

*На правах рукописи*

**Сергеева Наталья Юрьевна**

**МАТЕРИАЛЬНО - ПРАВОВЫЕ ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА  
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК – ОБЪЕКТ ОХРАНЫ**

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

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

**Москва – 2015**

Работа выполнена на кафедре промышленной собственности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

**Научный руководитель:** **Гаврилов Эдуард Петрович**  
доктор юридических наук, профессор,  
ординарный профессор кафедры  
гражданского и предпринимательского права  
Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»

**Официальные оппоненты:** **Ситдикова Роза Иосифовна**  
доктор юридических наук, профессор  
кафедры гражданского и предпринимательского  
права ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет»

**Данилина Елена Александровна**  
кандидат юридических наук, патентный  
поверенный АНО «ЦНПИ»

**Ведущая организация:** **ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»**

Защита состоится «8» октября 2015 г. в 14.00 часов 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 401.001.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций при ФГБОУ ВПО РГАИС по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а, ауд. 305.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте [dis.rgiis.ru](http://dis.rgiis.ru) ФГБОУ ВПО РГАИС. Автореферат разослан «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года.

Ученый секретарь диссертационного совета

канд. юрид. наук, доцент



Виктория Сергеевна Савина

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Как известно, товарный знак, как и большинство других объектов, на которые возникает исключительное право, не является уникальным объектом. Сходные объекты (следуя терминологии ГК РФ, «обозначения, сходные до степени смешения»), в отличие, например, от произведений науки, литературы и искусства, могут быть получены различными лицами одновременно, независимо друг от друга. При этом добросовестность в их действиях, согласно п. 5 ст. 10 ГК РФ, предполагается.

Вместе с тем, исключительное право на такие объекты, исходя из общего смысла ГК РФ, может принадлежать только тому лицу, которое первым осуществило его государственную регистрацию. Дальнейшее существование прав на зарегистрированный товарный знак, а также сходные с ним до степени смешения обозначения, становится возможным только при наличии согласия правообладателя.

Безусловно, упомянутые правоотношения сторон должны быть надлежащим образом урегулированы в законе. С этой целью законодатель предусматривает в ГК РФ ряд правовых норм, устанавливающих материально-правовые пределы действия исключительного права на зарегистрированный товарный знак, иными словами, меры дозволенного поведения участников рассматриваемых правоотношений в отношении данного нематериального объекта правовой охраны.

К сожалению, в настоящее время, правовые нормы, определяющие указанные пределы, изложены в законе непоследовательно, с большим количеством пробелов, что, в свою очередь, порождает существование различных правовых позиций при их применении, а также влечет возникновение многочисленных «столкновений» прав различных хозяйствующих субъектов в товарообороте.

Так, например, в настоящее время дискуссионными являются вопросы о том, распространяется ли исключительное право на зарегистрированный

товарный знак также на обозначения, сходные с ним до степени смешения<sup>1</sup>; какие обозначения следует считать тождественными, а какие сходными до степени смешения<sup>2</sup>; какие товары следует считать однородными<sup>3</sup> и распространяется ли на данные товары исключительное право на зарегистрированный товарный знак<sup>4</sup>; какие проблемы влечет за собой использование такого специфического способа защиты, как компенсация в случае нарушения пределов действия исключительного права на зарегистрированный товарный знак<sup>5</sup>; в чем заключается правовая природа согласия правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком и каковы основные проблемы правоприменения названного института в настоящее время<sup>6</sup>; правомерно ли заключение лицензионного договора, предметом которого будет выступать право на использование сходного до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров<sup>7</sup> и др.

---

<sup>1</sup>См., напр.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – С. 849; Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Мазаев Дмитрий Владимирович. – М., 2011. – С. 111.

<sup>2</sup>См., напр.: Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку: дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бутенко Светлана Викторовна. – М., 2014. – С. 48.; Медведев, Н.Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. – М. - 2008. – С. 8.

<sup>3</sup>См., напр.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. С. 845; Чернейко, Л.О., Данилина, Е.А. Словесные товарные знаки: проблемы разработки и регистрации. – М.: ПАТЕНТ. – 2006. – С. 113; Мельников, В.М. Охраноспособность товарных знаков в свете зарубежных ведомств и судов. – М.: Патент. – 2007 г. – С. 174.

