного знака и знака обслуживания. В частности, в 1977 году в Москве на русском языке был опубликован комментарий к названной конвенции профессора Г. Боденхаузена, в прошлом Генерального директора ВОИС. Комментируя статью 1 (2), он дает следующие определения.

Знак обслуживания (*une marque de service*) – это знак, используемый для того, чтобы отличить услуги данного предприятия от услуг всех других предприятий. Право на знак обслуживания аналогично праву на фабричную

³⁰ Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ, №31 (ч. 1), 2006, ст. 3434.

³¹ Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ, №12, 2006, ст. 1232.

³² Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2009 №83-Г09-8. // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика».

³³ Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883, ратифицирована СССР 19.09.1968. // Закон, №7, 1999 (извлечение).

марку или товарный знак. В свою очередь, под товарным знаком понимается знак, основная задача которого заключается в отличии продукции конкретного субъекта бизнеса от продукции других. При этом владелец товарного знака имеет исключительное право, предоставляющее ему возможность использовать данный знак или его варианты для одних и тех же товаров, а также для сходной с ними продукции³⁴.

В связи с вступлением Российской Федерации в ВТО особое значение для нас имеет анализ соответствующих норм Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (далее по тексту – ТРИПС³⁵), которое было подписано в 1994 года в рамках Уругвайского раунда переговоров ГАТТ, во время которых была учреждена Всемирная торговая организация. Участниками данного Соглашения являются более 150 государств, Россия, став членом ВТО, становится также участницей ТРИПС, поскольку его положения обязательны для всех членов ВТО.

Согласно пункту 1 ст. 15 ТРИПС под товарным знаком следует понимать всякое обозначение, а также их различное сочетание, которое используется для отличия товаров или услуг одного предприятия от товаров или услуг иных предприятий. При этом в качестве товарных знаков могут быть использованы различные слова, буквы, имена, всякие изобразительные элементы и сочетание цветов, а также различные их сочетания. Вместе с тем, по своему внутреннему содержанию обозначения могут не обладать различительной способностью соответствующих товаров или услуг (*relevant goods or services*), в таком случае страны могут поставить возможность регистрации знака в зависимость от различительной способности, приобретенной в процессе использования.

³⁴ Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. / Пер. с франц. Н.Л. Тумановой; Под ред. М.М. Богуславского. – М.: Прогресс, 1977. – С. 32.

³⁵Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности от 1994 г. // Интернет-доступ: <http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/pril1%D0%A1.doc>

Исходя из указанного определения, можно сделать вывод о том, что товарный знак должен быть способен отличить товары или услуги одного производителя. По сути, это означает следующее.

Во-первых, очевидно, что согласно положениям ТРИПС товарный знак призван индивидуализировать или товары, или услуги. Другими словами, ТРИПС, в отличие от российского законодательства, не разграничивает товарный знак и знак обслуживания.

Во-вторых, на наш взгляд, использование разделительного союза «или» в контексте «...способен отличать товары или услуги одного производителя...» нецелесообразно, поскольку одно и то же предприятие может не только производить товары, но и оказывать услуги. В редакции же ТРИПС товарный знак одного правообладателя не может индивидуализировать производимые им товары и оказываемые им же услуги.

Кроме того, следует обратить внимание на еще одно несоответствие положений ТРИПС российскому законодательству. В частности, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания³⁶ используют термин «однородные товары и услуги». В этой связи возникает вопрос о соотношении понятий «однородные товары и услуги» и «соответствующие товары и услуги».

Понятие «однородные товары и услуги» означает, что такие товары и услуги относятся к одному роду, поэтому принято считать, что товары и услуги относятся к тому же роду, которые при маркировке сходными товарными знаками могут создавать у потребителей ассоциации об их принадлежности к одному производителю. При этом необходимо уточнить, что при регистрации товарного знака и знака обслуживания заявитель обязан указать не только наименование, но и класс производимых им товаров или оказываемых им услуг согласно Международной классификации товаров и

³⁶ Приказ Роспатента от 05.03.2003 №32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // Российская газета, №63, 03.04.2003.

услуг (далее по тексту – МКТУ)³⁷, которая была официально признана Соглашением, заключенным 15 июня 1957 года странами – участницами Ниццкой дипломатической конференции (непосредственными участницами данного Соглашения являются 83 страны, в том числе и РФ).

Примечательно, что любая из стран – участниц Ниццкого соглашения, чтобы зарегистрировать товарный знак обязана следовать МКТУ либо в качестве основной (единственной), либо вспомогательной классификации путем указания в официальных документах и публикациях о регистрации знаков номеров классов МКТУ в перечне товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки.

Более того, необходимо учитывать, что использование МКТУ является обязательным не только для национальной регистрации знаков в странах – участницах Ниццкого соглашения, но также и для 66 стран, не являющихся участницами данного соглашения, а также для 4 международных организации: Африканской организацией интеллектуальной собственности (ОАПИ), Региональной африканской организацией интеллектуальной собственности (ARIPO), Бюро по правам интеллектуальной собственности стран Бенилюкс (BOIP) и Ведомством по гармонизации внутреннего рынка (товарные знаки и промышленные образцы) (ОНИМ).

Основу Ниццкой классификации составляют положения классификации, которая была разработана Объединенным международным бюро по охране интеллектуальной собственности (BIRPI) – предшественником ВОИС – еще в 1935 году. Эта классификация состояла из 34 классов и позднее была дополнена Ниццким соглашением еще 11 классами услуг и их алфавитным перечнем. МКТУ имеет несколько редакций, последняя (десятая) редакция МКТУ была опубликована в июне 2011 года и вступила в силу с 1 января 2012 года.

³⁷Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15.06.1957) // Публикация ВОИС, № 292(R), 1992.

Классификация товаров и услуг состоит не только из классов, но и подклассов. Указывая наименование товара или услуги при регистрации товарного знака или знака обслуживания, заявитель использует именно подкласс МКТУ. Например, он указал «09 – Телевизоры», что означает подкласс 090468 (Television apparatus). При указании класса «09 – Фотоаппараты» имеется в виду подкласс 090184 (Cameras), а указание «09 – Компьютеры» означает подкласс 090372 (Computers).

Исходя из таких правил регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, можно сделать вывод о том, что однородные товары и услуги представляют собой товары и услуги, относящиеся к одному подклассу Международной классификации товаров и услуг. Таким образом, понятия однородных товаров и услуг и соответствующих товаров и услуг являются взаимозаменяемыми, т.е. синонимами, именно в таком качестве мы будем их использовать в дальнейшем.

В рамках данного исследования считаем целесообразным также проанализировать соотношение товарного знака и знака обслуживания, во-первых, с иными объектами промышленной собственности, а во-вторых, с такими схожими понятиями, как «бренд», «торговая марка», «логотип» и «слоган».

Товарные знаки и знаки обслуживания, в первую очередь, наиболее близки с фирменным наименованием. Как правило, сложности их разграничения возникают в тех случаях, когда отдельные элементы товарного знака или знака обслуживания полностью или частично совпадают с элементами фирменного наименования одного и того же или же различных пользователей. Несомненно, что полное их совпадение невозможно в силу закона, однако определенная их схожесть может ввести в заблуждение потребителей.

Что касается различий между рассматриваемыми правовыми категориями, то они сводятся к следующему. Пожалуй, основное отличие состоит в назначении данных средств индивидуализации – фирменное

наименование индивидуализирует юридическое лицо, т.е. субъекта права, а товарный знак и знак обслуживания индивидуализируют объект права – товары, работы и услуги. Кроме того, товарный знак и знак обслуживания в отличие от фирменного наименования могут иметь не только словесную форму, но и могут быть выражены в виде изобразительной, комбинированной и в иной форме. Права на товарный знак и знак обслуживания носят срочный характер, в отличие от фирменного наименования.

Товарный знак и знак обслуживания нельзя также смешивать с промышленным образцом, под которым понимается решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (в соответствии с пунктом 1 ст. 1352 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ).

На основании пункта 1 ст. 1352 ГК РФ промышленный образец подлежит правовой охране в том случае, когда оно по своим признакам является новым и оригинальным. Очевидно, что в данном случае закон предъявляет и к промышленным образцам, и к товарным знакам и знакам обслуживания схожие требования (признаки). Однако, в отличие от товарных знаков и знаков обслуживания, к существенным признакам промышленного образца относятся также в силу закона признаки, которые обуславливают внешний вид изделия, его эстетические и (или) эргономические особенности. К числу таких признаков законодатель отнес форму, орнамент, индивидуальное сочетание цветов или конфигурацию. Перечисленные признаки Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ были дополнены еще рядом признаков: сочетанием линий, контурами изделий, текстурой или фактурой материала изделия.

В юридической литературе, а также в периодической печати активно используется понятие «бренд», что обусловило необходимость исследования вопроса о соотношении его с понятиями товарный знак и знак обслуживания.

Бренд (англ. *brand* – товарный знак, торговая марка), а также американизированный вариант английского словосочетания *brand-name*³⁸.

В этой связи, по утверждению Л. Афанасьевой, данные термины (и товарный знак, и бренд) в качестве синонимичных терминов используются, в частности, бренд-менеджерами и маркетологами. Однако сама Л. Афанасьева считает целесообразным различать рассматриваемые понятия. Термин «бренд» не является правовой категорией, именно поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана, в отличие от товарного знака³⁹.

Схожая позиция высказана Л.Г. Загорским, который также указывает на необходимость разделения рассматриваемых терминов, однако, по его представлению, понятие «бренд» является более широким по сравнению с термином «товарный знак». Автор относит бренд к конкретному продукту или же к компании в целом, когда речь идет о корпоративном бренде⁴⁰.

Ю.А. Зоткин понятие «бренд» раскрывает через понятие торговой марки. По его мнению, бренд представляет собой выраженную в торговой марке совокупность имиджевых, эксплуатационных, технических и иных характеристик товара, которые позволяют правообладателю выступать в качестве одного из ведущих субъектов на рынке определенных товаров, работ и услуг, а также дают возможность использовать саму марку в качестве товара или услуги⁴¹.

Считаем необходимым поддержать точку зрения В.И. Мухина, который определяет бренд как заявленный, неоднократно рекламируемый на рынке товарный знак, который известен как потребителям, так и конкурентам его правообладателя. Это знак, который вызывает

³⁸ Мюллер В.К. 70 000 слов и выражений. Изд. 14-е, стереотип. – М.: Советская Энциклопедия, 1969. – С. 912.

³⁹ Афанасьева Л. ММК потратил 1,2 млрд. рублей на товарный знак. // Интернет-доступ: <http://www.chelppress.ru/LANG=ru/newspapers/Iider/archive/25-03-2002/3 1.shtml>.

⁴⁰ Загорский Л.Г. Проблемы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. // Интернет-доступ: http://www.sumtech.ra/Inn_deat/zagorski.htm.

⁴¹ Зоткин А.Ю. Бренд как основа успешного современного бизнеса. // Интернет-доступ: <http://www.aup.ru/books/m58/>.

определенные устойчивые ассоциации у значительной части потребителей (клиентов), конкурентов, партнеров по бизнесу⁴².

Вместе с тем хотелось бы уточнить данную позицию. Понятие «бренд» применяется, в отличие от понятия товарного знака или знака обслуживания, как правило, в экономической литературе, соответственно, может быть использован именно в экономической сфере, а не в правовой. В праве может быть указано только на понятия товарного знака или знака обслуживания, которые получают в соответствии с законом правовую охрану.

Дефиницию бренда можно сформулировать следующим образом. Бренд – это товарный знак или знак обслуживания, которые ассоциируются у потребителя и субъектов предпринимательства с товарами, работами и услугами соответствующего качества, свойствами. Другими словами, это воплощение положительной репутации товара, работы или услуги.

Достаточно часто товарные знаки именовются «торговыми марками», в связи с чем считаем необходимым проанализировать это понятие через его соотношение с терминами товарный знак и знак обслуживания. «Торговая марка» является дословным переводом английского слова «trademark», которое образовано из двух слов. При этом, слово «mark» (имеющее также английское происхождение) может употребляться одновременно в нескольких значениях - знак, отметка, торговая марка⁴³.

Примечательно, что именно данный термин используется в международных документах. В частности, в документах Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Кроме того, в англоязычном варианте Мадридского соглашения о международной регистрации знаков используется слово «mark». В оригинальном тексте Парижской конвенции упоминается о *une marque de fabrique ou de commerce*, т.е. о фабричной или торговой марках.

⁴² Мухин В.И. Управление интеллектуальной собственностью: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент». – М.: Гуманитарн. изд. центр «Владос», 2007. – С. 334.

⁴³ Мамулян А.С. Англо-русский полный юридический словарь. Pocket edition. – М.: ЭКСМО, 2006. – С. 251.

Более того, именно данный термин вместо понятия товарного знака и знака обслуживания используется в законодательстве ряда стран. Как уже было отмечено, например, согласно ГК Украины торговая марка представляет собой знак, символ, рисунок, имя, термин, а также их сочетание, которые используются в целях идентификации товаров или услуг одного или нескольких продавцов и дифференциации товаров и услуг конкурентов⁴⁴.

Что касается понятия «логотип», следует отметить, что оно образовано от английского слова «logotype», означающего эмблему, девиз. Логотип может быть фирменным наименованием, товарным знаком или его частью. Обычно логотипом может быть словесная часть, графическое оформление товарного знака. В свою очередь, под слоганом (от английского слова «slogan», означающего «лозунг», «призыв», «девиз») следует понимать словесную часть товарного знака или знака обслуживания, которая несет определенную смысловую нагрузку. Именно слоганы используются, как правило, при рекламе товаров, работ или услуг.

В целях формулирования авторского определения товарного знака и знака обслуживания с учетом вступления России в ВТО, считаем необходимым рассмотреть также признаки товарного знака и знака обслуживания.

Исходя из легального определения товарного знака и знака обслуживания, можно сделать вывод о том, что часть четвертая ГК РФ не содержит норм, прямо перечисляющих соответствующие признаки, поэтому мы должны их выявить и анализировать исходя из доктринальных положений, а также путем толкования норм действующего законодательства.

Во-первых, в юридической литературе принято в качестве одного из признаков товарного знака и знака обслуживания называть новизну. Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, новизна

⁴⁴ Большой юридический словарь. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М.: «ИНФРА-М», 2006. – С. 765.

представляет собой нечто ранее не существующее, то, что создается впервые⁴⁵. В юридической литературе понятие новизны раскрывается как результат творческой деятельности, появляющийся в процессе умственной деятельности субъекта⁴⁶, иными словами, под новизной в данном случае следует понимать результат творчества.

По утверждению А.П. Сергеева, новизна – это синоним оригинальности⁴⁷. Однако такое утверждение спорно, поскольку новизна может не отличаться оригинальностью, а в свою очередь, оригинальность не всегда есть новизна. Кроме того, следует согласиться с Э.П. Гавриловым, что признак «оригинальность» имеет постоянное значение и не может быть привязано к конкретному времени, в отличие от признака «новизна», который во всех случаях должен быть установлен на дату приоритета регистрации объекта интеллектуальной собственности.

Однако определенный интерес для нас представляют решения арбитражных судов, в которых используется и раскрывается термин «оригинальность». В частности, в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 22 сентября 2008 года №А19-576/08-Ф02-4565/08 и в иных судебных решениях указывается, что оригинальность понимается как уникальность, неповторимость⁴⁸.

В словарях под уникальностью понимается «единственный в своем роде, исключительный»⁴⁹. Исходя из данного определения уникальности,

⁴⁵ Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 2001. – С. 345.

⁴⁶ См., например: Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1956. – С. 34; Грингольц И.А. Права автора сценического произведения в СССР: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук – М., 1953.

⁴⁷ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М., 1996. – С. 112.

⁴⁸ Постановление ФАС Московского округа от 19.07.2007, 20.07.2007 №КГ-А40/6753-07 по делу №А40-66672/06-110-512 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика»; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.01.2006 №А56-4615/2005 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика».

⁴⁹ Толковый словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000; Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 2001.

можно сделать вывод о том, что уникальность товарного знака представляет собой характеристику, которая, по сути, является комплексной, соответственно, включает в себя требования определенных элементов новизны и оригинальности, что носит различительный характер и позволяет выделить товарный знак как единственный.

Считаем, что этот термин наибольшим образом применим в отношении признака товарных знаков и знаков обслуживания. Представляется, что законодатель, а также правоприменительная практика должны оперировать такими понятиями, которые имеют четкое и ясное определение. Более подробно данный признак товарного знака и знака обслуживания раскрывается в первом параграфе второй главы.

Во-вторых, еще одним отличительным признаком товарных знаков и знаков обслуживания выступает их материальная форма. В этой связи следует отметить, что ТРИПС предоставляет странам возможность требовать, чтобы охраняемые обозначения были визуально воспринимаемыми. Как уже было отмечено, под товарным знаком понимается условное обозначение, некий символ, помещаемый на выпускаемой продукции либо на ее упаковке или, соответственно, на сопроводительной документации.

В связи с этим не считается товарным знаком помещение на товаре непосредственных сведений, касающихся изготовителя продукции, на наименование товара, на его качество и т.д. Эту и иную информацию призвано заменить условное обозначение, ассоциирующееся у потребителя с конкретным товаром. Поэтому товарный знак и знак обслуживания представляет собой определенный образ, связанный с рисунком, какой-либо конкретной надписью, определенной мелодией и т.д., т.е. выступает в качестве некоего нематериального образа. Однако, чтобы данный нематериальный образ стал способным к восприятию потребителем, он должен получить воплощение в материальной форме, а также в иной форме, способной быть воспринятой – в виде слов, рисунков, фигур, знаков,

символов и т.д. И это прямо вытекает из буквального толкования ст. 1482 ГК РФ.

И, в-третьих, условное обозначение может называться товарным знаком или знаком обслуживания только тогда, когда оно будет зарегистрировано в установленном законом порядке. Вопросы оснований и порядка приобретения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания будут рассмотрены далее. Однако в данном случае считаем необходимым пояснить, что исходя из общих правил действующего законодательства, самостоятельным объектом правовой защиты условное обозначение становится с момента его официального признания одним из средств индивидуализации товаров, работ или услуг.

Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым пояснить, что на наш взгляд, дефиниции товарного знака и знака обслуживания, содержащиеся в части четвертой ГК РФ, в целом не вызывают нареканий. Однако с учетом вступления России в ВТО и с приведением действующего законодательства об интеллектуальной собственности в соответствие с международными актами, исполнение которых становится для России обязательным, считаем целесообразным на законодательном уровне уточнить понятия товарного знака и знака обслуживания. К сожалению, при проведении реформы гражданского законодательства отечественный законодатель не счел необходимым вносить изменения в рассмотренные дефиниции.

В этой связи под товарным знаком предложено понимать уникальное обозначение (сочетание обозначений) товара, способное отличить товары, производимые и (или) реализуемые различными субъектами предпринимательской деятельности.

Под знаком обслуживания предложено понимать уникальное обозначение (сочетаний обозначений) работ и (или) услуг, способное отличить работы и (или) услуги различных субъектов предпринимательской деятельности.

Анализ видов товарных знаков и знаков обслуживания позволил сделать вывод о том, что нет единого критерия для классификации рассматриваемых средств индивидуализации товаров, работ и услуг.

В первую очередь, товарные знаки и знаки обслуживания могут подразделяться на:

– изобразительные товарные знаки, т.е. выраженные в виде изображение (без слов). Это могут быть различные изображения: символы, предметы, животные, включая буквы и цифры, которые выполнены в характерной графической манере. В качестве примеров можно привести Apple (надкушенное яблоко), Mercedes (круг, поделенный на три сегмента) и т.д.;

– словесные товарные знаки и знаки обслуживания, которые, несомненно, являются самыми распространенными, поскольку их легко запомнить. По своей форме они представляют слова, короткие фразы или словосочетания, в результате чего их удобно использовать в рекламных целях. Причем такие слова могут быть как существующие, так и выдуманные. В числе последних можно привести примеры таких слов, как «Электролюкс», «Виагра» и т.д.;

– объемные товарные знаки. По форме они представляют собой трехмерные обозначения, которые могут состоять из любых материалов, причем как искусственного, так и естественного происхождения. Классическим примером объемного товарного знака является форма бутылки кока-колы;

– комбинированные товарные знаки. Они содержат в себе сразу несколько разновидностей, например, изобразительные и словесные элементы. Комбинированные товарные знаки могут содержать сочетание рисунка и слова, рисунка и букв, букв и фигур и т.д. Кроме того, в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы этикетки, которые получают правовую охрану в качестве изобразительных или комбинированных

товарных знаков. Как правило, такие товарные знаки содержат в цветовом исполнении изобразительные или словесные элементы.

В ряде стран правовая охрана также распространяется и на товарные знаки особых видов – звуковые, световые. В этой связи необходимо пояснить, что несмотря на отсутствие в пункте 1 ст. 1482 ГК РФ указания на данные виды товарных знаков (знаков обслуживания), использование в России как звуковых и световых, так и товарных знаков в иных формах подразумевается, что прямо следует из пункта 1 ст. 1482 ГК РФ: «...В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации».

В качестве примера звуковых товарных знаков можно привести мелодии мобильных телефонов Nokia, Sony Ericsson; позывные радиостанций, радиопрограмм; мелодии и заставки популярных телепередач и ряда иных, зарегистрированных правообладателями в качестве звуковых товарных знаков. Световые обозначения, создающие различные световые эффекты, обонятельные обозначения (когда товару присущ оригинальный запах) и т.д.

Однако использование в РФ таких товарных знаков вызывает определенные затруднения. Как отмечает А.П. Сергеев, российское патентное ведомство не имеет возможности хранить и воспроизводить подобного рода средства индивидуализации, поскольку не обладает соответствующими фондами хранения. Однако уже встречаются отдельные случаи, когда российские предприятия приобретают исключительные права на рассматриваемые средства индивидуализации (позывные радиостанций)⁵⁰.

Очевидно, что в основе представленной классификации товарных знаков и знаков обслуживания лежит форма воплощения товарного знака как обозначения, которое должно быть способным к его восприятию потребителями и субъектами бизнеса.

⁵⁰ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М., 1999. – С. 613.

Помимо рассмотренной классификации можно выделить еще одну их классификацию, критерием которой выступает количество лиц, являющихся правообладателями товарного знака или знака обслуживания. Используя данный критерий, наряду с индивидуальными знаками, которые отличают соответственно товары, работы и услуги одних субъектов предпринимательства от аналогичных товаров, работ и услуг иных, выделяются так называемые коллективные знаки.

Под коллективными знаками следует понимать товарные знаки или знаки обслуживания, предназначенные для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Такое определение данного понятия вытекает из буквального толкования пункта 1 ст. 1510 ГК РФ. Напомним, что ТРИПС обязывает членов ВТО (которым является также РФ) выполнять все положения Парижской конвенции, которая признает существование коллективных знаков.

1.2. История становления и развития законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания

Использование маркировки на товарах обусловлено исторически сложившимся делением собственности на частную и коллективную. Поэтому можно утверждать о том, что различные условные обозначения в виде знаков, проставляемых на изделиях, появились еще в древности. Проставление на изделии отличительного знака подтверждало производство товара производителем из определенной местности или же конкретным производителем (объединением ремесленников), что, несомненно, обеспечивало исключительность продукта и его происхождение от конкретного производителя.

Отличительные обозначения получили наименование – тамг. Данное слово имеет тюркское происхождение, которое на данном этапе исторического развития общества означало знак определенного рода, использовавшийся для клеймения скота, изделий из кожи или металла и т. д., которые принадлежали этому роду и позволяли выделить имущество того или иного собственника. Тамга — родовой знак у аланов, монгольских, тюркских и некоторых других народов, наносимый на собственность и символизирующий ее принадлежность конкретному владельцу. Как правило, потомок определённого рода заимствовал тамгу своего предка и каким-либо образом видоизменял её, например, путем добавления новых элементов.

В Римской империи в ее отдаленных провинциях клейма использовались для того, чтобы ремесленники, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны по сравнению с иными, могли повторить заказ на масляные лампы⁵¹. В частности, как отмечает Ельник, понятие «товарный

⁵¹ Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. – М., 2002. – С. 3.

знак» зародилось в среде производителей гончарной продукции Древнего Рима⁵².

Принято считать, что первым законодательным актом, имеющим отношение к товарным знакам, является акт, принятый английским парламентом в 1266 году, который устанавливал обязанность для каждого пекаря проставлять на своем товаре некий идентифицирующий знак изготовителя товара⁵³.

Вместе с тем, по утверждению Гарри Д. Нимс, первый законодательный акт, регламентирующий права на товарные знаки, появился в Парме в 1282 году. В соответствии с данным актом на мечех и иных объектах военного назначения необходимо было проставлять отметки о происхождении⁵⁴. В дальнейшем в 1363 году в Англии ее королем Эдуардом III был принят закон, в соответствии с которым каждый ювелир обязан был иметь собственное клеймо мастера. С учетом массовой неграмотности населения в Англии, равно как и во всей Европе, ювелиры использовали в качестве таких клейм рисунки.

Впоследствии именно этот обычай проставлять в качестве таких рисунков известные предметы или популярных личностей послужил основой традиции маркировки товаров. Таким образом, можно уверенно говорить о том, что использование в силу закона прообразов современных товарных знаков и знаков обслуживания было заложено английскими ювелирами. Позднее же маркировка стала включать в себя не только рисунок, производители стали проставлять личное клеймо автора, но и название фирмы или личное клеймо автора, а в дальнейшем также наносили на изделия буквы и цифры, которые обозначали дату производства.

⁵² Yelnik A. Commercial Value of Trademarks: Do Current Laws Provide Brands Sufficient Protection from Infringement // European Intellectual Property Review 2010. Volume 32. Issue 5. P. 203.

⁵³ Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. – М., 1997. – С. 79.

⁵⁴ Harry D. Nims. The law of unfair competition and trademarks: with chapters on good-will, trade secrets, defamation of competitors and their goods, registration of trade-marks under the federal trademark act, price cutting etc. New York, 1917. P. 373 - 374.

В данном случае считаем необходимым пояснить, что использование товарных знаков как объектов отношений, которые регулировались бы нормами права в истории законодательства зарубежных стран (до этапа развития промышленного производства товаров) – явление достаточно редкое. В Германии, например, маркировка товаров осуществлялась крайне нерегулярной, существующие на том этапе уже известные фабрики достаточно часто помечали свои изделия уже известными знаками. Мастеров Мейсенской мануфактуры – первая в Европе фарфоровая мануфактура, которая располагалась в городе Мейсен на юго-востоке – копировали мастера из Челси, Дерби, Вустера, Вееспы и Турнея.

В 1723 году, когда Мейсенская фабрика объявила клеймом для своих изделий сочетание букв «KPM» (представляют собой аббревиатуру словосочетания *Königliche Porzellan Manufaktur*, что в переводе означает «Королевская фарфоровая мануфактура») и изображение скрещенных мечей, которые представляют собой элемент герба Саксонии, в Германии в отношении продукции гончарного мастерства была введена регулярная маркировка изделий.

Во Франции же начиная с 1766 года от производителей фарфора требовалось проставление на изделиях только тех знаков, которые были зарегистрированы в полицейском участке⁵⁵. В качестве средства индивидуализации продукции товарные знаки стали объектом внимания законодателей зарубежных стран только начиная со второй половины XIX века. Во Франции в 1857 г. принимается Закон о товарных знаках во Франции. В дальнейшем до 1900 года соответствующие нормативные акты принимаются еще в семи странах. А 14 апреля 1891 года было заключено Мадридское соглашение о международной регистрации знаков⁵⁶, которое имело целью координацию облегчения получения правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания за рубежом.

⁵⁵ Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. – М., 2002. – С. 3-4.

⁵⁶ Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891). // Публикация ВОИС, №260 (R), 1992.

Равно как и в истории становления и развития законодательства о товарных знаках в зарубежных странах, до появления первых российских законов в отношении товарных знаков был период формирования законодательства о клеймении товаров.

Первые упоминания об этом содержатся в крупнейшем законодательном акте второй половины XVII века – «Новоторговом уставе» России, который был принят в 1667 году при Царе Алексее Михайловиче. Данный документ содержал правовые нормы, которые регулировали как внутреннюю, так и внешнюю торговлю России. Именно в Новоторговом уставе впервые упоминается о клейме.

В XVII веке в период правления Петра I помимо прочего функции клейма сводились к отличию русских товаров от аналогичных иностранных, а также являлись доказательством факта оплаты таможенных пошлин. Однако изначально правила о клеймении производимых товаров применялись не ко всем производителям, поскольку некоторые из них были освобождены от обязательства по уплате пошлины.

При Елизавете Петровне в 1754 году был издан первый русский Правительственный Указ об обязательном клеймении всех русских товаров особыми фабричными (заводскими) знаками «дабы можно их было отличить друг от друга»⁵⁷. Положение о клеймении изделий русских мануфактур, фабрик и заводов от 5 февраля 1830 года также устанавливало обязанность всех владельцев шляпных, суконных и иных фабрик иметь так называемые прочные клейма⁵⁸, также были зафиксированы правила и способы клеймения товаров.

Как самостоятельное средство индивидуализации продукции товарный знак впервые получил законодательное закрепление в Законе от 26 февраля 1896 года «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах»). Данный нормативный акт заслуживает внимания, поскольку он детально

⁵⁷ Павлинская А.П. Товарный знак. – Л., 1974. – С. 9.

⁵⁸ Розен Я.С. Товарные знаки. – СПб., 1913. – С. 171.

регламентировал вопросы понятия товарного знака, тех символов, которые могли быть использованы в качестве товарных знаков, порядок использования товарных знаков и т.д.

В частности, данный Закон содержал запрет на использование товарных знаков с надписями или изображениями, которые являются противными общественному порядку, нравственности, благопристойности, а также заведомо ложными или имеющими целью ввести потребителей товаров в заблуждение. Примечательно, что в качестве ограничения использования в торговом знаке символов Закон называл также изображения дарованных промышленнику или торговцу знаков отличия, предназначенных для ношения, а также с изображением наград и почетных отличий без обозначения года их получения.

Использование товарных знаков признавалось правом, а не обязанностью промышленников или торговцев (за некоторым исключением), кроме того, одному промышленнику или торговцу не запрещалось иметь несколько различных товарных знаков для обозначения товаров, которые различались по роду или сорту.

Право на товарный знак у производителя или торговца возникало только после регистрации знака в Министерстве торговли и промышленности, при этом по желанию заявителей могло быть выдано свидетельство о такой регистрации. Срок свидетельства составлял от одного года до десяти лет и начинал свое течение со дня выдачи свидетельства. Примечательно, что уже на том этапе существовала возможность продления данного срока.

Кроме того, выданное на зарегистрированный в установленном порядке торговый знак свидетельство не лишало иных лиц в течение трех лет с момента публикации о его выдаче оспаривать в судебном порядке принадлежность исключительного права пользования товарным знаком.

После Октябрьской революции 1917 года институт интеллектуальной собственности был практически разрушен. В советский период первым

нормативным актом в республике Советов, который регулировал отношения в сфере товарных знаков, является Декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) от 15 августа 1918 года «О пошлине на товарные знаки»⁵⁹, подписанный В.И. Лениным. На основании данного документа все свидетельства, которые были выданы до 1917 года (причем как отечественным, так и иностранным предприятиям), необходимо было зарегистрировать в Народном комиссариате торговли и промышленности под страхом признания их недействительными.

Помимо этого, Декрет определял размер и порядок оплаты государственной пошлины за регистрацию торговых знаков.

Постановление Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ) «О товарных знаках государственных предприятий»⁶⁰, принятое 17 июля 1919 года, ввело в оборот новые знаки, которые имели исключительно справочный характер. Эти знаки должны были содержать в качестве обязательных элементов наименование предприятия, название вышестоящего отдела, главка ВСНХ, а также изображение герба республики.

Следует отметить, что такие знаки отличались простотой и, как отмечает Б.Ю. Золотарев, были лишены товарного содержания, а самое главное, они не выполняли их основную функцию: функцию проводника продукции от производителя к потребителю⁶¹.

Переход к новой экономической политике (НЭП) способствовал стимулированию развития товарных отношений, что не могло не отразиться на становлении законодательства о товарных знаках. В 1922 году Совет Народных Комиссаров принимает Декрет «О товарных знаках»⁶². Именно с

⁵⁹ Декрет СНК РСФСР от 15.08.1918 «О пошлине на товарные знаки» // СУ РСФСР, 1918, №27, ст. 648.

⁶⁰ Постановление ВСНХ от 17.07.1919 «О товарных знаках государственных предприятий» // СУ РСФСР, 1919, №13, ст. 332.

⁶¹ Золотарев Б.Ю. Из истории правовой охраны товарных знаков в СССР (Отечественное законодательство и практика 20 - 30 годов) // Вопросы изобретательства. 1967. №10. – С. 15.

⁶² Декрет СНК от 10.11.1922 «О товарных знаках» // СУ РСФСР, 1922, №79, ст. 939.

этого времени в советской России товарные знаки становятся объектом правовой охраны.

Данным актом закреплялось правило, согласно которому как государственные, так и частные промышленные и торговые предприятия отмечали (вправе были отмечать) внешним знаком свои товары при их выпуске или сбыте в целях отличия своей продукции от продукции конкурентов. Кроме того, он устанавливал запрет на использование зарегистрированных знаков, содержащих название фирмы или наименование товара, принадлежащих другим организациям, а также вводил ограничения, согласно которым некоторые обозначения не могли признаваться товарными знаками.

В дальнейшем в связи с образованием СССР (1922 – 1924 годы) ЦИК СССР принимает Постановление «О товарных знаках»⁶³, в котором были конкретизированы положения Декрета СНК от 10 ноября 1922 года. Целью принятия данного Постановления послужила необходимость в единообразном порядке регулирования отношений, возникающих в сфере товарных знаков. В 30-ые годы XX века в России сложилась экономическая ситуация, которая потребовала пересмотра законодательства.

В результате 7 марта 1936 года совместно ЦИК и СНК СССР было принято Постановление «О производственных марках и товарных знаках»⁶⁴. На основании этого акта все предприятия были обязаны маркировать произведенные ими товары (изделия), при этом такие марки должны были содержать наименование предприятия, местонахождение данного предприятия, сорт товара, номер стандарта. Кроме того, в обязательном порядке необходимо указывать наименование народного комиссариата, центрального управления или кооперативного центра.

⁶³ Постановление ЦИК СССР от 12.02.1926 «О товарных знаках» // СЗ СССР, 1926, №10, ст. 80.

⁶⁴ Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.03.1936 «О производственных марках и товарных знаках» // СЗ СССР, 1936, №11, ст. 93.

В свою очередь, в целях отличия изделий конкретного предприятия они обязаны были маркировать произведенное изделие товарными знаками, под которыми понимались постоянные оригинально оформленные отличительные знаки. В результате на изделиях должны были проставляться как товарные знаки, так и производственная марка.

Примечательно, что этим же нормативным актом был изменен порядок регистрации товарных знаков в зависимости от вида продукции – в отношении оборудования, стройматериалов, машин, химикатов государственную регистрацию товарных знаков осуществлял Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР; в отношении медикаментов и медицинских инструментов соответствующая государственная регистрация товарных знаков была возложена на Народный комиссариат здравоохранения СССР; а в отношении остальных товаров - на Народный комиссариат внешней торговли СССР.

По сути, была осуществлена децентрализация рассмотрения заявок и выдачи свидетельств на товарные знаки, которая просуществовала в течение 4 лет. В 1940 году полномочия по государственной регистрации товарных знаков были полностью переданы Народному комиссариату торговли СССР, а с 1959 года регистрационным органом стал Государственный комитет СССР по делам изобретений.

Принятие в 1962 году Постановления Совмина СССР «О товарных знаках»⁶⁵ ознаменовало новый этап развития законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания. Данное Постановление обязывало все предприятия помещать на выпускаемых ими изделиях, а также на их упаковке товарные знаки, которые должны были быть зарегистрированы в Комитете по делам изобретений и открытий при Совмине СССР. Помимо данного требования, все предприятия обязаны были маркировать выпускаемую ими продукцию в соответствии с ГОСТами, договорами,

⁶⁵ Постановление Совета министров СССР от 15.05.1962 «О товарных знаках» // СПСМ СССР, 1962, №7, ст. 59.

техническими условиями, а также особыми условиями поставки. Примечательно, что ГОСТами и техническими условиями некоторые виды изделий были освобождены от всех видов маркировки.

Интересен тот факт, что в Постановлении содержался перечень обозначений, использовать которые в качестве товарных знаков было запрещено. К таким обозначениям, в частности, относились знаки, содержащие изображение государственных гербов, красного креста или красного полумесяца, а также знаков международных организаций и т.д. Срок действия регистрации товарных знаков был установлен в 10 лет с последующей возможностью его продления на новый срок, но не более чем на 10 лет. Постановлением правообладатели были вправе передавать право пользования товарным знаком или знаком обслуживания по лицензии иным лицам.

В соответствии с пунктом 10 Постановления Совмина СССР от 1962 года 23 июля 1962 года Комитетом по делам изобретений и открытий было утверждено Положение о товарных знаках⁶⁶, которое содержало:

- дефиниции терминов «товарный знак» и «знак обслуживания»;
- список тех обозначений, использование которых в качестве товарных знаков и знаков обслуживания не допускалось;
- требование, обязывающее предприятие до использования им товарного знака и знака обслуживания зарегистрировать его в установленном порядке;
- перечень документов, которые необходимо было представить на регистрацию;
- перечень оснований для отказа в регистрации товарного знака или знака обслуживания;
- правила установления даты приоритета товарного знака или знака обслуживания;

⁶⁶ Вопросы изобретательства. 1967. №10. – С. 44 - 47.

– перечень оснований прекращения исключительного права на товарные знаки и знаки обслуживания.

В дальнейшем Указаниями по составлению заявки на товарный знак, утвержденными 24 января 1967 года Комитетом по делам изобретений и открытий при Совмине СССР, определялись четыре вида товарных знаков – словесные, изобразительные, объемные и комбинированные, а также была представлена характеристика каждого из них. Более того, были сформулированы требования к товарным знакам и знакам обслуживания и давались рекомендации по их разработке⁶⁷.

Присоединение СССР к ряду международных соглашений, таким как Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, послужило основанием для принятия нового Положения о товарных знаках, которое было утверждено 8 января 1974 года Госкомизобретений СССР⁶⁸.

Данный акт должен был привести действующее на том этапе законодательство о товарных знаках и знаках обслуживания в соответствие с международными соглашениями. В нем были сформулированы общие принципы правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания, правила регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, уточнялось их определение, были установлены несколько иные требования к их регистрации и т.д.

В свете событий 90-х годов прошлого века принятый 3 июля 1991 года Закон №2293-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания»⁶⁹ в связи с распадом СССР так и не вступил в законную силу, несмотря на то, что воплощал в себе немало теоретических достижений по совершенствованию действующего законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания.

⁶⁷ Там же.

⁶⁸ Положение о товарных знаках, утверждено Госкомизобретений СССР 08.01.1974 // Сборник нормативных актов по изобретательству и рационализации. – М., 1983. – С. 232.

⁶⁹ Закон СССР от 03.07.1991 №2293-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания» // Ведомости СНД и ВС СССР, 1991, №30, ст. 864.

1.3. Исключительные права как правовая категория

Рассматривая исключительные права как правовую категорию, следует отметить, что, несмотря на достаточно подробную регламентацию исключительных прав, в законе (и, в первую очередь, в ГК РФ) сама дефиниция указанного понятия отсутствует. Это вызывает в научной литературе споры относительно правовой сущности рассматриваемой категории, а также неопределенность на практике.

Такая ситуация, с учетом того значения, которое на сегодняшний день играют объекты интеллектуальной собственности, включая средства индивидуализации товаров, работ и услуг, должна получить разрешение на законодательном уровне. На основании изложенного, в целях формулирования авторского определения исключительного права на результаты интеллектуальной собственности, считаем необходимым анализировать доктринальные позиции по вопросам понятия, правовой природы и сущности исключительных прав.

Данное исследование считаем необходимым начать с рассмотрения понятия указанной правовой категории.

В литературе нет единства в моменте и предпосылках возникновения термина «исключительное право». Как указывает ряд ученых, он имеет средневековые корни, когда определенной категории субъектов в исключительном порядке предоставлялись определенные права. При этом отмечается, что буржуазная система, одним из принципов которой является всеобщее равенство, отменило данное понятие, поскольку предполагалось уравнение в своих правах всех без исключения лиц. Позднее, когда возникла объективная необходимость в правовом регулировании результатов интеллектуальной деятельности, данная правовая категория была возрождена.

Можно встретить утверждения, согласно которым понятие «исключительные права» появилось из теории частноправовой монополии,

которая была разработана только в конце XIX века Рогэнem и касалась авторского права. По его мнению, сущность авторского права проявлялась не в возможности использования объекта авторского права, а в предоставляемой правообладателям способности запретить всем иным субъектам использовать данный объект. В этом состоит сходство исключительного права с абсолютным правом.

Когда уровень общественных отношений породил необходимость регулирования множества экономически важных интересов, к которым, в том числе относятся интересы, связанные с известностью производителя или непосредственно производимых им товаров, оказываемых им услуг или выполняемых работ определенного качества.

Однако, если каждый субъект будет иметь право воспроизвести на своих товарах маркировку известного товарного знака, эти действия утратят экономическое значение для правообладателя, например, товарного знака. Таким образом, совершенно обосновано законодатель запрещает всем лицам совершение подобных действий, тем самым предоставляя юридическую защиту исключительно правообладателю интеллектуальной собственности, что влечет за собой возникновение различного рода правоотношений.

В этой связи считаем уместным привести следующее высказывание на предмет смысловой нагрузки термина «исключительный» в контексте рассматриваемой правовой категории, которая законом не определена. В частности, по мнению авторов комментария к части четвертой ГК РФ (под редакцией А.Л. Маковского), определение «исключительности» права следует из совокупности трех составляющих, к которым относятся: 1) запрет на использование результатов интеллектуальной деятельности без согласия на это субъекта – носителя исключительного права на данный объект гражданского права; 2) обладатели исключительного права вправе использовать в соответствии с законом «исключительно» те результаты интеллектуальной деятельности, которые закреплены в законе; 3) особый

субъект, «исключительно» за которым закон закрепляет возможность являться обладателем исключительных прав⁷⁰.

Считаем, что дефиницию любого термина невозможно правильно определить без уяснения сущности и признаков (свойств) того или иного понятия. Что касается сущности термина «исключительные права» необходимо отметить, что в доктрине существует несколько теорий на этот счет. Однако, по нашему мнению, особого внимания и рассмотрения заслуживают две из них. Первая теория основана на идее монополизации исключительного права (о чем говорилось выше). Приверженцы этого направления относят исключительные права к категории абсолютных прав, важнейшими из которых являются право собственности и ряд иных. Такая необходимость, по мнению представителей данной теории, обусловлена наделением результатов интеллектуальной деятельности способностью участвовать в экономическом обороте.

Иная позиция представляется в различных модификациях теории исключительного права. При этом в основе всех направлений данной теории лежит единая идея – критика так называемых проприетарных концепций, которые, в свою очередь, основаны на поиске различных аналогий между правом собственности на объекты материального мира и правами на результаты интеллектуальной деятельности. Сторонники теории исключительных прав считают ошибкой отождествление идеи и объекта. Кроме того, они справедливо, на наш взгляд, считают неприменимой классическую триаду правомочий собственника (владение, пользование, распоряжение) в целях раскрытия личных неимущественных и имущественных прав, составляющих сущность права интеллектуальной собственности.

Одним из ярых противников проприетарной концепции выступает В.А. Дозорцев. По его утверждению, конструкция права собственности в

⁷⁰ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (по-главный). / Под ред. А.Л. Маковского. – М.: Статут, 2008.

отношении объектов материального мира является идеальным инструментом (основой) для операций с вещью на рынке. Вместе с тем он справедливо, по нашему мнению, указывает на то, что она не годится для введения в оборот результатов интеллектуальной деятельности, поскольку они носят нематериальный характер⁷¹. Позднее в своей работе ученый квалифицирует исключительное право как квазиабсолютное. В качестве аргумента автор ссылается на закрепление исключительным правом ограниченной монополии, которой достаточно для запуска результата интеллектуальной деятельности в экономический оборот. Более того, по его утверждению, закрепляемая монополия исключительного права позволяет пользоваться правами, а также осуществлять их защиту средствами, которые в большей степени характерны для абсолютных прав.

В результате В.А. Дозорцев приходит к выводу о том, что особенности содержания исключительного права позволяет отграничивать его от абсолютных прав. При этом он особо указывает на то, что исключительность данного права состоит не в том, что право принадлежит исключительно одному лицу, а в том, что такое право в соответствии с законом закрепляется исключительно за конкретным лицом (лицами)⁷².

Еще одним представителем теории исключительного права и противником проприетарной концепции является профессор И.А. Зенин. Аргументируя свою точку зрения, он указывает на выделение предпосылок формирования такой концепции, а также на ее несоответствие триаде правомочий собственника в классическом ее содержании⁷³.

Мы считаем, что правовой режим, который устанавливается в отношении любого без исключения объекта права, всегда должен зависеть от

⁷¹ Дозорцев В.А. Новая эра в охране исключительных прав. // Право и экономика. 1995, №15-16. – С.29.

⁷² Дозорцев В.А. Появление «исключительных прав» как особой категории // Проблемы современного гражданского права. – М., 2000. – С. 297.

⁷³ См., например: Зенин И.А. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной деятельностью и индивидуализацией товаров и их производителей. // Гражданское право. / Под ред. Е.А. Суханова. Т.1. – М. – С.633.

специфических свойств такого объекта. В связи с чем необходимо их выявить и исследовать. К таким свойствам в юридической литературе принято относить следующие:

1) абсолютный характер исключительного права, закрепляющий экономическую «монополию» правообладателя на объект. В порядке исключения допустимо установление совместного обладания исключительным правом, при этом по отношению к третьим лицам оно выступает единым правом, без его деления (что свойственно также и праву собственности);

2) исключительное право предоставляет его носителю право использования объекта любым способом, следовательно, как отмечается в научной литературе, правомочия правообладателя схожи с правомочиями собственника имущества.

3) исключительное право способно выступать самостоятельным объектом экономического оборота. Данный признак, по мнению ученых, также указывает на «родство» исключительного права и права собственности⁷⁴.

При этом, согласно ст. 1226 ГК РФ, исключительное право является имущественным правом.

Исходя из данных признаков, на основании которых сделан вывод о сходстве природы исключительных прав и права собственности на материальные объекты, действительно можно сделать вывод об их идентичности.

Однако в целях ответа на поставленную проблему необходимо рассмотреть данные признаки более подробно. При этом считаем, что ответить на вопрос, является ли исключительное право абсолютным правом (как право собственности), необходимо определить право абсолютное и выделить его признаки. При этом сразу отметим, что абсолютный характер

⁷⁴ См., например: Гальперин Л.Б., Михайлова Л.А. Интеллектуальная собственность: сущность и правовая природа // Право промышленной и интеллектуальной собственности. Новосибирск, 1992. – С. 15.

является одной из составляющих дефиниции вещного права, оно определяет содержание связей носителя вещного права со всеми иными третьими лицами, а не с конкретным субъектом права, что свойственно для обязательственных правоотношений, которые по своей природе являются относительными.

В свое время такие именитые ученые, как Е.В. Васьковский и К.П. Победоносцев рассматривали абсолютность вещного права как естественное следствие его вещности, т.е. непосредственной связи с вещью⁷⁵. В современной доктрине содержание абсолютного характера вещного права сводится к закреплению отношения лица к вещи, а не к другим лицам, исключая для них возможность препятствовать управомоченному лицу в использовании вещи либо воздействовать на вещь без его разрешения⁷⁶.

Исходя из такого понимания абсолютности (абсолютного характера вещного права), можно сделать вывод о том, что исключительные права действительно отличает абсолютный характер равно как и вещного права – права собственности. Однако в отношении данного признака вещного права в юридической литературе было высказано интересное мнение. Так, по утверждению К.И. Скловского, есть определенный соблазн прибегнуть к известной конструкции противостоящей абсолютному праву общей обязанности неопределенного круга лиц воздерживаться от нарушения права. Однако сомнению подвергается существование данной обязанности как имеющей определенную специфику, поскольку, по его мнению, нельзя нарушать не только абсолютных прав, но и всех иных прав, нельзя насильственно или самоуправно действовать и в отношении лиц, не имеющих вовсе никаких прав⁷⁷.

⁷⁵ См.: Васьковский Е.В. Учебник русского гражданского права. – М., 2003. – С. 260, 262 – 263; Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть. Вотчинные права. – М., 2002. – С. 190.

⁷⁶ См., например: Суханов Е.А. К понятию вещного права. // Правовые вопросы недвижимости. 2005, №1.

⁷⁷ Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. – М.: Статут, 2010.

Считаем, что такое мнение заслуживает внимания, но не лишено недостатков. В частности, отличием вещного права от обязательственного выступает не просто данная обязанность, а круг лиц: в вещных правах этот круг лиц не ограничен.

Что касается схожести правомочий правообладателя с правомочиями собственника имущества, необходимо пояснить следующее. Как известно, классическая триада правомочий собственника имущества состоит из права владения, права пользования и права распоряжения. Право пользования применимо и в отношении объектов интеллектуальной собственности. Однако данное право применяется с определенной долей условности, поскольку в отношении исключительных прав следует употреблять термин «использование». Однако остановимся более подробно на праве владения, которое означает фактическое обладание вещью (как материальным объектом), поэтому можно говорить о физическом владении.

Совершенно очевидно, что нельзя применить понятие владения именно в таком его понимании в отношении нематериальных объектов. Именно поэтому в силу специфики объекта (отсутствие его материального воплощения) невозможно использовать правомочие владения в отношении объекта интеллектуальной собственности. Таким образом, содержание исключительного права ограничивается правом пользования и правом распоряжения, которое в отношении объектов интеллектуальной собственности отличается определенными особенностями (о чем более подробно будет рассмотрено в следующей главе). Однако уже сейчас мы можем сделать вывод о том, что содержание триады правомочий собственника не совпадает с правомочиями правообладателя исключительного права.

По нашему мнению, не является полностью схожим с правом собственности признаком способность исключительного права выступать самостоятельным объектом экономического оборота. Данный признак отсутствует применительно к достаточно редкому в отечественной практике

виду товарного знака – коллективному товарному знаку, к наименованию места происхождения товара, к наименованию юридического лица и т.д.

При этом можно, конечно, говорить об установленных законом ограничениях оборотоспособности отдельных видов имущества, что не лишает наличие данного признака права собственности в целом. Однако считаем, что свойство оборотоспособности применимо лишь к имуществу, а не к праву, именно поэтому не может противопоставляться оборотоспособности нематериального объекта.

Более того, пожалуй, одним из основных, на наш взгляд, отличий права собственности от исключительных прав является срочность последнего. Право собственности бессрочно. Ограничение права собственности сроком означало бы тем самым ограничение прав собственника, превращение права собственности в неполное, ограниченное, что вступило бы в противоречие с сущностью этого права.

В свою очередь, исключительное право, по общему правилу, срочно. Оно представляет собой обременение для общества и в качестве такового оправданно лишь в интересах самого создателя, в крайнем случае, его ближайших наследников. Данный признак присущ также обязательственному праву.

В отношении имущественного характера исключительного права следует иметь в виду, что имущественный характер рассматриваемого права отличается от имущественного характера вещного и обязательственного права. Несмотря на схожесть ряда признаков, присущих как праву собственности, так и исключительному праву, а также исключительному праву и обязательственному праву (в частности, абсолютного характера в отношении права собственности и срочности в отношении обязательственного права, более того имущественного характера, характерного как для права собственности, обязательственного права, а также исключительного права) исключительное право следует отграничивать от права собственности и от обязательственного права.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на факт возможного возникновения и существования обязательственного права в отношении исключительных прав, не является основанием и достаточным аргументом отождествления этих прав. Равно как и отождествление исключительного права с правом собственности. В результате считаем, что необходимо выделить исключительные права в самостоятельную группу имущественных прав наряду с правами вещными и правами обязательственными.

Примечательно, что в большинстве международных договоров (Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года⁷⁸, Римской конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 года⁷⁹, Соглашения ТРИПС, в директивах ЕС и ряда иных документов) исключительные права раскрываются через разные формулировки, например, «право разрешать» определенные действия, «право разрешать или запрещать» совершение этих действий, «возможность не допускать» их совершения и т.д.

В этой связи можно сделать вывод о том, что данный термин с точки зрения подхода его закрепления в законе может рассматриваться как возможность субъекта по его усмотрению осуществлять, разрешать или запрещать использование объекта интеллектуальной деятельности.

Анализ ст. 1229 ГК РФ показывает, что отечественный законодатель использует позитивный (разрешительный) прием: обладатель исключительного права вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Из буквального толкования данной

⁷⁸ Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886. // Бюллетень международных договоров. №9, 2003.