<sup>4</sup>См., напр.: Гаврилов, Э.П. Однородные товары в праве на товарный знак / Э.П. Гаврилов // Патентный поверенный. – 2008. – № 1. – С. 17; Орлова, В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03 / Орлова Валентина Владимировна. – М., 2005. – С. 186.; Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки. – М.: ВАКО, 2013. – С. 89.

<sup>5</sup>См., напр.: Гаврилов, Э. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее применения / Э. Гаврилов // Хозяйство и право. – 2013. – № 7. – С. 6.; Синельникова, В.Н. Компенсация – инструмент, когда доказать убытки затруднительно [Электронный ресурс] / В.Н. Синельникова // Арбитражная практика. – 2013 г. – № 12. – Режим доступа: e.arbitr-practica.ru.; Гаврилов, К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав / К.М. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2012 г. – № 10. – С.10.

<sup>6</sup>См., напр.: Гаврилов, Э.П. Что изменится в статье 1483 ГК РФ? / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии, 2012. – № 11. – С. 12; Ариевич, Е.А. Согласие правообладателя на регистрацию сходного товарного знака / Е.А. Ариевич // Патентный поверенный. – 2011. – № 2. – С. 55; Восканян, Р.С. Редакция п. 6 ст. 1483 ГК РФ неудачна / Р.С. Восканян // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2014. – № 5. – С. 5.

<sup>7</sup>См., напр.: Корчагина, Н.П., Моргунова, Е.А., Погуляев, В.В. Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации (постатейный) / Под общей редакцией В.В. Погуляева, М., Юстицинформ. – 2008. [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс; Лабзин, М. Промышленная собственность: проблемы правового регулирования (часть I) [Электронный ресурс] / М. Лабзин // Корпоративный юрист. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – № 7. – Режим доступа: <http://www.clj.ru/journal/148/1984>.

Все указанные вопросы, в настоящее время по-разному рассматриваются на практике. Поиск ответов на них предполагает системное толкование норм, установленных действующим законодательством.

Итогом такого положения вещей является принятие высшими судебными инстанциями правил нормативного характера, формулируемых с целью «закрыть» тот или иной пробел в указанной области. В связи с этим, акты высших судебных инстанций становятся, по сути, источником права, в которых, наряду с действующим законодательством, определены правовые позиции, обязательные для применения нижестоящими судами. Это, с одной стороны, способствует обеспечению единообразной практики применения материальных норм, однако, с другой, вызывает обеспокоенность, поскольку свидетельствует о серьезном несовершенстве действующего законодательства, которое требует дополнений и изменений.

К сожалению, ФЗ 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», в основном, вступивший в силу 1 октября 2014 года, указанные проблемы никак не решил. Некоторые внесенные им поправки представляются, по нашему мнению, весьма дискуссионными.

В этой связи, объективная необходимость проведения комплексного исследования, посвященного вопросам определения материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, а также разработка некоторых предложений по совершенствованию действующего законодательства в указанной области являются весьма актуальными.

**Степень разработанности научной темы исследования.** В настоящее время в России диссертационные работы, посвященные анализу материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны, отсутствуют. Вместе с тем, некоторые аспекты этой

сложной проблемы были затронуты в диссертационных работах С.В. Бутенко,<sup>8</sup> К.М. Гаврилова<sup>9</sup>, Н.Ю. Медведева<sup>10</sup>, Д.В. Мазаева,<sup>11</sup> В.В. Орловой<sup>12</sup>, Е.Д. Орловой<sup>13</sup>, А.П. Рабец,<sup>14</sup> П.В. Садовского<sup>15</sup>, О.И. Терещенко<sup>16</sup> и других исследователей. Различным правовым вопросам, поднимаемым в настоящем диссертационном исследовании, посвящены также работы М.В. Волинкиной, Э.П. Гаврилова, С.А. Горленко, Ю.Т. Гульбина, В.А. Дозорцева, Е.А. Данилиной, А.Д. Корчагина, М.Г. Любомировой, П. Матели, В.М. Мельникова, Ю.И. Свядосца, Р.И. Ситдиковой, А.П. Сергеева, В.В. Старженецкого, Т.Ю. Погребинской, М.Я. Эпштейна и некоторых других.

**Объектом диссертационного исследования** являются гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с применением участниками гражданского оборота норм материального права, регулирующих пределы действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны.

**Предмет диссертационного исследования** составляют нормы гражданского законодательства, нормы подзаконных и ведомственных актов, материалы судебной практики, а также опубликованные по данной теме научные работы.