⁷⁹ Близнац И.А., Бузова Н.В., Леонтьев К.Б., Подшибихин Л.И. Постатейный комментарий к Международной (Римской) конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций. / Под ред. И.А. Близнаца. // Интеллектуальная собственность: Документы. Комментарии. Консультации. 2005. Приложение №2 (6).

нормы следует вывод о том, что целью законодателя является стремление максимально полно обеспечить правообладателя возможностью использования результата интеллектуальной деятельности.

Изложенное позволило сформулировать авторское определение исключительных прав. Исключительные права – это самостоятельное имущественное право, содержание которого включает в себя правомочия использования и распоряжения на результаты интеллектуальной деятельности, а также право требовать определенного поведения от третьих лиц. Более того, считаем целесообразным закрепить дефиницию исключительного права на законодательном уровне, для чего предлагаем внести в ст. 1226 ГК РФ следующие дополнения:

«Исключительное право – самостоятельное имущественное право на результаты интеллектуальной деятельности.

Содержание исключительного права составляют право использования и право распоряжения с учетом специфики результатов интеллектуальной деятельности».

В заключение данного параграфа, по нашему мнению, необходимо сказать о существующей на сегодняшний день дискуссии о терминах «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права». В отношении первой правовой категории единства во мнении в юридической литературе отсутствует.

Так, на круглом столе «Интеллектуальная собственность: правовое регулирование, проблемы и перспективы», который пошел еще в 2000 году такие ученые, как В.А. Дозорцев, Г.Е. Авилов, В.О. Калятин и А.Л. Маковский указывали на то, что термин «интеллектуальная собственность» является неудачным, поскольку слово «собственность», являющееся составляющим данного понятия, воспринимается не иначе как производное от традиционного права собственности.

По мнению В.О. Калятина, это происходит вследствие того, что исключительное право и право собственности по своей сущности призваны

выполнять одну и ту же функцию. Именно данное обстоятельство, так называемая, функциональная близость приводит к невольному (а также вольному) их объединению в единую группу⁸⁰.

В.А. Дозорцев отмечает, что использование этого термина возможно в политических актах как выражение экономических и политических начал. При этом как юридическое понятие не может быть признано удачным. По его утверждению, понятие интеллектуальной собственности и понятие исключительного права характеризуют один и тот же объект, однако интеллектуальная собственность – с точки зрения политической и экономической функций, а исключительные права – с точки зрения юридического содержания⁸¹.

Считаем такое использование терминов недопустимым. Не может один и тот же объект права иметь различные термины даже для его характеристики как экономической или иной категории, так и на законодательном уровне, поскольку такая ситуация может привести к путанице в терминологии, как следствие, в теории и практике.

Вторую точку зрения о необходимости данного термина отстаивает, в частности, А.П. Сергеев. По его мнению, вместо терминов «интеллектуальные права» и «исключительное право» необходимо использовать на законодательном уровне именно понятие «интеллектуальной собственности»⁸².

На основании ст. 1226 ГК РФ под интеллектуальным правом понимается собирательное понятие, которое включает в себя как исключительные права (которые по своей природе являются имущественными), а также личные неимущественные права (которые включаются данное понятие в случаях, указанных в законе: они присутствуют в авторском и патентном праве, при этом не включены в

⁸⁰ Интеллектуальная собственность: правовое регулирование, проблемы и перспективы // Законодательство. 2001, №4. – С.11.

⁸¹ Дозорцев В.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности. – М., 1994. – С. 141.

⁸² Сергеев А.П. Гражданское право: Учебник. В 3 т. – М.: ТК Велби, 2009. – С. 105 - 109.

интеллектуальные права в отношении средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг) и иные права, как право следования, право доступа и т.д.

Следует отметить, что данный термин был введен в ГК РФ впервые и сразу же получил негативную оценку со стороны ученых, указывающих на определенные противоречия: 1) этот термин не употребляется в главе 76 ГК РФ, регулирующей вопросы средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, хотя согласно ст. 1226 ГК РФ он должен относиться и к данным объектам интеллектуальной деятельности. Не упоминается этот термин и в главе 75 «Право на секрет производства (ноу-хау)»; 2) по мнению ученых, появление данного понятия привело к терминологической неразберихе.

По нашему мнению, введение в действующее законодательство термина «интеллектуальные права» не лишено логики. Как уже было отмечено, не на все результаты интеллектуальной деятельности распространяются личные неимущественные права, в то время как для обозначения личных неимущественных прав и имущественных прав в отношении данной категории объектов права необходимо единое собирательное понятие, которое может как непосредственно использоваться или не использоваться при правовом регулировании прав на различные объекты интеллектуальной деятельности. Более того, данный термин может и должен заменить собой понятие интеллектуальной собственности, использование которого вызывает большие дискуссии.

ГЛАВА 2. Содержание исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания

2.1. Основания и порядок приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания

Прежде чем перейти к рассмотрению порядка приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания, на наш взгляд, целесообразно исследовать терминологию, употребляемую в этом случае.

Дело в том, что в процессе приобретения исключительных прав (равно как и в отношении права собственности) как на законодательном, так и на доктринальном уровне используются такие основные понятия, как «основание» и «способ». При этом необходимо отметить, что в большинстве случаев указывается на отождествление этих терминов. По нашему мнению, следует согласиться с теми учеными, которые считают необходимым различать эти понятия. Данные понятия нельзя использовать как синонимы, поскольку они обозначают различные юридические факты.

На наш взгляд, в данном случае вполне допустимо провести аналогию дефиниций терминов «основание» и «способ», применимых в отношении оснований и способов приобретения вещных прав. Так, по мнению Л.В. Щенниковой, только группа юридических действий можно отнести к понятию «способ», при этом термин «основание» включает в себя все юридические факты (т.е. юридические действия и бездействия)⁸³.

При этом, если исходить из такого подхода, в соответствии с которым способы приобретения прав рассматриваются как определенные юридические факты, следует отметить, что способы приобретения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания следует отнести к фактам-действиям.

⁸³ Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – С. 27.

Развивая данное утверждение, считаем возможным понимать под основаниями приобретения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания юридические факты – действия, которые порождают способы приобретения прав, т.е. правоотношения, возникающие на их основе.

Стоит отметить, что в действующем российском законодательстве нет нормы, содержащей перечень оснований и способов приобретения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания. Считаем возможным классифицировать основания и способы приобретения исключительных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг по нескольким критериям.

Например, возможно деление таких оснований и способов на договорные и недоговорные. В основе такой классификации лежит, соответственно, наличие или отсутствие договора. К внедоговорным основаниям и способам приобретения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания можно отнести, в частности, универсальное правопреемство. В основе договорных оснований возникновения исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации лежит договор, направленный на переход исключительных прав (на их отчуждение).

Считаем возможным также классифицировать основания и способы приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания на первоначальные и производные. Критерием такой классификации, по нашему мнению, может выступать факт правопреемства. При использовании такого критерия существующие способы приобретения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания можно отнести к производным в случае заключения предпринимательских или гражданско-правовых договоров, направленных на отчуждение рассматриваемых нами средств индивидуализации.

В качестве примеров производных способов приобретения исключительных прав можно назвать также способы, основанные на

универсальном правопреемстве: когда исключительное право завещано наследникам индивидуальным предпринимателем, а также передача исключительного права правообладателем может быть осуществлена при реорганизации юридического лица в любой из его форм.

К первоначальным способам возникновения исключительных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг следует отнести те способы, при которых отсутствует переход исключительных прав. Речь в данном случае, прежде всего, идет о первичной регистрации товарного знака и знака обслуживания. По нашему мнению, именно этот способ необходимо рассмотреть более подробно, поскольку несмотря на большое количество публикаций, еще существует немало нерешенных проблем при регистрации товарного знака и знака обслуживания как теоретического, так и практического характера.

Говоря о регистрации товарного знака, необходимо сразу пояснить, что помимо норм ГК РФ, который достаточно подробно регламентирует порядок регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, одним из основных документов являются Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 5 мая 2003 года №32⁸⁴ (далее по тексту – Правила регистрации).

Многоэтапный процесс регистрации товарного знака и знака обслуживания начинается с составления заявки и предоставления ее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности непосредственно. Сама заявка по своей сути является документом, в котором выражена воля лица на проверку представленного (заявленного для регистрации) обозначения требованиям действующего законодательства о товарных знаках. Иными словами, речь идет о

⁸⁴ Приказ Роспатента от 05.03.2003 №32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания». // Российская газета. №82, 29.04.2003 (приложение №1).

проведении экспертизы в целях получения исключительного права на рассматриваемые средства индивидуализации.

Вместе с тем, стоит отметить, что непосредственно в нормах ГК РФ не содержится требование об оформлении заявки на регистрацию товарного знака или знака обслуживания на специальном бланке. Однако Правила регистрации в приложении №1 содержат образец заявки, в соответствии с которым на сегодняшний день они и должны подаваться (отметим, что названный акт применяется только в части, не противоречащей нормам части четвертой ГК РФ).

На стадии подготовки и составления заявки на регистрацию заявитель должен определиться с перечнем товаров, работ и услуг, в отношении которых будет действовать его товарный знак или знак обслуживания. Как уже было отмечено, такие товары группируются в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июля 1957 года).

Считаем возможным в рамках данного исследования не раскрывать подробно все этапы регистрации товарного знака и знака обслуживания, а детально рассмотреть вопрос экспертизы представленного на регистрацию средства индивидуализации товаров, работ и услуг.

В этой связи необходимо пояснить, что экспертиза товарного знака и знака обслуживания осуществляется в два этапа. На первом этапе проводится формальная экспертиза заявки на товарный знак или знак обслуживания. Суть формальной экспертизы сводится к проверке наличия или отсутствия комплекта необходимых документов, а также их соответствия требованиям закона. Законодатель установил месячный срок для осуществления формальной экспертизы, по результатам которой заявка принимается к рассмотрению или принимается, соответственно, решение об отказе в принятии ее к рассмотрению, о чем в обязательном порядке сообщается заявителю.

По результатам формальной экспертизы принятая к рассмотрению заявка проходит, пожалуй, основной этап регистрации – непосредственную экспертизу заявки. В ходе осуществления такой экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 ГК РФ (товарный знак и знак обслуживания), а также его соответствие ст. 1483 ГК РФ, устанавливающей основания для отказа представленного на государственную регистрацию товарного знака или знака обслуживания.

Так, например, ГК РФ содержит прямой запрет на регистрацию обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания, если такое обозначение не обладает различительной способностью или же состоит только из определенных в законе следующих элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Так, мы употребляем в буквальном значении, например, слова «обувь», «ботинки» и иные, которые обозначают конкретные товары и поэтому не могут быть зарегистрированы как товарные знаки в отношении одноименных категорий товаров. В свою очередь, если мы будем регистрировать товарный знак «ботинки» в отношении, например, хлебобулочных изделий, то препятствий к этому быть не должно. Об этом свидетельствует и судебная практика. В качестве примера можно привести следующий.

Обозначение с приоритетом от 23 августа 2005 года было заявлено на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне. На регистрацию в качестве товарного знака была заявлена оригинальная комбинация из искусственно созданного слова «СТОПАРТРИТ» и стилизованного колена человека на оригинальном красном фоне с волнами и флагом, а также капельками воды.

В регистрации такого обозначения было отказано по причине воспроизведения словесного элемента «СТОПАРТРИТ», которое является одноименным названием продукции VITAR S.R.O. (Чешская Республика), то

есть заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и страны их происхождения⁸⁵;

1) являющихся общепринятыми символами и терминами. Например, символ змеи, склоненной над чашей, не может быть использован как товарный знак для лекарственных средств и как знак обслуживания для их реализации, но может быть зарегистрирован как знак обслуживания, например, юридической конторы;

2) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Например, слова «докторская» или «любительская» в отношении колбасы;

3) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. В данном случае установлен запрет, например, на использование в качестве товарного знака формы гаечного ключа в целях индивидуализации инструментов.

На основании международных актов РФ установлен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые состоят исключительно из обозначений, которые представляют собой официальную государственную символику, наименования (как сокращенные, так и полные) международных и межправительственных организаций, в том числе их символику, официальные клейма, печати, награды, иные знаки отличия, а также обозначения, которые являются сходными до степени смешения с названными элементами.

Вместе с тем законодатель допускает использование таких элементов в токарных знаках или знаках обслуживания как неохраемые элементы, и только при согласии соответствующего компетентного органа.

⁸⁵ Джермакян В.Ю. 100 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики // СПС «Консультант Плюс. 2011».

В данном случае считаем уместным привести мнение ведущего специалиста по вопросам толкования Ниццкого соглашения Джесси Н. Робертс, занимающий должность администратора по вопросам идентификации, классификации и использования товарных знаков уполномоченного по товарным знакам Патентного офиса США, который при рассмотрении класса 05 МКТУ выделяет два основных признака, которыми должны обладать товары, относящиеся к данному классу: 1) это должен быть именно препарат, а не аппарат или инструмент, используемый в области фармацевтики или ветеринарии; 2) он должен служить фармацевтическим, или медицинским, или ветеринарным целям⁸⁶.

В качестве примера из судебной практики считаем возможным привести следующий. В 2008 году было отказано в регистрации товарного знака, который представлял собой исключительно сочетание двух букв «GB», с элементами орнамента сверху и снизу, выполненных в черном цвете на белом фоне. При этом нижняя часть буквы «B» имеет выделение белого цвета. Мотивация отказа в регистрации заключалась в том, что основным элементом представляет собой код Великобритании по стандартам ВОИС и ISO (Международной организации по стандартизации).

16 сентября 2008 года заявитель выразил несогласие с таким отказом, при этом указав следующее:

- такой код не является государственной символикой Великобритании;
- стандарты ISO не устанавливают такого рода требований к средствам индивидуализации;
- кроме того, заявитель уже использует такое обозначение при осуществлении предпринимательской деятельности и никак не конкурирует с субъектами бизнеса Великобритании.

⁸⁶ Jessie N. Roberts. International Trademark Classification: A Guide to Nice Agreement. Third edition. Oxford University Press, 2006. P. 27.

Однако Палата по патентным спорам Роспатента сочла такие возражения неубедительными, отметив, что коды стран по стандарту ВОИС и ISO широко известны российским производителям и потребителям в силу их проставления на товарах и при публикации сведений об объектах промышленной собственности. Именно это обстоятельство обуславливает возможность соотнесения заявленного в качестве товарного знака обозначения с конкретным государством – Великобританией и может ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара или места происхождения товара⁸⁷.

Кроме того, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые представляют собой или содержат элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. Практика применения данного правила показывает, что признание обозначения ложным не вызывает трудностей. В свою очередь, определить, является ли обозначение вводящим в заблуждение или нет, гораздо сложнее. Так, показательным будет пример использования на самом товаре, которое изготовлено из синтетических материалов, указания «шерсть – 100%». В данном случае такое указание изначально является ложным, следовательно, должен последовать отказ в регистрации. Однако изображение на этом же товаре стилизованного изображения овечьей головы может ввести потребителя в заблуждение. Проблема в том, что такое введение в заблуждение будет выявлено только в процессе предпринимательской деятельности заявителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения в виде слов или словосочетаний, лозунгов, изображения и т.д., которые могут

⁸⁷ Джермакян В.Ю. 100 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики // СПС «Консультант Плюс. 2011».

вызвать возмущение членов общества, основанное на нарушении общепринятых норм морали. В качестве примера можно привести следующий.

Обозначение с приоритетом от 24 июля 2009 года было заявлено в отношении услуг 42 класса МКТУ. В качестве обозначения знака обслуживания было представлено комплексное обозначение, одни из элементов которого представлены словосочетанием, состоящим из двух слов «БЕС» и «ПЛАТНО», выполненных в кириллице заглавными буквами в оригинальном графическом художественном шрифтовом исполнении. Вначале было принято решение о регистрации знака обслуживания с исключением из правовой охраны слова «БЕСПЛАТНО», с чем заявитель не согласился, приведя следующие доводы:

- словесная часть обозначения состоит из двух слов «БЕС» и «ПЛАТНО», где слово «БЕС» является основным, а слово «ПЛАТНО» - зависимым;

- заявленное обозначение не подпадает ни под одно из признаков обозначений, не обладающих различительной способностью;

- само слово «БЕСПЛАТНО» в буквальном его понимании не является характеристикой самого товара и не может быть истолковано как указание на его стоимость;

- более того, с целью выяснения вопроса, является ли словосочетание «БЕСПЛАТНО» устойчивым, заявителем был проведен социологический опрос, приложенный к материалам возражения и т.д.

В свою очередь уполномоченный орган в своем решении отметил следующее. Словесная часть обозначения, заявленного в качестве знака обслуживания, включает два слова «БЕС» и «ПЛАТНО». При этом отмечается, что каждое из заявленных слов является самостоятельным словом русского языка и имеют присущие именно им значения. Со ссылкой на толковые словари русского языка указывается на значение слова «БЕС»:

1. В религии и народных поверьях: злой дух.
2. О живом, ловком, задорном

человеке. Слова «ПЛАТНО»: 1. Оплачиваемый, такой, за который платят. 2. Пользующийся чем-нибудь за плату. При этом сочетание этих слов созвучно общеизвестному слову «БЕСПЛАТНО». При этом было указано, что раздельное написание рассматриваемых элементов словесного обозначения не несет смысловой нагрузки. Таким образом, уполномоченный орган пришел к выводу о том, что словесная часть обозначения, заявленного в качестве знака обслуживания, не является охраноспособной⁸⁸.

Еще одним запретом в регистрации товарного знака и знака обслуживания является его тождественность или сходство до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями такими объектами культурного наследия народов РФ, которые представляют собой особую ценность. Исключение из этого правила составляют случаи, когда собственник или уполномоченное им лицо дает согласие на регистрацию таких объектов в качестве средства индивидуализации.

В соответствии с международными актами РФ также нельзя использовать в качестве товарного знака и знака обслуживания обозначения, которым уже предоставляется охрана на территории одного из государств – участников данных международных актов, или же охраняются отдельные элементы, входящие в поданное на регистрацию обозначение. Это правило применяется в отношении идентификации вина или спиртных напитков, которые были произведены на территории иностранного государства и имеют определенное качество, репутацию и аналогичные характеристики, если товарный знак или знак обозначения предназначаются в целях обозначения вин или спиртных напитков, которые не производятся на территории иностранного государства.

Не допускается регистрация товарных знаков и знаков обслуживания, если представленные в этом качестве на регистрацию обозначения являются тождественными или сходными до степени смешения:

⁸⁸ Джермакян В.Ю. 100 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. // СПС «Консультант Плюс. 2011».

– со знаками обслуживания или с товарными знаками иных субъектов бизнеса, которые заявлены на регистрацию в отношении однородных товаров и имеют более ранний приоритет. Однако данное правило применяется только в том случае, если соответствующая заявка с более ранним приоритетом не отозвана или не признана отозванной в установленном законом порядке;

– с товарными знаками и знаками обслуживания иных лиц, которые охраняются на территории РФ, включая средства индивидуализации, которые охраняются в соответствии с международными договорами, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет;

– с товарными знаками и знаками обслуживания иных предпринимателей, которые признаны в установленном законом порядке общеизвестными в РФ товарными знаками в отношении однородных товаров.

При этом закон содержит исключение из данных правил, которое заключается в возможности с согласия правообладателя регистрации знака в отношении однородных товаров, которые содержат обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания данного правообладателя.

Стоит отметить, что принятый 12 марта 2014 года в ходе реформы гражданского законодательства Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»⁸⁹ несколько иначе определяет исключение из правил о регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Нововведение заключается в установлении исключения из первых двух пунктов и при условии, что такое использование будет осуществлять исключительно с согласия правообладателя, которое не

⁸⁹ Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 1 октября 2014 года) // Собрание законодательства РФ, 17.03.2014. № 11. Ст. 1100.

может быть отозвано, и в том случае, если такая регистрация не будет вводить в заблуждение потребителей. Более того, эти правила с октября 2014 года не будут применяться в отношении государственной регистрации обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками (абзац 3 подпункта 3 пункта 6 ст. 1483 в редакции Федерального закона № 35-ФЗ).

Регистрирующий орган обязан отказать в регистрации заявленного в качестве товарного знака или знака обслуживания обозначения, которое тождественно или имеет сходство до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (исключения составляют случаи, указанные в законе).

ГК РФ содержит еще два основания для законного отказа в регистрации товарного знака и знака обслуживания. Речь идет о обозначениях, которые являются тождественными или сходными до степени смешения с получившими охрану на территории РФ фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями, наименованиями селекционных достижений, права на которые возникли у предпринимателей ранее даты приоритета заявленного на регистрацию средства индивидуализации товаров, работ и услуг.

Также нельзя зарегистрировать обозначения, которые являются тождественными названию получившего известность в РФ товарного знака произведения науки, литературы, а также искусства, тождественными известному персонажу или цитате из известного произведения. Исключения составляют случаи, когда правообладатель дает на использование таких объектов в качестве товарного знака или знака обслуживания свое согласие. Нельзя использовать обозначения, тождественные имени или псевдониму, портрету или факсимиле известного в России лица без его непосредственного согласия или согласия его наследников.

И последнее. Не может быть зарегистрировано обозначение, сходное до степени смешения с промышленным образцом, знаком соответствия,

права на которые возникали ранее даты приоритета заявленного на регистрацию товарного знака или знака обслуживания.

Очевидно, что объединяющим признаком, свойственным всем основаниям для законного отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и знака обслуживания является признак тождественности или сходства до степени смешения с иными обозначениями.

Считаем необходимым более подробно анализировать данные категории. Тождественность означает полное сходство обозначений. Именно в таком качестве практика и доктрина рассматривают данное понятие в отношении товарных знаков и знаков обслуживания. Если с тождественностью обозначений на практике практически нет проблем, то с категорией схожести обозначений до степени их смешения на практике возникает множество вопросов. Более того, практика неоднозначна. В первую очередь, это связано с тем, что такое словосочетание носит абстрактный характер.

В практике и доктрине сходство обозначений до степени их смешения принято рассматривать как явление, при котором различные обозначения, несмотря на их отдельные различия, воспринимаются одинаково. При этом справедливо отмечается, что в данном случае юридическое значение имеет не восприятие специалиста (художника – в отношении изобразительного обозначения, лица, имеющего музыкальное образование – в отношении музыкального обозначения, филолога – в отношении словесного и т.д.), а потребителя. Именно в восприятии потребителей должны возникать определенные ассоциации в отношении определенных товаров, работ и услуг. Если эти восприятия от разных обозначений одинаковы, то можно сделать вывод о том, что такие обозначения схожи до степени смешения.

Причем критерий установления сходства зависит от характера обозначения: к словесным обозначениям применяется критерий фонетического сходства, поскольку они произносятся; к изобразительным обозначениям применяется критерий зрительного восприятия. При этом

необходимо помнить, что все обозначения могут вызывать смысловое сходство (семантическое).

Правила регистрации содержат подробные указания, на основании каких признаков осуществляется сходство в зависимости от вышеназванных критериев.

Необходимо отметить, что правила части четвертой ГК РФ, которые касаются сходства заявляемых на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания до степени их смешения с уже зарегистрированными или имеющими более ранний приоритет, не претерпели изменений и воспроизводят положения ранее действующего законодательства, в связи с чем нам будет интересен опыт правоприменительной практики в решении рассматриваемой проблемы.

Летом 2006 года Президиум ВАС РФ заявил, что осенью им было подготовлено два Постановления, которые непосредственно касались рассматриваемых вопросов: сходство обозначений до степени их смешения и однородность товаров.

В первом случае ответчик зарегистрировал в качестве товарного знака по классам 29 и 30 МКТУ обозначение. Данное обозначение представляло собой овал, внутри которого одно под другим были расположены два слова, выполненные разным шрифтом: «AMRO» и «НЕВСКОЕ». Истцом по делу выступил производитель пива «НЕВСКОЕ». Очевидно, что ответчик пытался под известной маркой пива продвинуть на рынок свою продукцию, которая очень часто употребляется вместе с ним – орехи, чипсы, сухари и иное.

Палата по патентным спорам не усмотрела в данном случае сходства между зарегистрированными товарными знаками до степени их смешения, при этом не сочтя необходимым установить даже однородность товаров, отказала истцу в признании регистрации обозначения ответчика недействительным. Суд первой инстанции признал ее решение незаконным. Суды апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции отменили, при этом оставили в силе решение Палаты.

Президиум ВАС РФ признал правильным решение суда первой инстанции и дал следующее толкование⁹⁰. По мнению суда, угроза смешения существует также в том случае, когда одно обозначение воспринимается за иное обозначение, а также в том случае, когда потребитель понимает, что речь идет о различных обозначениях, но предполагает, что оба обозначения принадлежат одному субъекту предпринимательской деятельности.

При этом такая угроза может зависть от нескольких обстоятельств, в числе которых суд называет различительную способность товарного знака с более ранним приоритетом, а также сходство противопоставляемых знаков и оценку однородности обозначенных знаком товаров, работ и услуг.

Товары признаются однородными, по заявлению суда, в том случае, если товары могут быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику происхождения товаров по причине их природы или назначения. При этом должны приниматься во внимание род (вид) товаров, их свойства, назначение, взаимодополняемость и иные обстоятельства.

Аналогичный подход к оценке сходства до степени смешения двух обозначений представлен также еще в одном Постановлении Президиума ВАС РФ⁹¹. Ответчиком для подражания было выбрано известное обозначение «NIVEA». Ответчиком было зарегистрировано в качестве товарного знака словесное обозначение «LIVIA», помещенное в логотип, по внешнему виду очень похожий на ряд комбинированных товарных знаков «NIVEA», имеющих общий мотив дизайна.

⁹⁰ Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №2979/06 по делу №А40-63533/04-67-642 Заявление о признании недействительным отказа в удовлетворении возражений против регистрации спорного товарного знака с оставлением в силе регистрации товарного знака заявителя удовлетворено правомерно, поскольку оспариваемое обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком заявителя и вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, обеспечивающего их появление на рынке. // Вестник ВАС РФ, 2006, №11.

⁹¹ Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №3691/06 по делу №А40-10573/04-5-92 Заявление о признании недействительным решения патентной палаты об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака удовлетворено, поскольку в данном случае факт регистрации сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров очевиден. // Вестник ВАС РФ, 2006, №11.

Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении требований правообладателя товарного знака «NIVEA» об отмене регистрации, поскольку не сочла графическое сходство по общему зрительному впечатлению достаточным основанием для аннулирования правовой охраны товарного знака ответчика. При этом вопрос однородности товаров не рассматривался.

Признавая решение Палаты недействительным и удовлетворяя требования истца, Президиум ВАС РФ в данном случае также как и в предыдущем примере обратил внимание на то, что по такой категории дел в предмет исследования должен входить не только вопрос о сходстве обозначений, в том числе до степени их смешения, но и различительная способность (известность) знака с более ранним приоритетом. Таким образом, суд указал на ошибку, когда суды не проводят комплексную оценку сходства товарных знаков.

По нашему мнению, такой подход законодателя (основанный на ассоциации) в регистрации товарных знаков и знаков обслуживания не лишен логических оснований. Однако считаем, что такой подход, который основан на ассоциациях, на восприятиях среднестатистического потребителя субъективен, что имеет определенные недостатки.

В частности, при экспертизе заявленных на регистрацию товарных знаков или знаков обслуживания мало кто из заявителей проводит статистические исследования в отношении ассоциативного восприятия обозначений, сходных до степени смешения. В свою очередь, при осуществлении опросов остается неизвестным уровень общего развития, в том числе и уровень образования опрошенных лиц (что немаловажно для возникновения или не возникновения ассоциаций). Кроме того, не урегулирован на законодательном уровне также вопрос о минимальном количестве опрошенных потребителей.

Проведение различных экспертиз, а на сегодняшний день можно уже говорить о типовых экспертизах, проводимых в отношении товарных знаков

и знаков обслуживания, не решает проблему, поскольку определяет сходство до степени смешения в данном случае не потребитель (о чем говорят часто и много), а специалист, который обладает специальными знаниями, в данном случае мешающими ему вынести правильное решение на уровне восприятий и ассоциаций.

Кроме того, Европейский суд по правам человека указал, что при определенных обстоятельствах у среднестатистического потребителя могут возникнуть ассоциации определенной связи между двумя товарными знаками или знаками обслуживания, несмотря на отсутствие сходства между ними⁹². При этом Европейский суд использует понятие «вероятность смешения», который также вызывает сомнения. Понятие «вероятность» означает расчет (как правило, в процентах) и анализ полученных данных. При этом необходимо понимать, что категория вероятности присутствует всегда. В связи с чем возникает объективная необходимость в установлении методик расчета такой вероятности, определении на законодательном уровне минимальных величин вероятности, которые будут являться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения и т.д.

В юридической литературе в этой связи предлагается иной подход к решению проблемы установления сходства обозначений до степени их смешения: по мнению В.Н. Штенникова, в данном случае необходимо использовать компьютерное распознавание изображений, звуков и т.д. на базе существующих программ распознавания образов (теория распознавания образов)⁹³.

Однако данный подход, по нашему мнению, в решении поставленной задачи можно расценивать как преждевременный, поскольку на сегодняшний день создание искусственных систем распознавания образов остаётся сложной теоретической и технической проблемой. Более того, даже самая

⁹² Садыгов З. Barbara Becker, Becker и Becker on-line pro: вероятность смешения товарных знаков. // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2010, №9. – С. 51 – 55.

⁹³ Штенников В.Н. К вопросу о сходстве товарных знаков. // СПС «Консультант Плюс. 2011».

совершенная компьютерная программа, на наш взгляд, не сможет в полной мере реализовать истинное назначение товарного знака и знака обслуживания – его восприятие потребителем с конкретным товаром, работами и услугами определенного качества, изготавливаемых, реализуемых, выполняемых или оказываемых конкретным субъектом предпринимательской деятельности.

Считаем целесообразным следующий подход к осуществлению экспертизы товарных знаков и знаков обслуживания. По нашему мнению, необходимо «уйти» от категории «сходство до степени смешения», при этом сохранив основную функцию товарных знаков и знаков обслуживания – отличительная особенность от иных обозначений.

Антонимом понятия «сходство до степени смешения» является общее понятие «несходство», но по нашему мнению, это слово лишено благозвучия, поэтому необходимо избегать его использования. Считаем, что в отношении определения сходства обозначения (а точнее, его отличия), заявленного в качестве товарного знака или знака обслуживания, уместнее использовать понятие «различительной способности», которое в большей степени соответствует отличительной характеристике заявленного на регистрацию товарного знака или знака обслуживания. Именно это понятие используется на международном уровне, в том числе в ТРИПС. Исходя из предложенного понятия необходимо пересмотреть и методику экспертизы заявленных на регистрацию обозначений. Считаем, для решения проблемы нужно действовать «от обратного»: не исследовать схожие обозначения на предмет их возможного сходства до степени смешения, а выявлять их отличительные особенности. Если обозначение обладает различительной способностью, то оно подлежит государственной регистрации.

Сложнее дело обстоит с критериями, позволяющими в достаточной степени отнести те или иные особенности обозначения к отличительным особенностям в целях принятия решения о регистрации обозначения или в отказе в таковой. Несмотря на достаточно подробные признаки,

указывающие на сходство обозначений, которые перечислены в Правилах регистрации, остается неясным, каким образом эти положения применяются на практике, поскольку зачастую при регистрации товарных знаков и знаков обслуживания уполномоченный регистрирующий орган или суд, при казалось бы схожих признаках обозначений, могут зарегистрировать средство индивидуализации или отказать. Проиллюстрируем сказанное следующим примером.

Определением ВАС РФ от 14 марта 2012 года №ВАС-2195/12 было отказано в передаче дела в президиум ВАС РФ по следующим основаниям⁹⁴. Судом было установлено, что истец (ЗАО «ДИКСИ Юг») в качестве коммерческого обозначения в целях индивидуализации магазинов розничной торговли использует в своей предпринимательской деятельности обозначение «ДИКСИ», в том числе путем его указания на вывесках и иным способом в рекламных целях. При этом ответчик (ООО «Садко-Л» также в процессе осуществления предпринимательской деятельности по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в розницу) использует словесное обозначение «ДИКСИКА».

Суд первой в иске отказал, мотивируя свой отказ отсутствием доказательств нарушения прав истца в результате использования ответчиком указанного обозначения, а также по причине недоказанности размера причиненных убытков.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск частично, при этом исходил из того, что обозначение «ДИКСИКА» до степени смешения сходно с обозначением истца «ДИКСИ». Данные обозначения не являются тождественными, однако смысл этих слов, как фонетический, графический, так и смысловой позволил суду сделать такой вывод. Окончание «ка» при одинаковом ударении на первый слог не придает этим словам различительной способности.

⁹⁴ Определение ВАС РФ от 14.03.2012 №ВАС-2195/12. // СПС «Консультант Плюс: 2011».

При этом в практике есть примеры, демонстрирующие иной подход, который может привести к возникновению двух и более обозначений товаров, работ и услуг, производимых, выполняемых или оказываемых разными субъектами предпринимательского права. Очевидно, что их качество будет не одинаковым, и, как следствие, потребители будут введены в заблуждение.

Так, решением Роспатента от 1 апреля 2008 года было отказано в регистрации товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ. Обозначение, представленное на регистрацию, представляло собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом: «DONNE&RAGGANA». При отказе в регистрации Роспатент сослался на положения пункта 3 ст. 1483 ГК РФ, поскольку заявленное обозначение до степени смешения схоже с блоком товарных знаков, имеющих правовую охрану: «DOLCE&GABBANA», правообладателем которых является компания GADO S.a.r.l. 5, rue Guillaume Kroll LUXEMBOURG (LU) L-1882.

Казалось бы, Роспатент аргументировано отказал в регистрации столь схожего с известным брендом обозначения, однако заявитель был не согласен с таким решением по следующим основаниям. Словесное обозначение «DOLCE&GABBANA» представляет собой фамилии известных дизайнеров, поэтому потребитель воспринимает его исключительно как название модельного дома. По мнению заявителя, отсутствует также сходство до степени смешения, поскольку нет абсолютного фонетического и семантического сходства. Еще одним аргументом, предъявленным заявителем, является различный круг потребителей известного дизайнерского дома и товаров заявителя, которые представлены в более низком сегменте «масс-маркет». Кроме того, были названы и иные аргументы.

Следует пояснить, что мнение палаты по патентным спорам на предмет сходства до степени смешения не совпало с мнением на этот счет заявителя. Как указала палата, проведенный анализ заявленного словесного

обозначения и уже зарегистрированных противопоставленных товарных знаков выявил определенные сходства по фонетическому признаку. Выявленное фонетическое сходство было обусловлено схожестью и близостью совпадающих звуков, близостью состава гласных и согласных звуков в противопоставленных словесных обозначениях, а также характером совпадающих частей обозначений. Однако, несмотря на выявленное сходство, было принято решение о регистрации поданного в заявке обозначения, поскольку заявителем было представлено соглашение, в соответствии с которым заявитель мог использовать заявленное им обозначение, зарегистрировать его, при этом соглашение содержало условия такой регистрации. Представленное соглашение было подписано самим заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков, содержащее условия такой регистрации⁹⁵.

Таким образом, в ряде случаев, даже при отсутствии сходства до степени смешения двух обозначений, при отсутствии однородности товаров, которые призваны отличать данные обозначения, существует риск отсутствия отличительного признака между двумя обозначениями. При этом отсутствие сходства до степени смешения и неоднородность товаров является основанием для регистрации товарного знака, как в приведенных выше примерах. При этом не принимается во внимание их различительная способность.

С учетом вышеизложенного считаем необходимым в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака и знака обслуживания исключить категорию «сходства до степени смешения» и применять в данном случае категорию «отсутствие различительной способности». По нашему мнению, именно предложенная категория отсутствия различительной способности обозначений в большей степени отражает назначение средств индивидуализации товаров, работ и услуг и

⁹⁵ Товарный знак: Постатейный комментарий статей 1477 - 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников, В.В. Орлова и др. / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М: Статут, 2010.

индивидуализирует их. При этом каждый товарный знак или знак обслуживания должен рассматриваться в целом, а не его отдельные элементы.

Считаем также необходимым при осуществлении экспертизы обозначений при государственной регистрации заявляемого в отношении определенных категорий товаров ввести специальные правила о различительной способности обозначений. Специальные правила предлагаем ввести в отношении товаров 5 класса МКТУ (фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды), а также в отношении 44 класса (медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства).

Предлагаем установить повышенные (по сравнению с обычными) требования различительной особенности обозначений, поскольку указанные товары связаны с повышенным риском для жизни потребителей. Большинство, например, медикаментов противопоказаны при заболевании, при котором показаны иные лекарственные средства оппонентов. Очевидно, что в случае даже минимальной различительной способности двух прямо противопоказанных препаратов ошибка при выписке рецепта или при непосредственном приобретении неправильного медикамента может привести к тяжелым последствиям, в том числе с летальным исходом. По этим причинам необходимо создать такой правовой механизм государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания в отношении названных классов МКТУ, чтобы избежать хоть какого-либо сходства обозначений.

Таким образом, степень различительной особенности обозначений, используемых в качестве товарных знаков и знаков обслуживания товаров и услуг по классам 5 и 44 МКТУ должна быть выше, чем в отношении иных товаров и услуг.

Существует еще одна проблема, которую, по нашему мнению, нельзя обойти вниманием при рассмотрении порядка приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания. Речь идет о моменте возникновения исключительного права на обозначенные объекты интеллектуальной собственности.

Четкое определение момента возникновения исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации товаров, работ и услуг имеет очень важное значение, можно сказать решающее, поскольку именно с ним связано возникновение у правообладателя правомочий пользования и распоряжения данными средствами индивидуализации товаров, работ и услуг, а также с этим моментом связана возможность защиты данного права. Более того, как уже было отмечено, исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и на товарный знак и знак обслуживания является срочным правом.

На основании пункта 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на рассматриваемые объекты действует в течение 10 лет. При этом, как следует из содержания пункта 2 этой же статьи, указанный срок по инициативе правообладателя (посредством подачи специального заявления) может быть продлен еще на десять лет. При этом данное заявление подается в течение последнего года действия исключительного права. Продлевать десятилетний срок можно неограниченное число раз.

Итак, по общему правилу, соответствующее заявление о продлении срока подается правообладателем в течение последнего года действия исключительного права. Вместе с тем закон предусматривает исключение из данного правила. В соответствии с абзацем 3 пункта 2 ст. 1491 ГК РФ в случае истечения десятилетнего срока исключительного права на товарный

знак и знак обслуживания законодатель предоставляет правообладателю на основании его ходатайства возможность в течение последующих шести месяцев реализовать свое право на продление срока. При этом правообладатель должен уплатить государственную пошлину (данное требование исключено Федеральным законом № 35-ФЗ и не будет применяться с 1 октября 2014 года).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 года № 941⁹⁶, в случае предоставления предпринимателю шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока он обязан уплатить госпошлину в размере 1500 рублей.

Примечательно, что срок для подачи соответствующего ходатайства законом не определен, в связи с чем возникает вопрос: должен ли правообладатель ходатайствовать о предоставлении шестимесячного срока в период действия срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания или же он может заявить его по истечению данного срока.

По нашему мнению, рассматриваемое исключение из общего правила о сроке подачи такого заявления (правило о дополнительном шестимесячном сроке, в течение которого подается заявка на продление исключительного права) является нецелесообразным, поскольку на практике может привести к случаям нарушения прав правообладателя именно в течение этих шести месяцев.

Следуя буквальному толкованию закона, в течение этого периода времени правовая охрана исключительного права на товарный знак и знак обслуживания не предоставляется, поскольку пункт 1 ст. 1514 ГК РФ содержит закрытый перечень оснований прекращения исключительного

⁹⁶ Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 №941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами» // СЗ РФ, 22.12.2008, №51, ст. 6170.

права на рассматриваемые объекты интеллектуальной деятельности, среди которых нет указания на истечение шестимесячного срока после действия исключительного права в течение десяти лет.

Более того, в качестве первого же основания прекращения значится истечение срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, который составляет десять лет. При этом нет никакой ссылки на дополнительный шестимесячный срок. Следовательно, правовая охрана по истечении десятилетнего срока не предоставляется, что может повлечь за собой случаи нарушения прав правообладателя.

Кроме того, после прекращения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания при подаче соответствующей заявки на их регистрацию должен действовать принцип даты приоритета подачи заявки, поскольку заявителей может быть два и более, а преимущественного права у первоначального правообладателя нет в силу закона.

В связи с изложенным можно предложить три варианта решения данного вопроса:

- определить на законодательном уровне срок подачи ходатайства о предоставлении шести месяцев для представления заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания;

- исключить данное правило о шестимесячном сроке из ст. 1491 ГК РФ;

- оставить данную норму, при этом внести определенные изменения и дополнения в действующее законодательство.

При сохранении шестимесячного срока в целях придания данному правилу исключительного характера предлагаем распространить его действие только на случаи пропуска основного срока (последний год истечения десятилетнего срока действия исключительного права) по независящим от правообладателя объективным обстоятельствам (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия и т.д.), причем если эти действия

возникли и продолжали существовать в последние шесть месяцев основного срока. Данное правило необходимо легализовать, что повлечет за собой внесение изменений не только в абзац 3 пункта 2 ст. 1491 ГК РФ, но и в ст. 1514 ГК РФ.

Мы склонны к последнему варианту, при этом на законодательном уровне необходимо определить срок подачи ходатайства о предоставлении шести месяцев для представления заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

Возвращаясь к определению момента исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, необходимо уточнить, что в доктрине на этот счет отсутствует единое мнение. Ряд ученых в качестве момента приобретения исключительных прав на рассматриваемые обозначения рассматривают дату публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке и знаке обслуживания⁹⁷. Так, по мнению Э.П. Гаврилова, таким моментом должна являться дата публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке или знаке обслуживания в официальном бюллетене Роспатента⁹⁸.

При этом В.Н. Дементьев указывает, что правомочия пользования и распоряжения возникают у правообладателя именно на основании факта регистрации обозначения, а право запрещать использовать товарный знак третьими лицами без соответствующего разрешения правообладателя возникают только на основании публикации сведений о регистрации⁹⁹.

Считаем такую точку зрения ошибочной по следующим основаниям. Несмотря на то, что законодатель постарался максимально сократить срок

⁹⁷ См., например: Гаврилов Э.П. Исключительные права на нематериальные объекты // Патенты и лицензии. 2001. №3. С. 17; Дементьев В.Н. Временные границы действия права на товарный знак. // Патенты и лицензии. 2002, №7. – С. 8; Жалнина Е.А. Правовая охрана товарных знаков и право на защиту от недобросовестной конкуренции: Дисс. ... канд. юрид. наук – М., 2006. – С. 43.

⁹⁸ Гаврилов Э.П. Исключительные права на нематериальные объекты. // Патенты и лицензии. 2001, №3.

⁹⁹ Дементьев В.Н. Временные границы действия права на товарный знак. // Патенты и лицензии. 2002, №7. – С. 5.

публикации в официальном бюллетене Роспатента (на основании ст. 1506 ГК все сведения, имеющее отношении к регистрации товарного знака и внесенные в соответствующий реестр, должны быть незамедлительно опубликованы в официальном бюллетене после государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака), на практике в большинстве случаев такие сведения публикуются по истечении определенного периода времени.

Если принять данную точку зрения, получается, что внесение записи о государственной регистрации средства индивидуализации не является основанием приобретения исключительных прав, поскольку еще не опубликованы сведения. Однако, если в этот период кто-то из контрагентов зарегистрировавшего знак предпринимателя использует это обозначение, у нашего предпринимателя нет законных оснований для его защиты, а это противоречит существу государственной регистрации.

Некоторые ученые связывают момент возникновения права на товарный знак и знак обслуживания с моментом внесения соответствующего обозначения в государственный реестр. Такую позицию, в частности, отстаивают В.М. Сергеев¹⁰⁰, В.А. Мещеряков¹⁰¹, В.А. Белов¹⁰² и иные.

По мнению А.П. Сергеева, моментом возникновения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания является дата выдачи свидетельства на средство индивидуализации¹⁰³. На наш взгляд, данная точка зрения не является правильной, поскольку выдача свидетельства на товарный знак, выдаваемого в рамках ст. 1504 ГК РФ, удостоверяет факт регистрации, устанавливает дату приоритета права на товарный знак и знак обслуживания. Другими словами, свидетельство на товарный знак или на знак обслуживания

¹⁰⁰ Сергеев В.М. Действие права на товарный знак во времени. // Вопросы изобретательства. 1978. – С. 4.

¹⁰¹ Мещеряков В.А. Осуществление и защита исключительного права на товарный знак // Современное право. 2000, №6.

¹⁰² Белов В.А. Гражданское право: общая и особенная части. – М., 2003.

¹⁰³ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд. – М., 2004.

является правоподтверждающим документом, с выдачей которого нельзя связывать момент возникновения исключительных прав.

Ю.Т. Гульбин моментом возникновения права на товарный знак называет дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (дату приоритета)¹⁰⁴. В этой связи необходимо отметить, что такая точка зрения основана на действующем законодательстве, поскольку на основании пункта 1 ст. 1491 ГК РФ «исключительное право на товарный знак действует ... со дня подачи заявки на государственную регистрацию...».

Более того, ряд судов при вынесении решения исходит именно из такого подхода¹⁰⁵, что представляется нам неверным, поскольку заявителю может быть отказано в регистрации на представленное в заявке обозначение. В данном случае непонятно, как должна решаться ситуация, например, если в период с момента подачи заявки до момента отказа в регистрации знака заявитель решит распорядиться таким правом.

По нашему мнению, необходимо поддержать точку зрения ученых, которые связывают момент возникновения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания с моментом регистрации средств индивидуализации. Во-первых, по общему правилу, законодатель именно с этим моментом связывает возникновение прав или правоспособности (это общий принцип гражданского права). А, во-вторых, именно с этого момента – с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания – у предпринимателя, подавшего

¹⁰⁴ Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. – М.: Статут, 2007. – С. 85.

¹⁰⁵ Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.06.2008 по делу №А52-947/2007 // СПС «Консультант Плюс. 2008»; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.01.2002 по делу №А44-2882/99-С11 // СПС «Консультант Плюс. 2008»; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.04.2008 по делу №А56-6407/2007 // СПС «Консультант Плюс. 2008»; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2008 по делу №А56-51664/2006 // СПС «Консультант Плюс. 2008».

заявку на его регистрацию, возникает право на его защиту. Такой подход присутствует в ряде судебных решений¹⁰⁶.

На основании изложенного, считаем целесообразным внести изменения в пункт 1 ст. 1491 ГК РФ, изложив его в следующей редакции: «Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня государственной регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации».

2.2. Способы осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания

Как уже было отмечено, исключительное право на товарный знак и знак обслуживания включает в себя правомочие использования и распоряжения названными средствами индивидуализации товаров, работ и услуг.

Право использования состоит, по словам В.А. Дозорцева, в возможности его правообладателя совершать любые действия, направленные на достижение экономически выгодного результата, с одновременным запретом в совершении таких действий для всех третьих лиц без соответствующего разрешения правообладателя¹⁰⁷.

Буквальное толкование ст. 1484 ГК РФ дает нам возможность прийти к выводу о том, что в пункте 1 данной статьи предусмотрено общее правило использования товарного знака и знака обслуживания: лицо, на имя которого

¹⁰⁶ Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.03.2004 №Ф08-155/2004 по делу №А32-2897/2003-1/43 // СПС «Консультант Плюс. 2004»; Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.08.2008 №А74-2729/2007-03АП-2259/2008 по делу №А74-2729/2007 // СПС «Консультант Плюс. 2008»; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2009 №09АП-1132/2009-АК, 09АП-2453/2009-АК по делу №А40-31339/08-110-208 // СПС «Консультант Плюс. 2009».

¹⁰⁷ Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. – М., 2003. – С. 48.

осуществлена государственная регистрация товарного знака, обладает исключительным правом на его использование любыми способами, не противоречащими закону. При этом в пункте 2 данной же статьи перечисляются возможные варианты использования товарного знака и знака обслуживания. Подчеркивая еще раз, что исключительное право на товарный знак и знак обслуживания используется в целях индивидуализации товаров, работ и услуг, законодатель указывает, что использование возможно путем размещения товарного знака и знака обслуживания:

- на этикетках, упаковках товара, в которых он предлагается к продаже;
- непосредственно при выполнении работ и оказании услуг (в отношении знака обслуживания);
- путем размещения товарных знаков на документации, которая связана с введением товаров в предпринимательский оборот;
- в различных предложениях о продаже товаров или о выполнении работ, а также оказании услуг. При этом на законодательном уровне раскрываются возможные варианты такого использования, а именно указания рассматриваемых нами обозначений на вывесках или использования в рекламе, в том числе в сети «Интернет», включая использование товарного знака или знака обслуживания в доменном имени и т.д.

Необходимо заметить, что практическое значение закрепленного на законодательном уровне такого перечня возможных способов использования товарных знаков и знаков обслуживания невелико. Он служит, в первую очередь, для достаточно полного определения круга действий по использованию рассматриваемых средств индивидуализации товаров, работ и услуг, совершение которых всеми другими лицами без согласия правообладателя не допускается и означает нарушение исключительного права на товарный знак и знак обслуживания с последующими негативными правовыми последствиями.

В юридической литературе такие действия именуют действиями, вводимыми товар в имущественный оборот. Более того, по утверждению П.В. Крашенинникова, нельзя расценивать основанной на законе регистрацию обозначения в качестве товарного знака в иных целях, кроме как в целях индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров, услуг и работ¹⁰⁸.

При этом встречаются и иные высказывания. В частности, по утверждению В.И. Еременко, перечисленные в законе действия по использованию товарного знака и знака обслуживания ошибочно ассоциируются с введением товара в гражданский оборот¹⁰⁹. Указанный автор считает, что все перечисленные в ст. 1484 ГК РФ действия не могут быть направлены на введение товара в оборот, поскольку часть из них по своей природе не предназначены для этого.

В качестве примера таких действий им приводится изготовление товара, его транспортировка, хранение, а также ввоз товаров на территорию РФ. А в качестве яркого, по его словам, примера такого заблуждения является позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, сформулированная в пункте 15 Информационного письма ВАС РФ от 13 декабря 2007 года №122, согласно которой ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот¹¹⁰. Он считает, что такая позиция может привести к невозможности квалификации действий лица по ввозу товаров, маркированных чужим товарным знаком, не для предпринимательских целей (для собственного использования) как нарушающих исключительное право правообладателя использованного товарного знака.

¹⁰⁸ Товарный знак: Постатейный комментарий статей 1477 - 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников, В.В. Орлова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М: Статут, 2010.

¹⁰⁹ Еременко В.И. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. // Законодательство и экономика. 2011, №5. – С. 15 - 26.

¹¹⁰ Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности. // Вестник ВАС РФ. 2008, №2.

Однако, по нашему мнению, даже такие действия, о которых говорится выше, в конечном итоге направлены именно на введение товаров в имущественный оборот. Кроме того, нельзя забывать истинное назначение таких средств индивидуализации как товарный знак и знак обслуживания – различительную особенность одних товаров, работ и услуг от аналогичных объектов интеллектуальной собственности иных правообладателей. Однако в случае принятия позиции В.И. Еременко, возникает вопрос, какую функцию будет выполнять товарный знак, например, исключительно при перевозке маркированного товара? Ответ очевиден. В этой связи считаем необходимым поддержать точку зрения, высказанную П.В. Крашенинниковым.

Говоря о правомочии использования, следует упомянуть об исчерпании исключительного права, т.е. о его ограничении. В соответствии со ст. 1487 ГК РФ, если товарный знак был введен в гражданский оборот на территории РФ, такое использование не считается нарушением исключительного права на товарный знак. Необходимо заметить, что данное правило ни при каких условиях не применяется при производстве продукции под аналогичным товарным знаком. Все действия приобретателя могут быть направлены исключительно в отношении товара, уже введенного в оборот или самим правообладателем, или с его согласия иным лицом.

Помимо правомочия использования, свидетельство на товарный знак и знак обслуживания представляет правообладателю право распорядиться исключительным правом на рассматриваемые средства индивидуализации товаров, работ и услуг. Данное право предоставлено на основании пункта 1 ст. 1484 ГК РФ.

Говоря о распоряжении исключительным правом на рассматриваемыми нами средствами индивидуализации, нельзя обойти вниманием такую форму как договор об отчуждении исключительного права. В ранее действующем законодательстве аналогичный договор имел несколько иное название: договор о передаче исключительного права на товарный знак (уступка

товарного знака). Такой договор содержался, в частности, в ст. 25 Закона о товарных знаках.