---

<sup>8</sup>Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бутенко Светлана Викторовна. - М., 2014. - 212 с.

<sup>9</sup>Гаврилов, К.М. Сроки действия исключительных гражданских прав: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гаврилов Кирилл Михайлович. - М., 2011. - 144 с.

<sup>10</sup>Медведев, Н.Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. - М., 2008. - 138 с.

<sup>11</sup>Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Мазаев Дмитрий Владимирович. - М., 2011. - 226 с.

<sup>12</sup>Орлова, В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03 / Орлова Валентина Владимировна. - М., 2005. - 343 с.

<sup>13</sup>Орлова, Е.Д. Понятие и осуществление распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации: дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Орлова Елена Дмитриевна. - М., 2010. - 187 с.

<sup>14</sup>Рабец, А.П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. - Владивосток, 2002. - 258 с.

<sup>15</sup>Садовский, П.В. Коллизия прав на товарные знаки с правами на другие объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Садовский Павел Викторович. - М., 2007. - 145 с.

<sup>16</sup>Терещенко, О.И. Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, по законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Терещенко Ольга Ивановна. - М., 2014. - 143 с.

**Целью** настоящей диссертации является выявление на основе теоретического и практического анализа действующего законодательства, доктрины и правоприменительной практики проблем, связанных с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны, исходя их общей концепции ГК РФ об исключительном праве, а также предложение решений по дальнейшему совершенствованию механизма правового регулирования данных правоотношений.

Достижение поставленной цели предполагает исследование следующих **основных задач**:

- охарактеризовать товарный знак, как объект правовой охраны;
- исследовать теоретические вопросы, связанные с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, исходя из общей концепции ГК РФ об исключительном праве;
- выявить и исследовать проблемы, связанные с оценкой вероятности смешения товарных знаков при установлении фактического нарушения пределов действия исключительного права на зарегистрированный товарный знак;
- определить, насколько правомерно снижение размера компенсации, ниже установленных в законе границ по усмотрению суда в случае нарушения пределов действия исключительного права на товарный знак, а также определить необходимый объем доказательственной базы для определения ее размера;
- обосновать необходимость разделения оснований для отказа в государственной регистрации товарному знаку на «абсолютные» и «относительные», как имеющих принципиальное значение при определении материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак;
- установить правовую сущность и возникающие практические проблемы, связанные с определением и применением правовых понятий «тождества» и «сходства до степени смешения» товарных знаков при определении

материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак;

-исследовать правовую сущность и возникающие практические проблемы, связанные с определением и применением правового понятия «однородный товар», как товар, на который распространяется действие исключительного права на зарегистрированный товарный знак;

-выявить проблемные аспекты, связанные с определением правовой природы согласия правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, как одного из способов распоряжения исключительным правом на товарный знак в пределах его действия; обосновать проблемы практического применения названного института в настоящее время;

-установить, может ли заключение лицензионного договора, предметом которого будет выступать право на использование сходного до степени смешения обозначения, являться способом оформления согласия правообладателя товарного знака на его использование.

**Методология исследования.** В рамках проведения настоящего диссертационного исследования были использованы общенаучные методы познания (диалектический, логический, системный), а также частно - научные (сравнительно-правовой, формально-юридический, правового моделирования). Использование перечисленных методов позволило исследовать поставленные в работе вопросы комплексно и способствовало наиболее полному пониманию как теоретических, так и практических аспектов настоящей диссертации.

**Нормативная база диссертационного исследования** включает в себя Конституцию Российской Федерации, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к нему, Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, Гражданский кодекс Российской Федерации, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и



некоторые другие нормативно-правовые акты, в том числе, отдельные законодательные акты некоторых зарубежных стран, а также ведомственные акты Роспатента.

**Эмпирическую базу исследования** составляет практика применения судами различных инстанций и Роспатентом положений российского законодательства, регулирующего вопросы, связанные с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак.

**Теоретической основой диссертационного исследования** являются труды российских и зарубежных ученых: Е.А. Ариевича, И.А. Близнаца, Г.Х. Боденхаузена, М.В. Волинкиной, Э.П. Гаврилова, С.А. Горленко, Е.А. Данилиной, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, П.В. Крашенинникова, В.О. Калятина, И.Э. Мамиофы, Д.В. Мазаева, В.С. Мельникова, В.М. Мельникова, В.Я. Мотылевой, П. Матели, В.В. Орловой, Е.Д. Орловой, В.В. Погуляева, В.П. Павлова, А.П. Рабец, В.Н. Синельниковой, Р.И. Ситдиковой, А.П. Сергеева, В.М. Сергеева, Л.А. Трахтенгерц, Г.И. Тыцкой и других.