Многие авторы в научных трудах указывают на неоправданность замены в названии данного договора термина «уступка» на термин «отчуждение». Так, по мнению В.И. Еременко и В.Н. Евдокимовой, термин «отчуждение» применим к вещному праву, когда объектом сделки выступает имущество, а не право. При этом термин «уступка» широко используется в ГК РФ (ст.ст. 355, 250, 336, 993 ГК РФ). Кроме того, как указывают авторы, термин «уступка» являлся уже устоявшимся как в правоприменительной практике, так и в юридической литературе¹¹¹. Считаем возможным согласиться с подобной позицией.

Однако объектом данного договора выступает не сам товарный знак или знак обслуживания, а исключительное право на него. Поэтому некорректно говорить об уступке товарного знака или знака обслуживания. Таким образом, считаем необходимым переименовать договор об отчуждении исключительного права на рассматриваемые средства индивидуализации на договор об уступке исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

Примечательно, что законодатель, определяя передачу исключительного права, уточнил о полной его передаче, т.е. в объеме всех правомочий, которыми обладал сам правообладатель в отношении зарегистрированного товарного знака или знака обслуживания.

Одним из существенных условий договоров об отчуждении исключительных прав выступает условие о размере вознаграждения, которое считается согласованным в том числе в случаях, когда договор содержит условие о порядке его определения¹¹². Вместе с тем такой договор может

¹¹¹ См. подробнее: Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведения науки, литературы и искусства. // Законодательство и экономика. 2011, №4. – С. 56 - 68.

¹¹² См.: пункт 4.3. Приказа Роспатента от 29.12.2009 №186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом

быть и безвозмездным. Исходя из общего принципа о том, что предпринимательские договоры предполагаются возмездными, отсутствие размера вознаграждения, равно как и порядка его определения влечет за собой признание договора незаключенным. В том случае, если стороны при заключении договора исходили из его безвозмездности, об этом прямо должно быть указано в самом договоре. Таким образом, данный договор является возмездным, однако может быть безвозмездным, если это прямо указано в договоре.

В соответствии с пунктом 1 ст. 1490 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания должен быть заключен в письменной форме. При этом закон содержит требование об обязательной регистрации названного договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в Роспатенте). Федеральным законом № 35-ФЗ с 1 октября 2014 года в силу вступает новая редакция данной статьи. Законодатель прямо указал, что несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Однако, на наш взгляд, такое изменение и дополнение пункта 1 ст. 1490 ГК РФ дублирует положения пункта 2 ст. 1232 ГК РФ, в соответствии с которым если средство индивидуализации в силу прямого указания в законе нуждается в государственной регистрации, договор, предусматривающий распоряжение исключительным правом на такое средство индивидуализации также подлежат государственной регистрации. В новой редакции ГК РФ, которая вступит в силу с 1 октября 2014 года данное правило (п. 2 ст. 1232 ГК РФ) остается без изменений. Еще одно изменение касается государственной регистрации договора. Действующая редакция ст. 1234 ГК РФ предусматривает в качестве обязательного требование о государственной регистрации договора. В редакции Федерального закона № 35-ФЗ правила названной статьи не содержат подобного требования, при этом указано, что

на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» // СПС «Консультант Плюс. 2009».

государственной регистрации подлежит только переход исключительного права.

Кроме того, не совсем понятна конструкция, используемая в рассматриваемом договоре: передает или обязуется передать (в новой редакции норма осталась без изменений). Такая конструкция договора позволяет сделать вывод о том, что названный договор может быть как консенсуальным, так и реальным. И тот, и другой признак любого договора означает момент, с которого договор считается заключенным. Однако как можно определять иначе момент заключения такого договора (т.е. указывать реальный он или консенсуальный), который подлежит государственной регистрации, остается неясным. Если договор, направленный на отчуждение исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации, подписан, однако не прошел государственную регистрацию, то он не влечет в силу закона возникновение прав и обязанностей не только в отношении третьих лиц, но и в отношениях между подписавшими его сторонами.

Исключение из данного правила составляет единственное правило, которое основано на пункте 3 ст. 165 ГК РФ, в соответствии с которой если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации сделки, по требованию другой стороны суд вправе вынести решение о ее регистрации. И на основании вступившего в законную силу решения суда такая сделка будет зарегистрирована.

В результате можно сделать вывод о том, что словосочетание «передает или обязуется передать» в отношении формальных договоров, требующих государственной регистрации, не имеет юридического значения.

Еще одним моментом, на который необходимо обратить внимание, является момент, с которого новый правообладатель приобретает исключительное право на товарный знак или знак обслуживания посредством заключенного договора об отчуждении исключительного права. В соответствии с действующим законодательством исключительное право на рассматриваемые средства индивидуализации переходит в момент

регистрации самой сделки, т.е. в момент регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания. Такое правило предусмотрено в пункте 4 ст. 1234 ГК РФ.

Считаем, что такое правило о моменте приобретения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания противоречит действующему законодательству. Исключительное право на рассматриваемые средства индивидуализации возникает с момента внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. В соответствии с пунктом 16.1.3. Административного регламента, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 12 декабря 2007 года № 346¹¹³ в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ наряду с иными сведениями вносятся сведения о правообладателе. В числе таких данных указано на полное наименование юридического лица или ФИО физического лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя, его место нахождения или, соответственно, место жительства с указанием кода страны в соответствии со стандартом ВОИС ST.3. На основании внесенной в этот реестр записи правообладателю выдается свидетельство.

На основании пункта 16.2.1. названного регламента в Государственный реестр, содержащий сведения о зарегистрированном товарном знаке, под заголовком «Изменения и дополнения» с указанием даты публикации вносятся в том числе записи о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров. В результате может возникнуть ситуация, когда исключительное право на товарный знак или знак обслуживания уже

¹¹³ Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 №346 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности» // Российская газета, №134, 25.06.2008.

возникло у приобретателя (в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права), а в реестре в качестве правообладателя значится отчуждатель.

Данное противоречие будет разрешено с момента вступления в силу Федерального закона № 35-ФЗ, в соответствии с которым пункт 4 ст. 1234 ГК РФ изложен в новой редакции. В соответствии с новой редакцией закона в том случае, когда договор об отчуждении исключительного права в силу закона подлежит регистрации, исключительное право на него у приобретателя по договору возникнет только с момента такой регистрации.

На наш взгляд, следует указать на еще одну проблему в правовом регулировании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания. Пункт 2 ст. 1232 ГК РФ, регулирующий государственную регистрацию, содержит ссылку на порядок и условия государственной регистрации, которые подробно регламентированы Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 года №1020¹¹⁴.

Согласно пункту 1 названных Правил, они не применяются в отношении государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных.

В пункте 2 содержится перечень договоров, подлежащих государственной регистрации, среди которых нет договоров о распоряжении исключительным правом на перечисленные объекты. Причем данный

¹¹⁴ Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 №1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» // СЗ РФ, 12.01.2009, №2, ст. 225.

перечень является закрытым. Считаем это недоработкой законодателя, пробелом в законе, который необходимо устранить путем включения перечисленных договоров в пункт 2 указанных Правил, а также посредством внесения соответствующих изменений в пункт 1.

Как уже было отмечено, в пункте 1 ст. 1488 ГК РФ предусмотрена возможность передачи исключительного права на товарный знак как в отношении всех товаров, так и в отношении их части. В связи с этим в юридической литературе возник спор относительно делимости или неделимости исключительного права.

Ряд авторов исходит из утверждения о возможности деления исключительного права. При этом под делимостью права понимаются различные объекты. В частности, М.А. Мирошникова предполагает, что нет никаких препятствий для свободного оборота отдельных полномочий, включаемых в исключительное права. По ее утверждению становление исключительных прав шло по пути закрепления «...не единого исключительного права как некой абстрактной целостности, а *præiōi* включающей все известные и неизвестные способы использования произведения, а конкретных субъективных прав на использование»¹¹⁵.

Аналогичную точку зрения о делимости исключительного права высказывают В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова: «...исключительное право на товарный знак является делимым правом, т.е. оно поддается разделению»¹¹⁶.

В литературе высказывается и противоположная точка зрения, согласно которой справедливо указывается на неделимость исключительного права, при этом авторы свою позицию мотивируют тем, что по договору об

¹¹⁵ Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. – СПб., 2005. – С. 74.

¹¹⁶ 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.

отчуждении исключительное право на товарный знак подлежит передаче «в полном объеме»¹¹⁷.

Считаем необходимым согласиться с позицией о неделимости исключительного права. Вместе с тем целесообразно уточнить аргументацию такой позиции. Во-первых, как указано в законе, исключительное право при отчуждении подлежит передаче в полном объеме, что означает передачу совокупности полномочий, при этом исключается отчуждение одного из правомочий. Во-вторых, если исключительное право передается не в полном объеме, такой договор считается лицензионным договором в силу прямого указания пункта 3 ст. 1233 ГК РФ.

Более того, считаем необходимым высказать собственную точку зрения на толкование пункта 1 ст. 1488 ГК РФ в части обязательства по передаче в полном объеме исключительного права на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров. Как уже было сказано, исключительное право не подлежит делению, что прямо следует из формулировки «в полном объеме». При понимании формулировки «в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован» следует напомнить, что товарный знак регистрируется в отношении определенных классов товаров согласно МКТУ.

Если товарный знак зарегистрирован, например, по нескольким классам товаров, при заключении договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак необходимо указать, в отношении каких классов он передается: в отношении всех товаров (по всем классам, указанным в свидетельстве) или в части товаров (т.е. исключается из перечня товаров какой-либо класс или подкласс). Однако передача исключительного права на товарный знак в отношении части товаров по сравнению с перечнем

¹¹⁷ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под ред. А.Л. Маковского. – М.: Статут, 2008. – С. 664 - 665.

товаров по МКТУ, указанным в свидетельстве, не влияет на объем отчуждаемых правомочий.

Изложенное позволило сформулировать следующее определение договора, направленного на отчуждение исключительного права (с учетом изменения его наименования). По договору об уступке исключительного права на товарный знак одна сторона – правообладатель обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в целях последующей индивидуализации всех товаров или их части, в отношении которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права за обусловленную договором плату, если иное не предусмотрено договором.

Лицензионный договор представляет собой еще одну форму распоряжения исключительным правом на товарный знак и знак обслуживания.

Определение лицензионного договора дано в пункте 1 ст. 1489 ГК РФ, согласно которому под лицензионным договором понимается договор, направленный на предоставление права использования товарного знака, при этом объем такого использования с указанием или без указания территории его использования определяется договором, равно как и использование его в определенной сфере предпринимательской деятельности.

В отличие от договора об отчуждении права на товарный знак или знак обслуживания, заключение лицензионного договора не направлено на переход исключительного права к лицензиату.

Целью данного договора является предоставление лицензиаром лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности в предусмотренных договором пределах. Поэтому для нас важное значение приобретают те пределы, в которых лицензиат может использовать полученное право. Исходя из буквального толкования легального определения договора, можно сделать вывод о том, что право использования передается не в полном объеме, а лишь использования конкретным

способом, указанным в договоре; данное право передается только на определенный срок, который не может превышать срока действия исключительного права; с указанием или без указания территории, на которой возможно использование данного права, а также использование предоставленного права в определенной предпринимательской сфере. При этом, если договором не установлен срок действия договора и не указана территория его действия, предполагается, что такой договор действует в течение пяти лет на всей территории РФ.

В отношении используемой в легальной дефиниции терминологии, по мнению ряда ученых, также есть недоработки. В частности, по мнению В.И. Еременко и В.Н. Евдокимовой, в рассматриваемом договоре принцип частичной передачи товаров сформулирован как «применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности»¹¹⁸. Введенный в оборот новый закон утратил ту четкость, которая была присуща ранее действующему законодательству. В ст. 26 Закона о товарных знаках использовался ныне применяемый в отношении договора об отчуждении исключительного права оборот «в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован». В этой связи, по меньшей мере вызывает недоумение использование различных устойчивых оборотов для характеристики одного и того же явления не просто в рамках одного кодифицированного акта, а в правовом регулировании одного и того же вопроса – вопроса распоряжения исключительным правом на товарный знак и знак обслуживания.

Недоработка была исправлена законодателем в ходе осуществления проводимой в настоящее время реформы гражданского законодательства. Федеральным законом № 35-ФЗ в понятие договора были внесены изменения, которые вступят в силу с 1 октября 2014 года. Законодатель исключил фразу об определенной сфере использования исключительных

¹¹⁸ 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.

прав, прямо указав, что по лицензионному договору может быть передано право использования товарного знака в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Более того, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака, наряду с иными условиями (пункт 6 ст. 1235 ГК РФ) является существенным условием лицензионного договора (пункт 1.1. ст. 1489 ГК РФ в редакции Федерального закона № 35-ФЗ).

Лицензионный договор, равно как и договор об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте (с 1 октября 2014 регистрация договора не требуется, государственной регистрации будет подлежать предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Данное правило установлено Федеральным законом № 35-ФЗ).

Лицензионный договор является формальным договором и по аналогии с договором отчуждения не может рассматриваться как реальный или консенсуальный.

Различают два вида лицензионных договоров, которые прямо указаны в законе: простая (неисключительная) лицензия и исключительная лицензия.

На основании простой (неисключительной лицензии) лицензиату предоставляется право использования объекта интеллектуальной собственности определенными договором способами на определенной территории и на определенный срок. При этом лицензиар оставляет за собой право выдавать простые лицензии на использование данных объектов теми же способами третьим лицам. Неисключительный характер лицензии ограничивает права лицензиата, поскольку обладатель неисключительной лицензии управомочен лишь использовать использования предмета лицензии в рамках относительного правоотношения. При этом, лицензиат не вправе передавать соответствующее предоставленное ему право третьим

лицам на основании сублицензионных договоров, а также не имеет права предъявлять иски о нарушении исключительного права.

В свою очередь, выдача исключительной лицензии предполагает предоставление лицензиату права использования объекта, вместе с тем за лицензиаром не сохраняется право предоставления лицензии в отношении переданного объекта третьим лицам. Другими словами исключительная лицензия предполагает предоставление монопольного права использования объекта лицензии, исключая тем самым из сферы использования такого права всех третьих лиц, зачастую включая самого правообладателя. Более того, в рамках проведения реформирования гражданского законодательства в ст. 1236 ГК РФ Федеральным законом № 35-ФЗ был введен пункт 1.1., в соответствии с которым в случае выдачи лицензиаром исключительной лицензии он не вправе самостоятельно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых соответствующее право предоставляется лицензиату, т.е. на предоставляемых договором условиях. Однако следует пояснить, что данная норма носит диспозитивный характер, соответственно, договором исключительной лицензии может быть предусмотрено.

Наряду с относительным правоотношением по данной разновидности лицензионного договора возникает также абсолютное право лицензиата требовать от третьих лиц не нарушать исключительное право, которое является объектом лицензионного договора. Кроме того, лицензиат по договору исключительной лицензии имеет право предоставлять лицензии третьим лицам. Однако такое право носит не абсолютный характер, а относительный, поскольку такое право возникает с согласия лицензиара.

На основании закона лицензия предполагается простой (неисключительной), если лицензионным договором не предусмотрено иное. Соответственно, если стороны исходят из того, что заключаемый между ними договор является договором исключительной лицензии, они должны

прямо на это указать не столько в названии самого договора, сколько в тексте договора.

По аналогии с договором об отчуждении исключительного права, лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным (если условие безвозмездности прямо указано в тексте договора). Федеральный закон № 35-ФЗ уточняет формы такого вознаграждения: это могут быть фиксированные разовые или периодические платежи, проценты от дохода и т.д.

Существенное значение в определении возможности заключения безвозмездного лицензионного договора имеет вводимый Федеральным законом № 35-ФЗ пункт 5.1. ст. 1235 ГК РФ. С 1 октября 2014 года запрещается предоставление исключительной лицензии в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права.

Как уже было отмечено, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания и лицензионный договор с его разновидностями являются основными формами распоряжения исключительным правом на рассматриваемые нами средства индивидуализации товаров, работ и услуг. Нормы, регулирующие данные договоры, содержатся в части четвертой ГК РФ.

Вместе с тем на основании пункта 1 ст. 1490 ГК РФ право распоряжения не ограничивается этими договорами, указывая и на иные договоры. К таким (иным) договорам следует отнести договор о залоге исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, договор доверительного управления, договор коммерческой концессии, а также договор простого товарищества. Более того, распоряжение исключительным правом на рассматриваемые средства индивидуализации товаров, услуг и работ может быть осуществлено в рамках договора купли-продажи предприятия и договора аренды предприятия.

2.3. Проблемы приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания

Несмотря на то, казалось бы, подробную регламентацию общественных отношений, связанных с приобретением и осуществлением исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания, еще многие вопросы не получили должного регламентирования, что создает на практике немало серьезных проблем. Эти вопросы, по нашему мнению, заслуживают отдельного рассмотрения, в связи с чем они выделены нами в отдельный параграф данного исследования.

И первое, на что необходимо обратить внимание, это проблемы, связанные с рассматриваемыми отношениями в сети Интернет. Наверное, на сегодняшний день уже нет ни одного человека, который бы хотя бы один раз не пользовался «всемирной паутиной». Субъекты предпринимательства все активнее размещают именно в Интернете свою рекламу, разрабатывают и создают собственные интернет – странички и т.д., однако, чтобы предпринимателя было легко найти в огромном информационном пространстве, большое значение приобретают, так называемые домены.

В нашей стране правила, на основании которых происходит правовая регистрация и администрирование доменов, устанавливаются автономной некоммерческой организацией «Координационный центр национального домена сети Интернет» (сокращенно – Координационный центр домена

RU)¹¹⁹. Данный Центр осуществляет свою деятельность по согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, которое, в свою очередь, также взаимодействует с иными органами исполнительной власти как федерального уровня, уровня субъектов РФ, так и на уровне органов местного самоуправления¹²⁰.

При этом необходимо пояснить, что под администрированием доменов понимается определение администратором домена порядка его использования. Право администрирования действует на основании договора в течение всего срока действия регистрации домена, т.е. в течение одного года с момента его регистрации. Фактический владелец домена при этом вправе продлевать данный срок, изменять данные, передавать домен иному лицу, а также перенести домен на обслуживание к иному регистратору.

Доменные имена не названы законом в качестве охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Более того, право на доменное имя не включено законодателем в исключительные права, в связи с чем на практике есть две точки зрения по данному вопросу:

- это абсолютное имущественное право (как право собственности) (позиция Европейского суда по правам человека);
- это относительное право в рамках договора о регистрации домена (позиция ICANN – Корпорация по распределению доменных имен).

Следует признать, что на международном уровне доменное имя официально не признано в качестве средства индивидуализации (например, в документах ВОИС), а также не рассматривается как самостоятельный объект охраняемого права (Соглашение ТРИПС). В связи с подготовкой вступления России в ВТО, внесенные в ГК РФ Законом №259-ФЗ¹²¹ изменения

¹¹⁹ Официальный сайт Координационного центра национального домена сети Интернет: <http://cctld.ru/ru/>

¹²⁰ Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 №418 «О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» // СЗ РФ, 09.06.2008, №23, ст. 2708.

¹²¹ Федеральный закон от 04.10.2010 №259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 11.10.2010, №41 (2 ч.), ст. 5188.

оправданы с формальной точки зрения, поскольку, как было указано, Соглашение ТРИПС не признает доменные имена охраняемыми объектами. Однако в этой связи необходимо учитывать время принятия данного документа.

На сегодняшний день проблема правового регулирования вопросов, связанных с приобретением и использованием прав на доменные имена приобретает особую актуальность, что также необходимо учитывать, в том числе и на мировом уровне. К сожалению, в ходе проведения реформы гражданского законодательства на современном этапе при внесении изменений и дополнений в часть четвертую ГК РФ законодатель не уделил внимания разрешению правовых проблем, связанных с регистрацией и использованием доменных имен. В этой связи следует обратить внимание на Единообразную методику рассмотрения споров с доменными именами (UDRP), утвержденной Корпорацией по распределению адресного пространства сети Интернет в 1999 году¹²². Однако это не решило проблему, связанную с регистрацией и использованием доменных имен.

По нашему мнению, решая данный вопрос, необходимо исходить из материальной ценности, которую представляют собой информационные технологии, кроме того, доменное имя может быть предметом сделок (правом его администрирования). А с учетом того, что товарный знак может быть размещен, в том числе в доменном имени, право на доменное имя следует квалифицировать как имущественное право, однако не схожее с правом собственности.

Такое понимание права на доменное имя подтверждается и судебной практикой. Суды рассматривают как нарушение исключительного права на товарный знак в том случае, если на сайте размещена информация об однородных товарах, работах или услугах, а доменное имя является сходным до степени смешения с товарным знаком. Такая позиция содержится, в

¹²² См.: World Intellectual Property Organization: IP SERVICES // Domain Name Dispute Resolution. // Интернет-доступ: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/>

частности, в Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2009 года по делу №А41-12240/08 по иску немецкой компании «Манн энд Шредер ГмбХ» - правообладателя товарного знака SANOSAN к гражданину Г., использующему сайт sanosan.ru. Апелляционная инстанция признала правомерным удовлетворение всех исковых требований, поскольку был выявлен факт совпадения названия доменного имени, используемого ответчиком, и обозначением, зарегистрированным истцом как товарный знак, при этом и истец, и ответчик, оказывают аналогичные услуги¹²³.

Примечателен также следующий пример из судебной практики. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2008 года по делу №А40-27719/08-26-120 были удовлетворены исковые требования истца – ООО «Одноклассники» – о прекращении использования обозначения в доменном имени в сети Интернет. Как было указано судом, использование в доменном имени ответчика части товарного знака истца привело к смешению сайтов истца и ответчика. При этом истец не давал соответствующего согласия на использование части своего товарного знака №328708 «Одноклассники»¹²⁴.

Вместе с тем необходимо пояснить, что прежде законодателем были предприняты попытки защитить интересы правообладателей доменных имен. Закон о товарных знаках регулировал право на доменные имена. Правда при этом он не связывал право на защиту правообладателя товарного знака с периодом регистрации доменного имени его владельца. Такая правовая ситуация на практике привела в свое время к так называемому обратному захвату доменов, когда товарный знак регистрировался позднее доменного имени.

¹²³ Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2009 по делу №А41-12240/08 по иску немецкой компании «Манн энд Шредер ГмбХ» - правообладателя товарного знака SANOSAN к гражданину Г., использующему сайт sanosan.ru. // СПС «Консультант Плюс». 2009».

¹²⁴ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2008 по делу №А40-27719/08-26-120 // СПС «Консультант Плюс». 2008».

Происходило это по следующей схеме. Лицо регистрировало товарный знак, который являлся тождественным раскрученному доменному имени, которое принадлежало известной компании. Затем это лицо обращалось в суд с иском о признании администрирования данного доменного имени его истинным владельцем нарушением его прав (прав истца) на товарные знаки. Все это делалось для того, чтобы истинный добросовестный владелец известного доменного имени, боясь потерять большую часть своих доходов за счет потери индивидуализации во всемирной паутине, выкупал свое же доменное имя в случае победы недобросовестного истца.

В дальнейшем только с принятием ГК РФ в отношении товарных знаков и доменных имен был закреплен законодательный приоритет по времени. Подпункт 3 пункта 9 ст. 1483 ГК РФ в первоначальной его редакции звучал следующим образом: «...не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные... доменному имени... право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого знака». Данная норма была изменена в части исключения из нее упоминания о доменных именах. Однако в период действия данной нормы (с 1 января 2008 года по 18 октября 2010 года) экспертиза по товарным знакам очень часто указывала заявителю, что заявленный знак не может быть зарегистрирован в связи с тем, что тождественное доменное имя уже зарегистрировано.

Следует признать, что с введением временного приоритета количество судебных споров, связанных с доменными именами, не уменьшилось. При этом данная норма стала применяться не столько при регистрации товарного знака, сколько при столкновении между товарными знаками и доменными именами. Причем в ряде случаев использование этой нормы со ссылкой на приоритет во времени позволил владельцам доменных имен хотя бы добиться отказа в удовлетворении требований материально-правовой направленности их владельцев.

Показательным является следующий пример из судебной практики. Спором послужило использование гражданином Е.А. Саркисянц доменных

имен «lad-m.ru» и «ladm.ru». По мнению истца – ЗАО «ЛАД-М», это нарушало его права на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ» (свидетельства №335306 и №337921). Истец просил суд запретить ответчику использовать названные доменные имена, а также признать действия по администрированию указанных доменных имен нарушением исключительного права истца.

В решении суда было указано, что ответчик осуществлял администрирование доменного имени «ladm.ru» с 20 апреля 2004 года, а доменного имени «lad-m.ru» со 2 мая 2006 года и это не оспаривалось истцом. В свою очередь было установлено, что истец зарегистрирован как юридическое лицо Московской регистрационной палатой 5 декабря 1996 года. Он приобрел исключительные права на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ», зарегистрированные, соответственно, 8 октября 2007 года и 23 ноября 2007 года в отношении товаров класса 07 МКТУ с приоритетом от 30 июня 2006 года.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 декабря 2008 года в иске было отказано. Это решение было оставлено без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2009 года, которое также было оставлено без изменения Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 июня 2009 года.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ пересмотрел судебные акты и признал действия ответчика незаконными и запретил ему использовать доменные имена «lad-m.ru» и «ladm.ru». Данное Постановление подтвердило временной приоритет в контексте соотношения доменных имен с товарными знаками, а также знаками обслуживания¹²⁵.

Однако хочется отметить, что не все суды при вынесении решений учитывали дату регистрации доменных имен. Например, Арбитражный суд г.

¹²⁵ Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 №9833/09 по делу №А40-53937/08-51-526 Иск о признании действий по администрированию доменных имен нарушением прав на товарные знаки удовлетворен, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчик является владельцем спорных доменов и осуществляет их администрирование, размещая информацию коммерческого характера // Вестник ВАС РФ, №3, 2010.

Москвы своим решением от 29 марта 2010 года №А40-126843/09-51-1016 удовлетворил исковые требования о запрете использования доменного имени, сходного с товарным знаком истца, при том, что доменное имя имело временной приоритет перед товарным знаком. В качестве мотивировочной части суд указал, что регистрация товарного знака не была оспорена ранее по основанию пункта 9 ст. 1483 ГК РФ, соответственно, факт регистрации доменного имени ранее регистрации товарного знака не может приниматься во внимание при решении такого дела. Примечательно, что такая позиция суда не лишена оснований, поскольку она согласуется с позицией Пленумов ВАС РФ и ВС РФ¹²⁶, в соответствии с которой лицу, если на его имя зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите даже в том случае, если в суд представлены доказательства неправомерности регистрации такого товарного знака.

Закон №259-ФЗ, который исключил словосочетание «доменные имена» из подпункта 3 пункта 9 ст. 1483 ГК РФ, вступил в силу с 19 октября 2010 года. Поэтому если ранее суды могли на законном основании отказать правообладателям товарных знаков, то на сегодняшний день временной приоритет доменного имени не является законным основанием для отказа в удовлетворении требований правообладателей.

Единственное упоминание в ГК РФ относительно доменных имен содержится в подпункте 5 пункта 2 ст. 1484 ГК РФ: исключительное право на товарный знак или знак обслуживания может быть реализовано, помимо прочего также путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

В результате можно говорить о том, что на сегодняшний день нет нормативно-правового акта, который бы устанавливал соотношение доменных имен и товарных знаков. Вместе с тем именно доменные имена на сегодняшний день набирают обороты. На сегодняшний день практически

¹²⁶ 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 Российской Федерации». // Российская газета, №70, 22.04.2009.

любой уважающий себя предприниматель предпочитает иметь доменное имя, которое было бы созвучно фирменному наименованию или товарному знаку.

К сожалению, законодатель не урегулировал такие вопросы, как соотношение прав на товарные знаки и доменные имена, порядок их регистрации в случае их столкновения и т.д. Как следствие, ситуация сложилась не в пользу владельцев доменных имен: в случае столкновения заявок на регистрацию товарного знака и доменными именами права на товарный знак значительно усилены, а права на доменное имя существенно ослаблены, что нельзя рассматривать как достижение законодателя в правовом регулировании рассматриваемых отношений.

Таким образом, на сегодняшний день доменное имя только в одном случае может получать правовую охрану: только в том случае, если он будет зарегистрирован как словесное обозначение в качестве товарного знака.

По нашему мнению, доменные имена представляют собой средства индивидуализации, не предусмотренные законом, но допустимые им. Такой вывод следует из непосредственной функции доменных имен - идентификация ресурсов в сети Интернет. В этой связи считаем необходимым включить доменные имена в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В этих целях необходимо внести дополнения в ст. 1225 ГК РФ. Примечательно, что проект части четвертой ГК РФ напрямую относил доменные имена к средствам индивидуализации. Более того, он содержал целый параграф, посвященный доменным именам (со ст. 1542 по 1551 ГК РФ), который был исключен из текста проекта при принятии части четвертой ГК РФ.

По нашему мнению, включение доменных имен в охраняемые законом средства индивидуализации повлечет за собой внесение изменений и дополнений в иные нормы. В частности, в целях решения вопроса о соотношении доменных имен и товарных знаков и знаков обслуживания при их регистрации необходимо внести дополнения в пункт 8 ст. 1483 ГК РФ, изложив его в следующей редакции: «Не могут быть в отношении

однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, коммерческим обозначением или доменным именем (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».

Еще одной из основных проблем приобретения и использования исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания являются все более совершенные способы контрафакта. Так, например, на стадии разработки дизайна товарного знака или знака обслуживания специалисты (помимо дизайнеров к данной работе привлекаются также специалисты в области интеллектуальной собственности) таким образом продумывают их дизайн, чтобы исключить прямое копирование элементов средств индивидуализации, охраняемых законом, при этом у потребителя возникает заблуждение относительно истинного производителя и свойств предлагаемого товара. В такой ситуации контрафактность доказать очень сложно.

Есть еще один способ на законном основании незаконно использовать чужой товарный знак или знак обслуживания. В патентное ведомство подается заявка на регистрацию товарного знака или знака обслуживания, которое тождественно чужому средству индивидуализации или схоже с ним до степени смешения. Поскольку процедура рассмотрения заявки занимает довольно продолжительное время, у нарушителя есть законная возможность по сути незаконно использовать чужое обозначение. При этом к нему нельзя применить никакие санкции, поскольку он в такой ситуации вправе ссылаться на тот факт, что его заявка находится на рассмотрении и до решения патентного ведомства он имеет право его использовать. Более того,

у правообладателя товарного знака или знака обслуживания, чье средство индивидуализации таким образом используется, нет законных оснований защищать принадлежащие ему исключительные права до принятия решения патентным ведомством. Именно на этом же основании правообладателю откажут в суде и в правоохранительных органах.

А у нарушителя есть еще возможность тянуть время, даже в случае отказа в регистрации патентным ведомством. Он вправе обжаловать это решение изначально в Палате по патентным спорам (с 1 октября 2014 года непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности), а в дальнейшем в специализированном суде во всех предусмотренных инстанциях. При этом на протяжении всего этого времени он вправе использовать чужое средство индивидуализации товаров, работ и услуг.

Считаем, что данная проблема должна разрешиться с наделением правообладателя правом представлять в патентное ведомство свои возражения на регистрацию рассматриваемых нами обозначений, если они, по мнению правообладателя, являются тождественными или же сходными до степени смешения со средством индивидуализации товаров, работ или услуг. Ст. 1493 ГК РФ в редакции Федерального закона № 35-ФЗ (вступит в силу с 1 октября 2014 года) и призвана устранить данный пробел в законодательстве. При получении заявки на регистрацию товарного знака или знака обслуживания Роспатент обязан будет опубликовать сведений о ней в официальном бюллетене. После публикации сведений любое лицо (в том числе и правообладатель, чье исключительное право будет нарушено) вправе представить в Роспатент письменное обращение с доводами о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям ст. ст. 1477 и 1483 ГК РФ. Такое правило, безусловно, будет в большей степени способствовать защите исключительных прав, но при этом не исключают описанной нами ситуации как одного из законных средств нарушения исключительных прав.

На практике также распространены ситуации государственной регистрации обозначений в качестве товарного знака или знака обслуживания, которые имеют конкретных правообладателей за рубежом. В странах с наиболее развитой системой защиты товарных знаков, в частности, в США, регистрация товарного знака представляет собой достаточно сложный и затратный процесс, поскольку приоритет на товарный знак имеет тот субъект, кто первым ввел в оборот товар (услугу) под обозначением, которое предполагается зарегистрировать. Кроме того, в США существует обязанность декларирования товарного знака.

В странах с наименее развитой системой защиты, таких как Россия, страны СНГ, ЕС, у недобросовестного лица гораздо больше шансов зарегистрировать обозначение, принадлежащее иностранному правообладателю. Для этого достаточно первым подать заявку в Патентное ведомство.

На стадии приобретения исключительных прав на товарные знаки, а именно в процессе их регистрации, существует еще также опасность регистрации фирменного наименования или использование коммерческого обозначения, которое тождественно или сходно до степени смешения с обозначением, которое подается в патентное ведомство в целях его регистрации как товарного знака.

В такой ситуации играет роль получение недобросовестным субъектом информации о планах предпринимателя – потенциального правообладателя в отношении подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Имея такую информацию, недобросовестное лицо имеет возможность за относительно короткий срок зарегистрировать юридическое лицо с тождественным фирменным наименованием. В этом случае, учитывая принцип старшинства права на основании ст. 1252 ГК РФ, владелец фирменного наименования может потребовать признания недействительной государственной регистрации товарного знака. Затем за определенное вознаграждение потенциальному правообладателю товарного знака

предлагается, например, изменить фирменное наименование юридического лица.

Наименее, по сравнению с вышеизложенными случаями, распространена атака на товарные знаки или знаки обслуживания в целях досрочного прекращения исключительных прав на них на основании ст. 1486 ГК РФ (речь в данной статье идет о прекращении исключительных прав в случае неиспользования товарного знака) и последующей его регистрации на имя заинтересованного субъекта предпринимательской деятельности.

До недавнего времени захват товарного знака или знака обслуживания осуществлялся по следующим схемам. Либо захватчики действовали в интересах третьих (заинтересованных в данном обозначении) лиц, либо за определенное вознаграждение отказывались от своих требований о прекращении исключительного права на товарный знак на основании ст. 1252 ГК РФ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности отреагировала на такую ситуацию, приняв определенные меры. Роспатентом в 2009 году было издано информационное письмо, в котором детально получило раскрытие понятие заинтересованного лица, подавшего заявление о досрочном прекращении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания¹²⁷.

Роспатентом специально было разъяснено, что ключевой в данном вопросе является заинтересованность подавшего соответствующее заявление лица. В случае отсутствия заинтересованности лица, которое представило заявление об аннулировании товарного знака в виду его неиспользования, аргументы заявителя не будут даже рассматриваться. При этом делопроизводство по данному заявлению должно быть сразу прекращено без рассмотрения самих аргументов.

¹²⁷ Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 №3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» // Патенты и лицензии, №6, июнь, 2009.

ГЛАВА 3. Защита исключительных прав предпринимателей на товарный знак и знак обслуживания

3.1. Особенности защиты исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания в России

Прежде чем анализировать особенности защиты исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания в РФ, считаем необходимым остановиться на правовой категории «защита», включая словосочетание «защита гражданских прав», а также проанализировать соотношение указанных понятий с термином «охрана».

В соответствии со ст. 45 Конституцией РФ¹²⁸ каждый субъект права вправе всеми способами, не запрещенными законом, защищать свои права и законные интересы. При этом никто не должен быть лишен права на судебную защиту, т.е. на рассмотрение его дела в конкретном суде и судьями в соответствии с подсудностью.

В юридической литературе нет единства в определении рассматриваемых понятий, а также отсутствует единый подход к их соотношению. Более того, существует три позиции. Согласно первой позиции, понятия «охрана» и «защита» рассматриваются как тождественные понятия¹²⁹. Представители второй позиции определяют термин «защита» как более узкое понятие по сравнению с категорией «охрана»¹³⁰. Третья позиция

¹²⁸ Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 26.01.2009, №4, ст. 445.

¹²⁹ Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел. – Волгоград, 1997. – С. 77-92; Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-правовых норм. – Воронеж, 1984. – С. 95.

¹³⁰ См., например: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций. В 2 томах. Том 1: Основные вопросы общей теории социалистического права. – Свердловск: МВ и ССО РСФСР, Свердловский юридический институт, 1972. – С. 268; Шевченко Я.Н. Средства защиты в гражданском праве // Советское государство и право. 1977, №7. – С. 56; Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1987. – С. 259-260; Свердлов Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских прав. // Государство и право. 1998, №5. – С. 17; Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий. – М.: Юридическая литература, 1975. – С.

заключается в том, что каждое из них наделяется самостоятельным содержанием¹³¹.

Охрана любого права как процесс характеризуется постоянностью, целью охраны является обеспечение существования самого права, т.е. недопущение его нарушения. Охрана подразумевает и защиту, и сбережение, и сохранение того, что охраняется.¹³² Охрана гражданских прав понимается как вся совокупность мер, направленных на обеспечение нормального хода реализации прав, развития гражданских правоотношений в их нормальном ненарушенном состоянии.¹³³

Понятие «защита» представляет собой меры, направленные на противодействие вмешательству третьих лиц. По утверждению Т.И. Илларионовой, правовая защита выступает одной из форм проявления функции права, которая конкретизирована в зависимости от цели¹³⁴. С позиции материально-правового содержания раскрывается понятие права на защиту В.П. Грибановым, которое, по его мнению, включает в себя три составляющие.

Во-первых, это самозащита гражданских прав. Под самозащитой автор понимает использование самим лицом, чье право нарушено, возможности всех разрешенных законодательством средств воздействия на правонарушителей. Во-вторых, в качестве одной из составляющих рассматриваемого права В.П. Грибанов называет применение юридических мер оперативного воздействия самим управомоченным лицом. В-третьих,

90-95; Бутылин В.Н. Институт государственно-правовой охраны конституционных прав и свобод. // Журнал российского права. 2001, №12 и др.

¹³¹ Воеводин Л. Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. – М., 1972. – С. 111; Корешкова И.Н. Конституционные права и свободы советских граждан и их развитие в текущем законодательстве: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – М., 1981. – С. 18-22; Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – М., 1972. – С. 15.

¹³² Шевченко Я.Н. Средства защиты в гражданском праве. // Советское государство и право. 1977, №7. – С. 56.

¹³³ См.: Гражданское право. Учебник. Часть 1. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1997. – С. 266.

¹³⁴ Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. – Томск: Изд-во ТГУ, 1982. – С. 65.

это возможность обратиться к компетентным государственным или общественным органам с требованием понуждения обязанного лица к определенному поведению.¹³⁵

По мнению С.Т. Максименко, защиту нарушенных гражданских прав следует рассматривать одновременно как функцию (пресечения или восстановление) и как одно из правомочий, принадлежащих собственнику. Причем, как утверждает автор, суть защиты нарушенного гражданского права заключается не только в возможности обратиться с соответствующим требованием к компетентным органам, но и в возможности ее получения в принудительной форме¹³⁶. Считаю с такой позицией нельзя согласиться, поскольку из сферы действия защиты гражданских прав устраняются, например, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.

Защита нарушенных гражданских прав должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством, иными словами, защита происходит посредством применения установленных законом форм, способов и средств защиты. При этом под формой защиты принято понимать ее порядок, т.е. форма защиты определяет комплекс согласованных между собой мероприятий¹³⁷.

В юридической литературе принято разграничивать формы защиты на юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты. Юрисдикционная форма защиты нарушенного права предполагает деятельность уполномоченных государственных учреждений в соответствии с их компетенцией, если в их полномочия входит принятие необходимых мер для восстановления нарушенного права и пресечения правонарушений.

При этом в рамках юрисдикционной формы защиты права выделяют судебный и внесудебный порядок.

¹³⁵ Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2000. – С. 107.

¹³⁶ Максименко С.Т. Гражданское право России. Часть 1. / Под ред. З.И. Цыбуленко. – М.: Юристъ, 1998. – С. 253.

¹³⁷ Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав. // Субъективное право: проблемы осуществления и защиты. – Владивосток, 1989. – С. 10.

В отношении судебного порядка, следует отметить, что с 2011 года судебная система РФ была дополнена специализированным арбитражным судом, который в пределах своей компетенции призван рассматривать дела в сфере защиты интеллектуальных прав – Суд по интеллектуальным правам. Образование в судебной системе данного судебного органа породило много вопросов, которые не получили разрешения на практике в виду ее отсутствия. Одной из практических распространенных проблем, связанной с защитой интеллектуальных прав в данном суде, будет являться проблема определения его подсудности и подведомственности. Суд по интеллектуальным правам, как следует из Конституционного закона, относится к системе арбитражных судов. При этом его название свидетельствует о возможности защиты всех нарушенных интеллектуальных прав, к числу которых относятся исключительное право, которое является имущественным правом, и личные неимущественные права авторов.

При этом необходимо исходить из того, что споры, возникающие на практике в отношении личных неимущественных прав, должны рассматриваться в судах общей юрисдикции, поскольку такого рода споры не относятся к экономическим спорам между субъектами предпринимательской деятельности, которые подведомственны арбитражным судам. В этой связи справедливо, на наш взгляд, указано на то, что подобное ограничение компетенции суда нецелесообразно, поскольку «...специальный характер данного органа обусловлен его специальной компетенцией...»¹³⁸, при этом подведомственные ему споры ограничены субъектным составом.

Содержание ст. 1248 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что некоторые категории споров, которые связаны с защитой интеллектуальных прав, подлежат в обязательном порядке рассмотрению вначале в

¹³⁸ Постатейный комментарий к Федеральному конституционному закону от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» / М.А. Беляев, Е.А. Григорьева, В.А. Дмитриев и др.; под ред. В.А. Дмитриева. М.: ЭлКниги, 2012.

административном порядке, и только принятые уполномоченным органом исполнительной власти решения могут быть оспорены в судебном порядке.

К таким спорам относятся, в частности, споры:

– связанные с отказом в принятии заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания; споры, связанные непосредственно с государственной регистрацией товарного знака или знака обслуживания; споры, предметом которых выступает признание заявки на регистрацию товарного знака или знака обслуживания отозванной. Такие споры подлежат рассмотрению Палатой по патентным спорам (ст. 1500 ГК РФ);

– споры, которые связаны с предоставлением иным лицам правовой охраны товарного знака с нарушением требований ст. ст. 1483 и 1478 ГК РФ, которые подлежат рассмотрению также в Палате по патентным спорам (пункты 1 и 2 ст. 1513 ГК РФ) и т.д.

Примечательно, что с 1 октября 2014 года перечисленные споры, а также оспаривание действий Роспатента будут рассматриваться федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, что в последнем случае вряд ли будет способствовать защите заявителей в случае незаконного отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания.

Перечисленные случаи являются наиболее распространенными, хотя и не единственными. Иные случаи административного рассмотрения споров перечислены в ст. ст. 1513 и 1514 ГК РФ. Итак, во всех перечисленных случаях законодатель предусмотрел обязательный досудебный порядок защиты нарушенного исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

Вместе с тем ГК РФ содержит всего одну статью, посвященную непосредственно защите исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, – ст. 1515 ГК РФ «Ответственность за незаконное использование товарного знака». Это объясняется использованием в

действующем законодательстве юридико-технического приема, в соответствии с которым на законодательном уровне формулируются правила о способах использования правообладателем определенного средства индивидуализации. Соответственно, использование товарного знака или знака обслуживания третьими лицами без согласия на то правообладателя рассматривается, по общему правилу, как нарушение исключительных прав.

В названной статье содержится определение контрафактных товаров, этикеток и упаковок товаров. При этом в Определении ВАС РФ от 31 октября 2008 года №10458/08 по делу №А40-9281/08-145-128¹³⁹ раскрывается понятие контрафакции применительно к исключительному праву на товарный знак по признаку незаконного размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковке товаров.

Также необходимо обратить внимание на следующую проблему. В соответствии с действующим законодательством, а именно с пунктом 4 ст. 1252 ГК РФ, которая является общей нормой, контрафактные носители подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой-либо компенсации, если иное не предусмотрено законом. В отношении товарных знаков и знаков обслуживания именно это «иное» и предусмотрено. На основании пункта 2 ст. 1515 ГК РФ в тех случаях, когда введение контрафактных товаров в имущественный оборот вызвано общественными интересами, правообладатель не имеет права требовать их уничтожения. В данном случае правообладатель вправе предъявить только требование об удалении с контрафактных товаров этикеток и упаковок.

В юридической литературе справедливо поднимается вопрос о том, как быть в такой ситуации, если физически, а также технически невозможно удалить маркировку от товара. Современные способы маркировки товара

¹³⁹ Определение ВАС РФ от 31.10.2008 №10458/08 по делу №А40-9281/08-145-128 Дело по заявлению о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, передано для пересмотра судебных актов в порядке надзора, так как судом не дан правовой анализ объективной стороне этого состава правонарушения применительно к законодательству о товарных знаках, действующему на день рассмотрения дела // СПС «Консультант Плюс: 2008».

(выдавливание или травление на пластике, коже, металле, стекле) часто не позволяют рассматривать нанесенное обозначение изолированно от самого товара (добавим к этому, что нередко и упаковка, например бутылка для жидких продуктов, тоже от товара не изолирована)¹⁴⁰. Исходя из сущности уничтожения контрафактной продукции как гражданско-правовой санкции, имеющей целью восстановление нарушенного права правообладателя, такая норма закона сводит на нет сущность защиты исключительного права на товарный знак или знак обслуживания. В связи с изложенным считаем целесообразным исключить из пункта 2 ст. 1515 ГК РФ исключение из правила об уничтожении контрафактной продукции.

Ст. 1515 ГК РФ определяет меры ответственности за незаконное использование товарного знака или знака обслуживания и в качестве одной из таких мер определяет компенсацию за нарушение исключительного права на рассматриваемые средства индивидуализации. Примечательно, что указанный способ действует наряду с такими способами, как признание права; пресечение действий, которые нарушают законные права и интересы субъектов права или создают непосредственную угрозу их нарушения; возмещение убытков; изъятие материального носителя, на котором размещен незаконно используемый товарный знак; публикация решения суда и иные способы, предусмотренные законом.

Пункт 4 ст. 1515 ГК РФ предусматривает, что правообладатель исключительного права на товарный знак или знак обслуживания вправе вместо предъявления требования о взыскании убытков требовать от нарушителя его права выплаты компенсации. Общие положения о выплате такой компенсации содержатся в пункте 2 ст. 1515 ГК РФ. В этой связи необходимо обратить внимание на предоставление правообладателю, чье право нарушено, права выбора относительно способа защиты нарушенного

¹⁴⁰ Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2011. Вып. 17.

права: или взыскание убытков, или взыскание компенсации. Точный размер убытков порой доказать очень сложно, что влечет за собой отказ в возмещении убытков в полном объеме. При этом взыскание компенсации особых сложностей не вызывает, поскольку для ее расчета не требуется наличие убытков, что является порой удобнее с точки зрения восстановления нарушенного права.

Законодатель выделяет два вида компенсации: компенсация по усмотрению суда и компенсация в двукратном размере стоимости. Один из данных видов компенсации выбирается потерпевшим самостоятельно.

В этой связи особого внимания заслуживает Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В частности, в данном Постановлении указано, что в случае заявления требования о взыскании компенсации, истец должен в заявлении указать конкретную ее сумму. В противном случае иск остается без движения (ст. 128 АПК¹⁴¹).

В случае выбора истцом взыскания компенсации по усмотрению суда, то он обязан указать в исковом заявлении сумму от 10 тысяч руб. до 5 миллионов руб. Суду предоставлено право уменьшения этой суммы, однако не ниже 10 тысяч руб. При вынесении решения суд обосновывает размер подлежащей возмещению компенсации, учитывая ряд обстоятельств, к которым, в частности, относятся характер правонарушения; срок, в течение которого товарный знак использовался незаконно; степень вины правонарушителя; соразмерность компенсации последствиям нарушения и иные обстоятельства.

Второй вид компенсации: компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых был размещен товарный знак или знак обслуживания, сходный до степени смешения либо в двукратном размере

¹⁴¹ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ // СЗ РФ, 29.07.2002, №30, ст. 3012.

стоимости права пользования товарного знака или знака обслуживания. За расчетную цену при этом берется цена, по которой продаются легальные товары, а не контрафактные. В указанном Постановлении сказано, что в данном случае за основу берется цена неисключительной лицензии.

На основании ст. 1254 ГК РФ при нарушении исключительных прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности, в случае выдачи исключительной лицензии на их использование, если в результате такого нарушения причинен вред, в том числе лицензиату, последний вправе наряду с иными способами защиты нарушенного права требовать взыскания компенсации. В юридической литературе такое положение вызывает сомнения. Например, по мнению П.В. Крашенинникова, применение в качестве меры защиты компенсации лицензиатом по договору исключительной лицензии является спорным¹⁴².

В отношении второго вида компенсации законом не предоставлено суду право по его усмотрению изменять размер компенсации. Такой вывод подтверждается и судебной практикой¹⁴³. Примечательно, что в случае передачи исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, соответствующее требование о выплате компенсации может быть заявлено тем лицом, которое являлось правообладателем на момент нарушения исключительного права. Однако такое правило не лишает стороны права заключить соответствующее соглашение об уступке права, на что прямо указано в Постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года №5/29.

Считаем уместным в данном случае также рассмотреть самый первый акт Высшего Арбитражного Суда РФ, посвященный результатам

¹⁴² Товарный знак: Постатейный комментарий статей 1477 - 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М: Статут, 2010.

¹⁴³ См., например: Определение ВАС РФ от 28.10.2009 №ВАС-13447/09 по делу №А40-92386/08-110-840 В передаче дела по иску в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск, правомерно указал, что законом не предусмотрено право суда по своему усмотрению устанавливать размер компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. // СПС «Консультант Плюс. 2009».

интеллектуальной деятельности. Речь идет об Обзоре практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, содержащийся в информационном письме Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 года¹⁴⁴ (далее по тексту – Обзор). Данный Обзор содержит разъяснения по поводу применения Закона о товарных знаках, который на сегодняшний день утратил силу. Однако, учитывая тот факт, что практически все положения названного закона перешли без изменения в часть четвертую ГК РФ, он не утратил своей актуальности применительно и к действующему законодательству, на что указывается, в том числе в Постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года №5/29.

Определенный интерес представляет пункт 10 рассматриваемого Обзора, который посвящен одному из возможных способов защиты нарушенного права: публикация судебного решения. Не стоит забывать, что данный способ защиты нарушенного исключительного права является самостоятельным способом, указанным в ст. 1252 ГК РФ. Чтобы воспользоваться данным способом защиты достаточно одного только факта нарушения исключительного права, при этом правообладателю нет необходимости доказывать понесенные убытки и т.д.

Под судебным решением имеется в виду решение, вынесенное по делу, в котором судом подтвердился факт нарушения исключительного прав истца-правообладателя. Опубликование представляет собой помещение текста решения. А вот с вопросом, где именно должно быть опубликовано решение суда возникают неясности. Более того, остается открытым также вопрос о том, может ли суд самостоятельно отклонить требование истца о публикации решения в конкретном источнике массовой информации, при этом указав иное средство информации или же вообще отказать в требовании о такой публикации. Проблема усугубляется тем, что на уровне высших судебных инстанций нет ни единого разъяснения по данному вопросу.

¹⁴⁴ Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 №19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак». // Вестник ВАС РФ, №10, 1997.

Для ответа на поставленные вопросы необходимо пояснить, что до 1 января 2008 года на основании Закона о товарных знаках это можно было сделать, суды могли отказать в публикации, сослаться на отсутствие восстановления деловой репутации, доказать которую было необходимо для публикации судебного решения. На этом была основана и судебная практика. Например, в судебных актах можно было встретить такие обоснования для отказа в удовлетворении соответствующего требования: публикация суда в газете «Известия» не относится к предмету заявленных требований, так как каких-либо порочащих истца сведений в этой газете не распространялось¹⁴⁵.

Примечателен также следующий пример. Истец-правообладатель в исковом заявлении указал два требования: первое требование касалось удаления товарного знака с продукции ответчика и второе требование об опубликовании решения по данному спору сразу в трех изданиях. В судебном процессе судом был установлен факт нарушения исключительного права истца, в связи с чем суд удовлетворил оба требования истца. Однако второе требование было удовлетворено частично: суд по своему усмотрению выбрал одно средство массовой информации из трех заявленных истцом. Свое решение суд обосновал тем, что именно в данном издании была распространена информация о контрафактной продукции в виде рекламы, более того, данное издание распространялось именно в месте реализации контрафактной продукции ответчика. Данный пример рассмотрен в Обзоре.