**Научная новизна исследования** состоит в том, что настоящая диссертация представляет собой научное исследование, в котором предпринимается попытка комплексно изучить вопросы, связанные с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны, исходя из теоретического осмысления общей концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак. В частности, в работе разработано правовое понятие пределов действия исключительного права на зарегистрированный товарный знак, как объекта правовой охраны; обоснована правомерность распространения исключительного права не только на зарегистрированное обозначение, но также на обозначения, сходные с ним до степени смешения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, а также однородных товаров; предложены дополнительные

критерии оценки вероятности смешения товарных знаков при определении нарушения пределов действия исключительного права; выявлена тенденция снижения размера компенсации ниже установленных в ГК РФ границ по усмотрению суда в случае нарушения пределов действия исключительного права на товарный знак; обоснована необходимость разделения оснований для отказа в регистрации на абсолютные и относительные, как имеющих принципиальное значение при определении пределов действия исключительного права на товарный знак; предложены новые правовые понятия «тождества» и «сходства до степени смешения» товарных знаков, а также правовое понятие «однородный товар»; установлена правовая природа согласия правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения, как одного из способов распоряжения исключительным правом на товарный знак в пределах его действия; выявлены проблемы практического применения названного института в настоящее время; обоснована возможность заключения лицензионного договора, предметом которого является право на использование обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Итоги проведенного исследования позволяют автору отстаивать **следующие положения:**

1. Под материально-правовыми пределами действия исключительного права на товарный знак следует понимать совокупность правовых норм, установленных частью четвертой ГК РФ, определяющих меры дозволенного поведения участников гражданского оборота в отношении нематериального объекта правовой охраны – товарного знака. С целью точного установления упомянутых пределов, необходимо принимать во внимание всю совокупность правомочий, входящих в содержание исключительного права на товарный знак, в том числе, некоторые предусмотренные в ГК РФ исключения. При этом также должны быть учтены тесно связанные с указанными пределами общие положения статьи 10 ГК РФ, устанавливающие основной ограничитель действий, не допускаемых законом при осуществлении гражданских прав, а

именно: запрет осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действие в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Комплексное рассмотрение указанной совокупности правовых норм позволило заключить, что положения части четвертой ГК РФ, которыми установлены пределы действия исключительного права на товарный знак, сформулированы непоследовательно, в самом общем виде, с большим количеством пробелов и требуют существенной доработки. В частности, в них прямо не отражена общая концепция ГК РФ об исключительном праве на товарный знак, согласно которой действие исключительного права на товарный знак распространяется не только на зарегистрированный товарный знак, но также на обозначения, сходные с ним до степени смешения в отношении однородных товаров. Сделанный вывод следует из системного толкования п. 1 ст. 1229, п. 3 ст. 1484, п. 2 ст. 1486 ГК РФ.

В этой связи предлагаем дополнить п. 1 ст. 1484 ГК РФ следующим положением:

– Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Исключительное право на товарный знак распространяется также на обозначения, сходные с ним до степени смешения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

2. Выявлено, что в настоящее время судами сформирован подход по вопросам, связанным с оценкой «вероятности смешения» товарных знаков при установлении факта правонарушения. Рассматривая данную категорию дел, суды, по сути, определяют, являются ли нарушенными пределы действия

исключительного права на зарегистрированный товарный знак. При этом суды оценивают: различительную способность товарного знака с более ранним приоритетом, сходство противопоставляемых товарных знаков, однородность товаров и услуг, доказательства вероятности смешения (опросы потребителей). Целесообразность применения упомянутых критериев представляется очевидной, поскольку позволяет оценивать товарные знаки на предмет вероятности смешения, принимая во внимание фактические обстоятельства использования товарных знаков, что отвечает основному смыслу «концепции смешения», положенной в основу российского законодательства в области средств индивидуализации<sup>17</sup>. Вместе с тем, прямые положения, закрепляющие рекомендованный судами подход, в законе не отражены, а последние рекомендации Верховного Суда РФ<sup>18</sup> опровергают ранее принятые позиции высших судебных инстанций.