На сегодняшний день таких доказательств представлять не требуется в силу закона, поэтому суд лишен права решать вопрос о публикации решения в зависимости от необходимости восстановления деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности.

Однако, по нашему мнению, суды должны принимать решения, в том числе по рассматриваемой категории дел, руководствуясь принципами разумности, справедливости и добросовестности. В случае описанного выше

¹⁴⁵ Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.06.2005 №КГ-А40/4701-05 // СПС «Консультант Плюс. 2005».

примера, если бы контрафактная продукция реализовывалась ответчиком и в иных регионах, суд вполне бы мог удовлетворить требование истца об опубликовании решения суда и в иных изданиях.

Для ответа на вопрос об издании, в котором должно быть опубликовано решение суда, следует указать следующее. Суть публикации решения суда как способа защиты нарушенного исключительного права на товарный знак или знак обслуживания состоит в доведении до сведения потребителей (по сути, неограниченного круга лиц) о вынесенном решении суда. Исходя из данного утверждения, было бы проблематично определить на законодательном уровне то единственное средство массовой информации, публикация в котором всех решений по данной категории дел может достигнуть желаемого результата. Определить такое издание может в каждом конкретном случае правообладатель, при этом суд вправе выбрать иное издание с учетом принципов разумности, справедливости и добросовестности должен удовлетворить такое требование истца в случае признания факта нарушения его исключительного права. Более того, истцу должно быть предоставлено право определить не только печатное издание, но и электронное, поскольку считаем, что нет никаких законных оснований для отказа в таких исковых требованиях.

В юридической литературе отмечается коллизия в действующем законодательстве по существу рассматриваемых вопросов. В частности, речь идет о применении нормы подпункта 5 пункта 1 ст. 1252 ГК РФ (об опубликовании решения суда). По мнению ряда авторов¹⁴⁶, коллизия заключается в том, что соответствующее требование истца в силу положений ГК РФ должно быть предъявлено непосредственно к нарушителю исключительного права, в то время как на практике такое требование может быть реализовано только в судебном порядке. По нашему мнению, в данном

¹⁴⁶ Защита интеллектуальной собственности. Актуальные проблемы теории и практики. Т. 3 (авторы - Лопатин В.Н., Дорошков В.В.). – М.: Юрайт, 2010. – С. 126, 134.

случае коллизия норм права отсутствует, уместнее говорить о неточности формулировки подпункта 5 пункта 1 ст. 1252 ГК РФ.

На практике правообладатель, чье право на товарный знак или знак обслуживания было нарушено, обращается в суд с требованием обязать ответчика в установленный срок опубликовать решение суда в таком-то средстве массовой информации. Когда искивые требования суда удовлетворяются, ответчик обязан обратиться в соответствующий орган средства массовой информации в целях публикации данного решения суда, за его счет, о чем прямо говорится в пункте 3 ст. 1250 ГК РФ.

Современная практика также считает возможным публиковать решения в специализированных изданиях, которые посвящены регистрируемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации товаров, работ и услуг, а также в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности¹⁴⁷.

Вместе с тем считаем, что в целях устранения неправильного толкования подпункта 5 пункта 1 ст. 1252 ГК РФ на уровне высших судебных органов, необходимо дать соответствующие разъяснения по существу следующих вопросов: 1) в каком печатном издании подлежит публикации судебное решение относительно нарушения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, в том числе необходимы разъяснения относительно вида издания – печатное, электронное...; 2) может ли суд самостоятельно определить такое издание; 3) в праве ли суд при подтвержденном факте нарушения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания отказать в таком способе защиты, как публикация решения; 4) возможна ли публикация решения суда сразу в нескольких изданиях.

¹⁴⁷ Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 26.05.2008 по делу №А08-2186/06-22-15. // СПС «Консультант Плюс. 2008»; // Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 13.05.2009 по делу №А65-26171/2007. // СПС «Консультант Плюс. 2009».

Исходя из данного предложения, считаем возможным предложить следующие решения. Печатное издание, в котором подлежит опубликованию решение суда, должно быть указано истцом непосредственно в исковом заявлении. Причем, в целях полноты восстановления нарушенного права, правообладатель, чье право нарушено, может выбрать как печатное издание, так и электронное, поскольку в решении этого вопроса нет правовых ограничений. Считаем, что суд вправе самостоятельно определить иное издание, чем указанное истцом в исковом заявлении, поскольку решение суда должно приниматься с учетом принципов разумности, справедливости и добросовестности. При этом, в случае надлежащих доказательств факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак или знак обслуживания, суд не вправе отказать в удовлетворении требования о публикации судебного решения. Вопрос о возможности публикации решения в нескольких изданиях должен решаться с точки зрения обоснованности требования, в том числе с учетом полноты и всесторонности восстановления нарушенного права. Если довести информацию до потребителей возможно только путем опубликования решения суда в нескольких изданиях, значит суд с учетом всех обстоятельств дела может принять соответствующее решение.

Принципиально важное изменение действующего законодательства в части защиты нарушенного права будет действовать с 1 октября 2014 года. Федеральным законом № 35-ФЗ введена новая редакция пункта 3 ст. 1250 ГК РФ, в соответствии с которой меры ответственности, предусмотренные ГК РФ за нарушение интеллектуальных прав, по общему правилу будут применяться при наличии вины. При этом бремя доказывания ее отсутствия лежит на нарушителе интеллектуальных прав. Однако в случае нарушения прав лицом при осуществлении им предпринимательской деятельности, меры ответственности, установленные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, применяются к нему независимо от вины, если оно не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие чрезвычайных

и непреодолимых при данных условиях обстоятельств. Данное правило изложено в диспозитивной форме, соответственно, иное может быть установлено законом.

В том случае, если к лицу при отсутствии его вины применены меры защиты интеллектуальных прав, установленные подпунктами 3 и 4 пункта 1 и пунктом 3 ст. 1252 ГК РФ, оно имеет право предъявить регрессные требования третьим лицам возмещении убытков, в том числе сумм, выплаченных третьим лицам.

3.2. Правовые проблемы защиты исключительных прав предпринимателей на товарный знак и знак обслуживания в России и за рубежом

Как уже было отмечено, в процессе приобретения и использования субъектами предпринимательской деятельности исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания, они подвергаются нарушениям со стороны недобросовестных предпринимателей, что является следствием, в том числе и недобросовестной конкуренции. Надзор за исполнением законодательства и применение санкций в сфере противодействия недобросовестной конкуренции возложен на Федеральную антимонопольную службу (ФАС России). Осуществляя эти полномочия, ФАС России использует ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании данной нормы, в случае принятия ФАС России решения о том, что в действиях правообладателя, направленных на приобретение и использование исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации, присутствует недобросовестная конкуренция, данное решение направляется в Роспатент в целях признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания.

Таким образом, на сегодняшний день Роспатент своим собственным решением лишает субъекта предпринимательской деятельности исключительных прав. Основанием такого лишения является решение ФАС России по результатам надзорной деятельности.

При этом необходимо иметь в виду, что любое решение ФАС России можно оспорить в судебном порядке. Обращение правообладателя в суд является основанием для приостановления реализации решения (т.е. передачи его в Роспатент) до вступления решения суда в законную силу. На это прямо указывается в ст. 52 Закона о защите конкуренции. Однако, если на момент предъявления иска в суд (это право может быть реализовано в течение трех месяцев с момента принятия решения или с момента его выдачи) решение уже передано для исполнения в Роспатент, нет правовых оснований для приостановления действий Роспатента, направленных на лишение исключительных прав. В такой ситуации при удовлетворении

требовании правообладателя выяснится, что он уже не является правообладателем исключительных прав на товарный знак или знак обслуживания.

Проблема заключается в том, что в Законе о конкуренции отсутствует норма, регламентирующая совместные действия Роспатента и ФАС России в случае передачи для исполнения в Роспатент решения, которое в законном порядке оспаривается правообладателем. До недавнего времени существовал единственный документ, который как-то регламентировал данный вопрос: Временный порядок организации работ по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией¹⁴⁸.

В соответствии с пунктом 16 данного Порядка исполнение решения могло быть приостановлено до вступления в законную силу решения суда. Могло быть, а не должно было быть. На это указывалось в юридической литературе как на недостаток действующего законодательства¹⁴⁹.

Данный документ утратил силу в связи с изданием Приказов Роспатента от 28 октября 2010 года №127¹⁵⁰ и от 16 ноября 2010 года №138¹⁵¹ «Об отмене Приказов Роспатента». При этом Приказ Роспатента от 19 ноября 2010 года №141 «Об организации работ по рассмотрению возражений и

¹⁴⁸ Приказ Роспатента от 02.06.2009 №85 «Об утверждении Временного порядка организации работ по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией» (утратил силу) // СПС «Консультант Плюс. 2009».

¹⁴⁹ См., например: Кандауров А.И. Право на товарный знак: проблемы реализации // Адвокат. 2010, №3. – С. 53 - 56.

¹⁵⁰ Приказ Роспатента от 28.10.2010 №127 «Об отмене Приказов Роспатента» // СПС «Консультант Плюс. 2010».

¹⁵¹ Приказ Роспатента от 16.11.2010 №138 «Об отмене Приказов Роспатента» // СПС «Консультант Плюс. 2010».

заявлений»¹⁵² не содержит данных правил разрешения поставленной проблемы.

В 2010 году было принято Соглашение о взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам¹⁵³ (которое с 2011 года было переименовано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности). Данным соглашением также не предусмотрен такой порядок. Примечательно, что принятое решение ФАС России является обязательным для исполнения Роспатентом, несмотря на то, что Роспатент не находится в подчинении ФАС России.

Данное положение не изменила и новая редакция пункта 3 ст. 14 Закона о защите конкуренции, на основании которой решение ФАС России направляется в Роспатент заинтересованным лицом. Несмотря на это посредством обыкновенной передачи решения ФАС любым заинтересованным лицом в Роспатент обязывает последний в обязательном порядке лишить правообладателя исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, поскольку такое решение направляется с определенной целью: «для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку». В юридической литературе уже высказывались точки зрения относительно сложившейся ситуации. В частности, по мнению В.И. Еременко, «...очевидна коррупционная направленность указанной выше нормы»¹⁵⁴.

Все это указывает на несовершенство действующего законодательства, которое не только не направлено на защиту нарушенных исключительных прав правообладателя, а по нашему мнению, нарушают его данное право.

¹⁵² Приказ Роспатента от 19.11.2010 №141 «Об организации работ по рассмотрению возражений и заявлений». // СПС «Консультант Плюс. 2010».

¹⁵³ Соглашение о взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (утв. ФАС РФ, Роспатентом 09.04.2010). // СПС «Консультант Плюс. 2011».

¹⁵⁴ Еременко В.И. О реформировании российского антимонопольного законодательства // Адвокат. 2008, №1.

В этой связи считаем необходимым исследовать судебную практику по данной проблеме. На основании пункта 63 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года №5/29 при получении Роспатентом возражения лица, с приложением к нему соответствующего решения, ФАС России признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. При этом суды указали, что решение Роспатента о прекращении исключительного права на товарный знак не может быть признано недействительным до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа.

Таким образом, суды высших инстанций также подтвердили возможность прекращения Роспатентом исключительного права на товарный знак в любой момент до тех пор, пока решение ФАС России не оспорено в судебном порядке. При этом с сожалением приходится признать отсутствие разъяснений со стороны высших судов о действиях Роспатента в случае оспаривания правообладателем уже переданного им на исполнение решения ФАС. При этом у правообладателя отсутствует возможность в административном порядке восстановить незаконно прекращенное исключительное право на товарный знак.

В этой связи в целях эффективности механизма защиты исключительных прав правообладателей на товарный знак считаем целесообразным внести дополнения в Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», в котором предлагаем установить следующее правило: ФАС России по истечении трех месяцев, установленных законом для обжалования его решения в судебном порядке, обязан передать для исполнения в Роспатент решение о том, что в действиях правообладателя, направленных на приобретение и использование исключительных прав на товарный знак, присутствует недобросовестная конкуренция. При подаче соответствующего иска в суд ФАС России обязан приостановить направление решения для его исполнения в Роспатент до вступления в законную силу решения суда.

В последнее время российская судебная практика все чаще обращается к понятиям «контрафакт» и «пиратство» при рассмотрении споров по товарным знакам. Не останавливаясь на определениях названных терминов, считаем необходимым только отметить, что они имеют различное толкование.

Одной из основных проблем в вопросах защиты товарных знаков и знаков обслуживания является защита данных средств индивидуализации в сети Интернет. Сложности на практике возникают, в первую очередь, с обеспечением доказательной базы, когда нарушитель исключительного права правообладателя незаконно использует его товарный знак или знак обслуживания, размещая его на своем сайте. До возбуждения судебного дела на основании ст. ст. 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1¹⁵⁵ нотариусы вправе удостоверить доказательства. По просьбе заинтересованного лица (как правило, заинтересованным лицом выступает правообладатель, чье исключительное право на товарный знак или знак обслуживания нарушено) нотариус обеспечивает доказательства, которые потребуются в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Очевидно, что как только нарушителю станет известно о намерениях правообладателя, направленных на защиту своих законных прав, он немедленно удалит все доказательства незаконного использования чужого товарного знака или знака обслуживания со своего сайта, а также постарается устранить все следы такого незаконного использования в целях избежания ответственности.

Обеспечить доказательства незаконного использования товарного знака в сети Интернет вправе также суды (часть 4 ст. 72 АПК РФ), которые

¹⁵⁵ Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 №4462-1. // Российская газета, №49, 13.03.1993.

имеют также право (в отличие от нотариусов) обеспечить доказательства после возбуждения судебного производства. Анализ названных норм показал, что они определяют процесс обеспечения доказательства самым общим образом, что порождает проблемы в правоприменительной практике, поскольку доказательства, обеспеченные с нарушением норм процессуального права, не могут использоваться при рассмотрении дела по существу.

Еще одна проблема заключается в том, что, как правило, и нотариусы, и судьи не обладают достаточным уровнем знаний пользователя персональным компьютером. Поэтому самый оптимальный выход из данного положения – это привлечение к обеспечению доказательств незаконного использования товарного знака или знака обслуживания в сети Интернет специалиста по информационным технологиям.

Необходимо отметить, что как и все иные объекты интеллектуальной собственности, товарные знаки и знаки обслуживания приобретают в конечном итоге территориальную охрану, поскольку она предоставляется им на основе национальной регистрации названных средств индивидуализации. Такая система действует в большинстве стран мира, включая Россию и ряд бывших советских республик – Украины, Республики Беларуси и т.д.

Таким образом, правовая охрана товарного знака или знака обслуживания ограничивается территорией страны, в которой он был зарегистрирован. Это означает, что, не имея правовой охраны на иной территории, он может быть зарегистрирован в качестве товарного знака в ином государстве. Так, зарегистрированный в РФ товарный знак, получив правовую охрану в РФ, может быть зарегистрирован, например, в Сингапуре. Чтобы данное обозначение являлось предметом охраны в данном государстве необходимо его там зарегистрировать.

Кроме того, правовая охрана товарным знакам может быть предоставлена на основании Парижской конвенции по охране промышленной собственности. На основании ст. 6-bis Конвенции товарный

знак может получить правовую охрану и без его регистрации, предусмотренной национальным законодательством. Однако необходимо уточнить, что такая охрана распространяется не на все товарные знаки, а только на определенную их категорию – на общеизвестные товарные знаки.

Примечательно, что равно как и законодательные акты большинства зарубежных стран, Парижская конвенция по охране промышленной собственности не содержит определения общеизвестного товарного знака. Его определение возможно сформулировать только с учетом доктрины и правоприменительной практики. Как показывает практика, общеизвестным может быть признан товарный знак, который используется на протяжении длительного времени и в результате такого использования приобрел известность (независимо в какой стране – стране его регистрации или использования) как обозначения товаров, работ или услуг, отличающихся гарантированным высоким качеством.

Вместе с тем стоит отметить, что вопрос представления или непредставления правовой охраны товарному знаку как общеизвестному имеет огромное практическое значение. В силу чего, считаем необходимым на международном уровне определить понятие общеизвестного товарного знака.

Несмотря на то, что закон не устанавливает обязательного требования к государственной регистрации общеизвестных знаков, в целях предоставления им правовой охраны они должны быть признаны в качестве таковых.

Говоря о правовой охране торговых знаков, следует отметить, что на международном уровне есть определенные системы региональной регистрации торговых знаков (торговых марок) и знаков обслуживания, которые призваны максимально упростить регистрацию. При этом все эти системы предполагают регистрацию товарного знака в каждой отдельной стране и на каждой отдельной территории (надо учитывать также, что существуют территории, которые не получили признания в качестве стран,

например, Гонконг, который имеет собственную систему регистрации товарных знаков, отличающуюся от соответствующей системы КНР). Конечно, можно подать заявку в соответствующий государственный орган каждой страны, где в дальнейшем будет предоставлена правовая охрана товарного знака или знака обслуживания, однако этот процесс очень долгий и дорогостоящий. Вместе с тем существует возможность упростить, а соответственно, ускорить данный процесс, воспользовавшись так называемой Мадридской системой регистрации товарных знаков.

С 1 июля 1976 года СССР, а как его правопреемник РФ, является участником Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года¹⁵⁶, участницами которого являются порядка 60 государств. Однако нас интересует участие РФ не только в Мадридском соглашении, но и в Протоколе к данному соглашению от 28 июня 1989 года¹⁵⁷. На основании Мадридского соглашения и протокола к нему в случае регистрации товарного знака в одной из стран – участниц названного соглашения может быть осуществлена регистрация этого товарного знака в Международном реестре без проведения экспертизы.

Заявка в страны, которые являются участницами Мадридского соглашения, подается на основе национальной регистрации товарного знака непосредственно в Роспатенте. При этом заявка в страны Протокола к названному соглашению подается на основе заявки на регистрацию торгового знака, которое подается в Патентное ведомство России. Более того, допускается возможность подать одновременно заявку в страны Протокола и Мадридского соглашения, которая подается на основе заявки на регистрацию товарного знака, поданной в Патентное ведомство РФ. Примечательно, что данная заявка подается на английском или французском языках. Получив такую заявку, Роспатент направляет ее в Международное бюро WIPO.

¹⁵⁶ Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891). // Публикация ВОИС, №260(R), 1992.

¹⁵⁷ 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. – С. 5 - 67 (нечетные страницы).

Международное бюро WIPO, получив от Роспатента заявку на международную регистрацию торгового знака, осуществляет только ее формальную экспертизу, в дальнейшем производит регистрационные действия, а также публикует сведения о заявке в Международном реестре и в течение 5-6 месяцев с даты подачи заявки направляет правообладателю сертификат о международной регистрации товарного знака (товарной марки).

Поскольку в заявках испрашивается регистрация товарного знака в определенных государствах, Международное бюро WIPO передает заявку в национальные ведомства данных стран. Уполномоченные органы этих стран осуществляют экспертизу товарного знака по существу, причем в соответствии с действующим национальным законодательством. После чего уведомляют Международное бюро WIPO, а также правообладателя о возможности предоставления правовой охраны на их территориях. О решениях уполномоченных органов Международное бюро WIPO информирует владельца товарного знака.

В соответствии с пунктом 4 ст. 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации является дата получения ведомством происхождения международной заявки. Однако данное правило действует при условии, что данная заявка была передана Международному бюро в течение последующих двух месяцев. В случае просрочки указанного срока, датой международной регистрации соответствующих обозначений выступает дата получения заявки на регистрацию Международным бюро.

Такая регистрация действительна в течение 10 лет с правом дальнейшего продления десятилетнего срока.

Более того, именно с момента регистрации в данном реестре, по мнению Э.П. Гаврилова, на территории РФ иностранный товарный знак получает правовую охрану равную для товарных знаков, зарегистрированных на основе национальной заявки¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). – М.: Экзамен, 2009. – С. 820.

Мы склонны согласиться с данной позицией, которую, однако, разделяют не все специалисты. В частности, по мнению А.П. Сергеева, не зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки не подлежат правовой охране. Исключение составляют так называемые общеизвестные товарные знаки, которые получили правовую охрану со стороны РФ в силу принятых ею международных обязательств¹⁵⁹. Такое же мнение высказывает С.П. Гришаев¹⁶⁰. Считаем, что такой вывод основан на старой редакции действовавшего на тот период Закона о товарных знаках, в котором изначально общеизвестные товарные знаки вообще не упоминались.

При этом необходимо учесть, что с 2002 года в данный закон были внесены изменения и дополнения, которые позволили разграничить товарные знаки, охраняемые в соответствии с международным договором, и товарные знаки, признанные в установленном порядке общеизвестными (абзац 2 и 3 пункта 1 ст. 7 Закона о товарных знаках, в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 г. №166-ФЗ). ГК РФ в этом отношении сохранил это разграничение.

В соответствии с Мадридским соглашением за национальными ведомствами сохраняется право в течение одного года с момента международной регистрации товарного знака в Международном реестре заявить о том, что на территории данного государства не может быть предоставлена охрана такому товарному знаку, зарегистрированному в отношении всех или части товаров. Таким образом, в нашей стране «последнее слово» остается за Роспатентом.

На сегодняшний день судебная практика (показательными являются процессы в отношении товарных знаков «Chanel» и «Adidas») однозначно исходит с позиции того, что именно «с даты регистрации, произведенной в Международном бюро, в каждой заинтересованной договаривающейся

¹⁵⁹ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. – М.: ТК «Велби»; Проспект, 2007. – С. 604.

¹⁶⁰ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. – М.: Проспект, 2009. – С. 649 (автор комментария – С.П. Гришаев).

стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно»¹⁶¹. Однако считаем, что данное утверждение целесообразно дополнить следующим словосочетанием: «... если Роспатент в течение одного года с момента такой регистрации не воспользовался правом заявить о том, что охрана товарному знаку на территории России не предоставляется».

Вместе с тем, по нашему мнению, также необходимо продемонстрировать национальное решение вопроса об охране товарных знаков на территории иностранного государства Великобританией. Великобритания не является членом Мадридского соглашения, при этом выступает участницей Мадридского протокола. При применении последнего в Великобритании в отношении международных товарных знаков используется следующий подход. Товарный знак получает правовую охрану с момента завершения национальных процедур по предоставлению ему правовой охраны в конкретной стране или же с момента истечения установленного для них срока со дня международной регистрации.

Отечественное право интеллектуальной собственности имеет не столь долгую историю как в Европе и США. При этом интересно отметить, что в США действует особая правовая модель охраны товарного знака, в отличие от европейских стран, большинство из которых пошло по пути, с одной стороны, формирования национальных систем регистрации, а, с другой стороны, по пути унификации европейского права¹⁶². При этом Европейским судом формируется практика разрешения споров, возникающих с использованием товарных знаков, с моделью именно регионального исчерпания исключительных прав¹⁶³.

¹⁶¹ Постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12.02.2007 и 19.02.2007 по делу №А54-4642/2006-С4. // СПС «Консультант Плюс. 2007»; Восточно-Сибирского округа от 25.12.2007 №А10-2268/07-Ф02-9413/07. // СПС «Консультант Плюс. 2007».

¹⁶² Deborah E. Bouchoux. Intellectual Property. The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. Thomson. 2005. P. 17 - 158.

¹⁶³ Silhouette International v. Hartlauer. Opinion of Advocate General Jacobs // E.I.P.R. 1998. N 6. P. 476.

Это, безусловно, не могло не отразиться на «качестве» российского законодательства. Вместе с тем у нас есть определенное преимущество, которое заключается в возможности заимствования богатого опыта правового регулирования рассматриваемых отношений экономически развитых стран. Более того, на сегодняшний день такое исследование действующего законодательства зарубежных стран приобретает особую актуальность в связи с вступлением России в ВТО.

В частности, в национальном законодательстве таких стран, как Австрия, Германия, США, Великобритания, Япония и ряде иных государств содержатся нормы, которые устанавливают определенные меры ответственности. К числу гражданско-правовых мер ответственности относятся, например, судебный запрет совершения противоправных действий; возмещение материального ущерба; публикация решения суда о нарушении прав на товарный знак; устранение с товаров и с их упаковки незаконно нанесенных обозначений, а в случае невозможности их устранения, уничтожение товаров; конфискация незаконно маркированных изделий и ряд иных мер ответственности.

Примечателен пример Швейцарии, в уголовном законодательстве которой предусмотрена штрафная санкция, а также тюремное заключение. В законодательстве Болгарии предусмотрены правила, согласно которым в случае нанесения незаконной маркировки на товары, они могут быть конфискованы в доход государства. Такие меры предусмотрены также уголовным законодательством, при этом могут быть обжалованы в районных судах. Аналогичные меры предусмотрены также в Алжире, в Израиле.

Что касается США, необходимо отметить следующее. В США с момента принятия Закона о борьбе с контрафактными товарными знаками началось формирование подхода, когда само понятие «контрафакт» становится подчиненным целям нового законодательства¹⁶⁴. Во-первых, это

¹⁶⁴ Trademark Counterfeiting Act of 1884, см. оф. сайт Международной ассоциации по товарным знакам: <http://www.inta.org>.

обусловило появление термина «контрафактный знак». Во-вторых, речь шла о защите знаков, охраняемых в силу регистрации, и пресечении незаконного использования знаков, идентичных с ними или сходных, использование которых ведет к смешению обозначений.

В этой связи примечательны штрафные санкции для коммерсантов. Законом установлены максимальные размеры ответственности: при первичном нарушении исключительных прав правообладателей нарушители должны были заплатить 250 тыс. долларов, причем для корпораций эта сумма составляла 1 млн. долларов. Кроме того, в принятом Законе была введена мера уголовного наказания в виде тюремного заключения сроком до 15 лет в случае преднамеренного использования контрафактного товарного знака в мошеннических целях и в коммерческих масштабах.

В отношении мер уголовной ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания следует пояснить, правила ВТО, а именно содержащиеся в ст. 61 Соглашения ТРИПС, требуют в отношении контрафакта применения мер уголовной ответственности. Соответственно, установление объема уголовной ответственности является обязанностью национального законодателя каждой из стран – участниц ВТО.

При этом с учетом законодательной системы каждого отдельного государства названные меры ответственности могут содержаться не только в гражданском или уголовном законах, но и в специальных законах о товарных знаках. Примером может служить законодательство Канады, Франции, Германии и Мексики и ряда иных государств¹⁶⁵.

Примечательно, что во многих странах осуществляется контроль за использованием зарегистрированного товарного знака или знака обслуживания. В нашей стране, можно сказать, что такой контроль осуществляется в пассивной форме. Действующий принцип обязательного

¹⁶⁵ См. подробнее: Горленко С.А., Еременко В.И. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». – М., Юрайт-Издат., 2006. – С. 15.

использования товарных знаков, на основе которого строится действующее российское законодательство об интеллектуальной собственности, предполагает исполнение зарегистрированного обозначения.

Вместе с тем любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с намерением прекратить правовую охрану зарегистрированного товарного знака либо знака обслуживания в связи с их неиспользованием. Такое обращение оформляется соответствующим заявлением по установленной форме. На практике это привело к тому, что российский государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания переполнен неиспользуемыми товарными знаками или используемыми лишь в отношении нескольких видов товаров по сравнению с теми, для которых он зарегистрирован.

Вместе с тем в ряде зарубежных стран контроль за использованием товарных знаков осуществляется в активной форме. В частности, в США патентные ведомства проверяют фактическое использование товарного знака при его регистрации. А во Франции, например, соответствующие государственные органы контролируют использование уже зарегистрированного товарного знака при его перерегистрации.

Считаем целесообразным заимствовать зарубежный опыт в части установления контроля за использованием товарного знака или знака обслуживания в активной форме. Столь жесткие по сравнению с отечественным законодательством правила соблюдения принципа использования обозначения помогут решить ряд существующих проблем. Это относится, в первую очередь, к переполнению государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, к пресечению регистраций, которые так или иначе связаны с недобросовестной конкуренцией и др.

Заключение

Товарные знаки имеют давнюю историю, исчисляемую тысячелетиями. Однако относительная новизна отечественного законодательства, регулирующего рассматриваемые вопросы, порождает множество проблем и недостатков, которые выявляются как на доктринальном уровне, так и в правоприменительной практике. При этом современная юридическая практика свидетельствует о том, что именно товарный знак и знак обслуживания представляют собой наиболее популярные средства индивидуализации товаров, работ и услуг, которые предусмотрены действующим законодательством. И знаки обслуживания, и товарные знаки приобретают все большее значение для обеспечения на рынке товаров, работ и услуг здоровой конкуренции. Именно рассматриваемые средства индивидуализации выступают определенным сдерживающим фактором в качестве меры недопущения недобросовестной конкуренции, поскольку основное предназначение товарного знака и знака обслуживания заключается, прежде всего, в возможности отграничения товаров, работ или услуг одного хозяйствующего субъекта от товаров, работ и услуг иных субъектов бизнеса.

Кроме того, именно данные обозначения связывают, с одной стороны, изготовителя и продавца, а, с другой стороны, названных субъектов с потребителем.

Принятая и действующая на сегодняшний день часть четвертая ГК РФ, к сожалению, не решила существующие на момент ее принятия правовые проблемы в сфере правового регулирования исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания. В ходе проводимой в настоящее время реформы гражданского законодательства удалось разрешить ряд законодательных противоречий и пробелов в правовом регулировании. Однако большинство проблем так и остались не решенными.

Учитывая, что с принятием соответствующей части ГК РФ утратило силу большинство законов, действующих как в рамках регламентации права интеллектуальной собственности в целом, так и в рамках правового регулирования исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации. Однако до сих пор продолжают действовать различные акты Роспатента, которые были приняты еще до вступления в силу части четвертой ГК РФ и на сегодняшний день продолжают действовать в части, не противоречащей ГК РФ.

Кроме того, не нашел должного разрешения и закрепления на законодательном уровне один из самых сложных в правоприменительной практике вопросов - вопрос установления критериев, которым должно отвечать обозначение, представленное на государственную регистрацию в качестве товарного знака или знака обслуживания.

Современная практика также выявила проблемы правовой защиты товарных знаков или знаков обслуживания, в том числе и в сети Интернет. Те нормы, которые регулируют вопросы защиты товарного знака или знака обслуживания в рамках ГК РФ, имеют наиболее общий характер и не затрагивают большинства ключевых вопросов, решение которых вызывает наибольшие трудности.

Подводя итог рассмотрению большинства важнейших вопросов, связанных с правовыми проблемами приобретения и осуществления исключительных прав на такие объекты права промышленной собственности как товарный знак и знак обслуживания субъектами бизнеса, следует отметить объективную необходимость и существенное значение дальнейшего совершенствования действующего законодательства в рассматриваемой сфере общественной жизни. В результате проведенного диссертационного исследования выявлен ряд недостатков и предложены пути их устранения, к их числу следует отнести следующие:

1. Обосновывается вывод о том, что с учетом вступления России в ВТО дефиниции товарного знака и знака обслуживания, содержащиеся в части четвертой ГК РФ, нуждаются в уточнении.

Под товарным знаком предложено понимать уникальное обозначение (сочетание обозначений) товара, способное отличить товары, производимые и (или) реализуемые различными субъектами предпринимательской деятельности.

Под знаком обслуживания предложено понимать уникальное обозначение (сочетаний обозначений) работ и (или) услуг, способное отличить работы и (или) услуги различных субъектов предпринимательской деятельности.

2. На основе выявленных признаков, присущих праву собственности, обязательственному праву и исключительному праву, предлагается выделить исключительные права в самостоятельную группу имущественных прав наряду с правами вещными и правами обязательственными.

3. Сформулировано определение исключительного права, под которым следует понимать самостоятельное имущественное право, содержание которого включает в себя правомочия использования и распоряжения на результаты интеллектуальной деятельности, а также право требовать определенного поведения от третьих лиц.

4. Исходя из предложенного определения исключительных прав, предлагается закрепить дефиницию исключительного права на законодательном уровне, для чего необходимо внести в ст. 1226 ГК РФ следующие дополнения:

«Исключительное право – самостоятельное имущественное право на результаты интеллектуальной деятельности.

Содержание исключительного права составляют право использования и право распоряжения с учетом специфики результатов интеллектуальной деятельности».

5. Обосновывается вывод о целесообразности установления на законодательном уровне срока подачи правообладателем ходатайства о предоставлении шести месяцев для представления заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

При этом в целях придания норме о предоставлении дополнительного шестимесячного срока исключительного характера предлагается распространить его действие только на случаи пропуска основного срока по независящим от правообладателя объективным обстоятельствам (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия и т.д.), если эти действия возникли и продолжали существовать в последние шесть месяцев основного срока. Данные дополнения необходимо внести в абзац 3 пункта 2 ст. 1491 ГК РФ, а также в ст. 1514 ГК РФ.

6. В целях эффективности осуществляемой экспертизы в работе предлагается изменить действующий подход к проведению экспертизы обозначения, представленного на регистрацию в качестве товарного знака или знака обслуживания посредством использования иного критерия - критерия «различительная особенность». При использовании данного критерия экспертиза должна выявить не сходные признаки (в соответствии с действующим законодательством), а различительные особенности представленного на экспертизу обозначения, отличающие его от обозначений, уже получивших правовую охрану в соответствии с действующим законодательством. Если обозначение обладает различительной способностью, то оно подлежит государственной регистрации, если не обладает различительной способностью, соответственно должен последовать отказ в регистрации такого обозначения.

7. Предлагается установить более жесткие правила определения различительной способности в отношении обозначений, используемых в качестве товарных знаков и знаков обслуживания товаров и услуг по классам 5 и 44 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Данное

предложение обусловлено спецификой товара, подпадающего под названные классы МКТУ, и их потребление может быть связано с повышенным риском для жизни потребителей. Очевидно, что в случае даже минимальной различительной способности двух прямо противопоказанных медицинских препаратов ошибка при выписке рецепта или при непосредственном приобретении неправильного медикамента может привести к тяжелым последствиям, в том числе к летальному исходу. В этой связи целесообразно установить полный запрет на регистрацию обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания, если в сравниваемых обозначениях есть какое-либо сходство.

8. С учетом целесообразности изменения названия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в работе предложено иное определение названного договора.

Сформулировано определение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (с учетом целесообразности изменения его наименования). По договору об уступке исключительного права на товарный знак одна сторона – правообладатель обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в целях последующей индивидуализации всех товаров или их части, в отношении которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права за обусловленную договором плату, если иное не предусмотрено договором.

9. В целях эффективности механизма защиты исключительных прав правообладателей на товарный знак или знак обслуживания предлагается дополнить Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» следующим правилом:

«...ФАС России по истечении трех месяцев, установленных законом для обжалования его решения в судебном порядке, обязан передать для исполнения в Роспатент решение о том, что в действиях правообладателя,

направленных на приобретение и использование исключительных прав на товарный знак, присутствует недобросовестная конкуренция.

При подаче соответствующего иска в суд ФАС России обязан приостановить направление решения для его исполнения в Роспатент до вступления в законную силу решения суда».

БИБЛИОГРАФИЯ

Список нормативных правовых актов

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883, ратифицирована СССР 19.09.1968). // Закон. №7, 1999 (извлечение).
2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886. // Бюллетень международных договоров. №9, 2003.
3. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности от 1994 г. // Интернет-доступ: <http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/pril1%D0%A1.doc>
4. Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) // Публикация ВОИС, №260 (R), 1992.
5. Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) // Публикация ВОИС, №260(R), 1992.
6. 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. С. 5 - 67 (нечетные страницы).
7. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15.06.1957) // Публикация ВОИС, № 292(R), 1992.
8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ). // Российская газета, №7, 21.01.2009.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СЗ РФ, 25.12.2006, №52 (1 ч.), ст. 5496.

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ // СЗ РФ, 29.07.2002, №30, ст. 3012.

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ // СЗ РФ, №31, 03.08.1998, ст. 3824

12. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ, №31 (ч. 1), 2006, ст. 3434.

13. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ, 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3434.

14. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ, №12, 2006, ст. 1232.

15. Федеральный закон от 04.10.2010 №259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 11.10.2010, №41 (2 ч.), ст. 5188.

16. Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 1 октября 2014 года) // Собрание законодательства РФ, 17.03.2014, № 11, ст. 1100.

17. Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 1 октября 2014 года) // Собрание законодательства РФ, 17.03.2014. № 11. Ст. 1100.

18. Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу) // Российская газета, №228, 17.10.1992.

19. Закон СССР от 03.07.1991 №2293-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания» // Ведомости СНД и ВС СССР, 1991, №30, ст. 864.

20. Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, №30, ст. 864.

21. Декрет СНК РСФСР от 15.08.1918 «О пошлине на товарные знаки» // СУ РСФСР, 1918, №27, ст. 648.

22. Декрет СНК РСФСР от 10.11.1922 «О товарных знаках» // СУ РСФСР, 1922, №79, ст. 939.

23. Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 №941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами» // СЗРФ, 22.12.2008, №51, ст. 6170.

24. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 №418 «О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» // СЗРФ, 09.06.2008, №23, ст. 2708.

25. Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 №1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» // СЗРФ, 12.01.2009, №2, ст. 225.

26. Постановление ВСНХ от 17.07.1919 «О товарных знаках государственных предприятий» // СУ РСФСР, 1919, №13, ст. 332.

27. Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.03.1936 «О производственных марках и товарных знаках» // СЗ СССР, 1936, №11, ст. 93.

28. Постановление ЦИК СССР от 12.02.1926 «О товарных знаках» // СЗ СССР, 1926, №10, ст. 80.

29. Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.03.1936 «О производственных марках и товарных знаках» // СЗ СССР, 1936, №11, ст. 93.

30. Постановление Совета министров СССР от 15.05.1962 «О товарных знаках» // СПСМ СССР, 1962, №7, ст. 59.

31. Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 №346 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности» // Российская газета, №134, 25.06.2008.

32. Приказ Роспатента от 05.03.2003 №32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // Российская газета, №82, 29.04.2003 (приложение №1).

33. Приказ Роспатента от 29.12.2009 №186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» // СПС «Консультант Плюс. 2009».

34. Приказ Роспатента от 02.06.2009 №85 «Об утверждении Временного порядка организации работ по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя

признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией» (утратил силу) // СПС «Консультант Плюс. 2009».

35. Приказ Роспатента от 05.03.2003 №32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // Российская газета, № 63, 03.04.2003.

36. Приказ Роспатента от 28.10.2010 №127 «Об отмене Приказов Роспатента» // СПС «Консультант Плюс. 2010».

37. Приказ Роспатента от 16.11.2010 №138 «Об отмене Приказов Роспатента» // СПС «Консультант Плюс. 2010».

38. Приказ Роспатента от 19.11.2010 №141 «Об организации работ по рассмотрению возражений и заявлений» // СПС «Консультант Плюс. 2010».

39. Соглашение о взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (утв. ФАС РФ, Роспатентом 09.04.2010) // СПС «Консультант Плюс. 2011».

40. Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 №3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» // Патенты и лицензии, №6, июнь, 2009.

41. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 №4462-1 // Российская газета, №49, 13.03.1993.

42. Положение о товарных знаках, утверждено Госкомизобретений СССР 08.01.1974 // Сборник нормативных актов по изобретательству и рационализации. – М., 1983. – С. 232.

43. Положение о товарных знаках, утвержденное Приказом Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий от 25.06.1962 // СП СССР, 1962, №17, ст. 59.

44. Положение о товарных знаках, утвержденное Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, от

08.01.1974 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1988, №1.

45. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-3 // http://ncpi.gov.by/minfin/DepStrN/NormAkt/Z_GKz.htm

46. Закон Республики Узбекистан от 30.08.2001 № 267-II «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // <http://www.patent.uz/tovarznak.htm>

47. Закон Республики Молдова от 22.09.1995 № 588-XIII «О товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров» // http://www.law-moldova.com/laws/rus/tovarnyh_znakah_ru.txt

48. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV // http://www.nibu.factor.ua/info/Zak_basa/Kodeksy/GKU/

49. Официальный сайт Координационного центра национального домена сети Интернет: <http://cctld.ru/ru/>

50. World Intellectual Property Organization: IP SERVICES // Domain Name Dispute Resolution: сайт. URL: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/>

51. Trademark Counterfeiting Act of 1884, см. оф. сайт Международной ассоциации по товарным знакам: <http://www.inta.org>.

Материалы судебной практики

52. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности // Вестник ВАС РФ. 2008. №2.

53. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 №19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» // Вестник ВАС РФ, №10, 1997.

54. Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2009 №83-Г09-8 // СПС «Консультант Плюс: Судебная практика».

55. Определение ВАС РФ от 28.10.2009 №ВАС-13447/09 по делу №А40-92386/08-110-840 В передаче дела по иску в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск, правомерно указал, что законом не предусмотрено право суда по своему усмотрению устанавливать размер компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ // СПС «Консультант Плюс. 2009».

56. Определение ВАС РФ от 31.10.2008 №10458/08 по делу №А40-9281/08-145-128 Дело по заявлению о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, передано для пересмотра судебных актов в порядке надзора, так как судом не дан правовой анализ объективной стороне этого состава правонарушения применительно к законодательству о товарных знаках, действующему на день рассмотрения дела // СПС «Консультант Плюс: 2008».

57. Определение ВАС РФ от 14.03.2012 №ВАС-2195/12 // СПС «Консультант Плюс: 2011».

58. Постановление ФАС Московского округа от 19.07.2007, 20.07.2007 №КГ-А40/6753-07 по делу №А40-66672/06-110-512 // СПС «Консультант Плюс: Судебная практика».

59. Постановление ФАС Центрального округа от 26.05.2008 по делу №А08-2186/06-22-15 // СПС «Консультант Плюс. 2008».

60. Постановление ФАС Поволжского округа от 13.05.2009 по делу №А65-26171/2007 // СПС «Консультант Плюс. 2009».

61. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.01.2006 №А56-4615/2005 // СПС «Консультант Плюс: Судебная практика».

62. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.06.2008 по делу №А52-947/2007 // СПС «Консультант Плюс. 2008».

63. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.01.2002 по делу №А44-2882/99-С11 // СПС «Консультант Плюс. 2008».

64. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.04.2008 по делу №А56-6407/2007 // СПС «Консультант Плюс. 2008».

65. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2008 по делу №А56-51664/2006 // СПС «Консультант Плюс. 2008».

66. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.03.2004 №Ф08-155/2004 по делу №А32-2897/2003-1/43 // СПС «Консультант Плюс. 2004».

67. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.08.2008 №А74-2729/2007-03АП-2259/2008 по делу №А74-2729/2007 // СПС «Консультант Плюс. 2008».

68. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2009 №09АП-1132/2009-АК, 09АП-2453/2009-АК по делу №А40-31339/08-110-208 // СПС «Консультант Плюс. 2009».

69. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2009 по делу №А41-12240/08 по иску немецкой компании «Манн энд Шредер ГмбХ» - правообладателя товарного знака SANOSAN к гражданину Г., использующему сайт sanosan.ru. // СПС «Консультант Плюс». 2009».

70. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2008 по делу №А40-27719/08-26-120 // СПС «Консультант Плюс». 2008».

71. Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12.02.2007 и 19.02.2007 по делу №А54-4642/2006-С4 // СПС «Консультант Плюс. 2007».

72. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.12.2007 №А10-2268/07-Ф02-9413/07 // СПС «Консультант Плюс. 2007».

73. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.06.2005 №КГ-А40/4701-05 // СПС «Консультант Плюс. 2005».

74. Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 №9833/09 по делу №А40-53937/08-51-526 Иск о признании действий по

администрированию доменных имен нарушением прав на товарные знаки удовлетворен, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчик является владельцем спорных доменов и осуществляет их администрирование, размещая информацию коммерческого характера // Вестник ВАС РФ, №3, 2010.

75. 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 Российской Федерации» // Российская газета, №70, 22.04.2009.

76. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №2979/06 по делу №А40-63533/04-67-642 Заявление о признании недействительным отказа в удовлетворении возражений против регистрации спорного товарного знака с оставлением в силе регистрации товарного знака заявителя удовлетворено правомерно, поскольку оспариваемое обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком заявителя и вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, обеспечивающего их появление на рынке // Вестник ВАС РФ, 2006, №11.

77. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №3691/06 по делу №А40-10573/04-5-92 Заявление о признании недействительным решения патентной палаты об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака удовлетворено, поскольку в данном случае факт регистрации сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров очевиден // Вестник ВАС РФ, 2006, №11.

Список использованной литературы

78. Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий. – М.: Юридическая литература, 1975.

79. Аكوпова Ж.С. Правовые аспекты использования товарных знаков в едином информационном пространстве Российской Федерации: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук – М., 2010.

80. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций. В 2 томах. Том 1: Основные вопросы общей теории социалистического права. – Свердловск: МВ и ССО РСФСР, Свердловский юридический институт, 1972.

81. Афанасьева Л. ММК потратил 1,2 млрд. рублей на товарный знак. // Интернет-доступ:
<http://www.chelpress.ru/LANG=ru/newspapers/lider/archive/25-03-2002/31.shtml>.

82. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. – М., 1997.

83. Белов В.А. Гражданское право: общая и особенная части. – М., 2003.

84. Близнец И.А., Бузова Н.В., Леонтьев К.Б., Подшибихин Л.И. Постатейный комментарий к Международной (Римской) конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций. / Под ред. И.А. Близнеца // Интеллектуальная собственность: Документы. Комментарии. Консультации. 2005. Приложение №2 (6).

85. Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-правовых норм. – Воронеж, 1984.

86. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. /Пер. с франц. Н.Л. Тумановой. / Под ред. М.М. Богуславского. – М.: Прогресс, 1977.

87. Большой юридический словарь. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М.: «ИНФРА-М», 2006.

88. Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав. // Субъективное право: проблемы осуществления и защиты. – Владивосток, 1989.

89. Бутылин В.Н. Институт государственно-правовой охраны конституционных прав и свобод. // Журнал российского права. 2001.
90. Васьковский Е.В. Учебник русского гражданского права. – М., 2003.
91. Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. – М., 1972.
92. Гаврилов Э.П. Исключительные права на нематериальные объекты. // Патенты и лицензии. 2001. №3.
93. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). – М.: Экзамен, 2009.
94. Гальперин Л.Б., Михайлова Л.А. Интеллектуальная собственность: сущность и правовая природа. // Право промышленной и интеллектуальной собственности. – Новосибирск, 1992.
95. Горленко С.А., Еременко В.И. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». – М., Юрайт-Издат. 2006.
96. Гражданское право. Учебник. Часть 1. // Под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1997.
97. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2000.
98. Грингольц И.А. Права автора сценического произведения в СССР: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук – М., 1953.
99. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. – М.: Статут, 2007.
100. Дементьев В.Н. Временные границы действия права на товарный знак. // Патенты и лицензии. 2002, №7.

101. Джермакян В.Ю. 100 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. // СПС «Консультант Плюс. 2011».
102. Добровольский В.А. Гражданское и торговое законоведение. – Вильна, 1910.
103. Добрыдин Н.М. Содержание права на товарный знак в соответствии с российским законодательством: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000.
104. Дозорцев В.А. Новая эра в охране исключительных прав. // Право и экономика. 1995, №15-16.
105. Дозорцев В.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности. – М., 1994.
106. Дозорцев В.А. Появление «исключительных прав» как особой категории. // Проблемы современного гражданского права. – М., 2000.
107. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. – М., 2003.
108. Евдокимова М.В. Совершенствование российского законодательства по товарным знакам с учетом законодательства США и практики его применения: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004.
109. Еременко В.И. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. // Законодательство и экономика. 2011, №5.
110. 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.
111. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведения науки, литературы и искусства. // Законодательство и экономика. 2011, №4.
112. Еременко В.И. О реформировании российского антимонопольного законодательства. // Адвокат. 2008, №1.

113. Жалнина Е.А. Правовая охрана товарных знаков и право на защиту от недобросовестной конкуренции: Дисс. канд. юрид. наук – М., 2006.
114. Жамен С., Лакур Л. Торговое право: Учебное пособие / пер. с фр. М.: Международные отношения, 1993.
115. Загорский Л.Г. Проблемы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. // Интернет-доступ: http://www.sumtech.ra/Inn_deat/zagorski.htm.
116. Закурдаева О.Ю. Формирование понятия «товарный знак» в российском законодательстве. // Законодательство и экономика. 2006, №11.
117. Защита интеллектуальной собственности. Актуальные проблемы теории и практики. Т. 3 (авторы - Лопатин В.Н., Дорошков В.В.). – М.: Юрайт, 2010.
118. Зенин И.А. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной деятельностью и индивидуализацией товаров и их производителей // Гражданское право. / Под ред. Е.А. Суханова. Т.1. – М., 2008.
119. Золотарев Б.Ю. Из истории правовой охраны товарных знаков в СССР (Отечественное законодательство и практика 20 - 30 годов). // Вопросы изобретательства. 1967, №10.
120. Зоткин А.Ю. Бренд как основа успешного современного бизнеса. // Интернет-доступ: <http://www.aup.ru/books/m58/>.
121. Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. – Томск: Изд-во ТГУ, 1982.
122. Интеллектуальная собственность: правовое регулирование, проблемы и перспективы. // Законодательство. 2001, №4.
123. Кандауров А.И. Право на товарный знак: проблемы реализации. // Адвокат. 2010, №3.

124. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный). / Под ред. А.Л. Маковского. – М.: Статут, 2008.
125. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. – М.: Проспект, 2009.
126. Корешкова И.Н. Конституционные права и свободы советских граждан и их развитие в текущем законодательстве: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – М., 1981.
127. Максименко С.Т. Гражданское право России. Часть 1. / Под редакцией З.И. Цыбуленко. – М.: Юристъ, 1998.
128. Мамиофа И.Э. Понятие и определение товарного знака // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. – Л., 1981.
129. Мамулян А.С. Англо-русский полный юридический словарь. Pocket edition. – М.: ЭКСМО, 2006.
130. Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. – М., 2002.
131. Мещеряков В.А. Осуществление и защита исключительного права на товарный знак. // Современное право. 2000, №6.
132. Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. – СПб., 2005.
133. Мухин В.И. Управление интеллектуальной собственностью: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент». – М.: Гуманитарн. изд. центр «Владос», 2007.
134. Мюллер В.К. 70 000 слов и выражений. Изд. 14-е, стереотип. – М.: «Советская Энциклопедия», 1969.
135. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 2001.
136. Орлова В.В. Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1998.
137. Павлинская А.П. Товарный знак. – Л., 1974.

138. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть. Вотчинные права. – М., 2002.
139. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2011. Вып. 17.
140. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. – М.: Юридический центр Пресс. 2003.
141. Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. – Л., 1926.
142. Розен Я.С. Товарные знаки. – СПб., 1913.
143. Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел. – Волгоград, 1997.
144. Садыгов З. Barbara Becker, Becker и Becker on-line pro: вероятность смешения товарных знаков. // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2010, №9.
145. Свердлюк Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских прав. // Государство и право. 1998, №5.
146. Сергеев В.М. Экспертиза товарных знаков. – Л., 1984.
147. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М., 1996.
148. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М., 1999.
149. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. – М.: ТК «Велби»; Проспект, 2007.
150. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд. – М., 2004.
151. Сергеев А.П. Гражданское право: Учебник. В 3 т. – М.: ТК Велби, 2009.

152. Сергеев В.М. Действие права на товарный знак во времени. // Вопросы изобретательства. 1978.
153. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1956.
154. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. – М.: Статут, 2010.
155. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. – М.: Проспект, 2010.
156. Суханов Е.А. К понятию вещного права / Правовые вопросы недвижимости. 2005, №1.
157. Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1987.
158. Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1972.
159. Товарный знак: Постатейный комментарий статей 1477-1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников, В.В. Орлова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2010.
160. Толковый словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000.
161. Шевченко Я.Н. Средства защиты в гражданском праве. // Советское государство и право. 1977, №7.
162. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995.
163. Штенников В.Н. К вопросу о сходстве товарных знаков. // СПС «Консультант Плюс. 2011».
164. Шульга А.К. Правовой режим товарных знаков по современному гражданскому законодательству РФ: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2010.

165. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. – М.: Изд-во БЕК, 1996.

Иностранная литература

164. Deborah E. Bouchoux. Intellectual Property. The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. Thomson. 2005.

165. Harry D. Nims. The law of unfair competition and trademarks: with chapters on good-will, trade secrets, defamation of competitors and their goods, registration of trade-marks under the federal trademark act, price cutting etc. New York, 1917.

166. Jessie N. Roberts. International Trademark Classification: A Guide to Nice Agreement. Third edition. Oxford University Press, 2006.

167. Silhouette International v. Hartlauer. Opinion of Advocate General Jacobs // E.I.P.R. 1998. № 6.

168. Yelnik A. Commercial Value of Trademarks: Do Current Laws Provide Brands Sufficient Protection from Infringement // European Intellectual Property Review 2010. Volume 32. Issue 5.