С целью устранения указанных противоречий предлагаем указать в п. 3 ст. 1484 ГК РФ:

– Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Вероятность смешения устанавливается судом с учетом всех фактических обстоятельств дела и зависит от различительной способности товарного знака с более ранним приоритетом, сходства противопоставляемых товарных знаков, однородности товаров и услуг, добросовестности сторон. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, складывающегося, в том числе, с учетом неохраемых элементов.

---

<sup>17</sup>В соответствии с данной концепцией: «охрана средств индивидуализации от несанкционированного использования третьими лицами тождественных или сходных до степени смешения обозначений осуществляется лишь в случае, если такое использование может привести к смешению объектов индивидуализации» // Орлова, В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03 / Орлова Валентина Владимировна – М., 2005. - С. 222.

<sup>18</sup>Определение Верховного Суда РФ № 301-ЭС14-1129 от 12.12.2014 г., вынесенное по делу № А82-12905/2013 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.

Доказательством вероятности смешения товарных знаков могут являться опросы потребителей (при их наличии).

3. Установлено, что в случае нарушения пределов действия исключительного права на товарный знак, использование такого специфического способа защиты, как компенсация, вызывает ряд проблем, причина которых связана, прежде всего, с недостаточной проработанностью некоторых положений действующего гражданского законодательства. В частности, имеют неопределенную практику применения вопросы, связанные с доказыванием размера компенсации, а также вопросы снижения размера компенсации ниже установленных в законе границ по усмотрению суда.

Проведенный анализ судебной практики показал, что:

– при недостаточности доказательств наличия вероятных убытков, равно как и иных критериев, перечисленных в п. 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», требования о размере компенсации должны удовлетворяться судами частично, поскольку данный способ защиты нарушенных прав на товарный знак есть мера ответственности, основное назначение которой – компенсационное, состоящее в восстановлении нарушенных прав;

– принципиально новый правовой подход судов по вопросу исчисления размера компенсации, заключающийся в снижении судом заявленных требований ниже установленных п. 4 ст. 1515 ГК РФ<sup>19</sup> границ, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя

---

<sup>19</sup>Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

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

при соответствующем обосновании, представляется верным<sup>20</sup>. Оценивая сумму компенсации в зависимости от степени соразмерности заявленных требований последствиям нарушения, суд способствует достижению главной, праввосстановительной функции компенсации. Такой подход соответствует правовой природе компенсации и полностью согласуется со ст. 1 ГК РФ, согласно которой гражданское законодательство основывается, в том числе, на признании необходимости обеспечения восстановления нарушенных прав.

Пункт 3 ст. 1252 ГК РФ, однако, не содержит прямого указания на возможность снижения размеров компенсации ниже установленных границ по усмотрению суда. Редакция абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ закрепляет возможность снижения размеров компенсации только в том случае, если одним действием нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих одному правообладателю. Следовательно, данную статью ГК РФ целесообразно дополнить путем внесения поправок.

Исходя из изложенного, предлагаем указать в ст. 1252 ГК РФ: размер компенсации может быть снижен и определен судом ниже установленных настоящим Кодексом пределов в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

4. В настоящее время классификация оснований для отказа в регистрации товарного знака на «абсолютные» и «относительные» широко используется в зарубежной законодательной практике, например, практике Европейского Союза, Германии, Великобритании, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении. С принятием части четвертой ГК РФ законодатель от названного деления отказался, объединив все основания для отказа в регистрации в одной статье, положения которой не исключают возможности дифференцировать основания для отказа в регистрации товарному знаку, исходя из их правовой природы. Так, к «абсолютным» основаниям для отказа (т.е. основаниям,

---

<sup>20</sup>Постановление Президиума ВАС РФ № 8953/12 от 20 ноября 2012 г. по делу № А 40-82533/11-12-680, постановление Президиума ВАС РФ № 16449/12 от 02.04.2013 г. по делу № А 40-8033/12-5-74, постановление Президиума ВАС РФ № 15187/12 от 02.04.2013 г. по делу № А 42-5522/2011 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.

направленным на защиту публичного интереса) следует отнести основания, перечисленные в п. 1–5 ст.1483 ГК РФ, а к «относительным» (то есть основаниям, направленным на защиту интересов третьих лиц) – п.6–10 данной статьи. При определении пределов действия исключительного права на товарный знак данная классификация имеет принципиальное значение, поскольку ГК РФ предусматривает возможность преодоления «относительных» запретов посредством согласия правообладателя. Вместе с тем, объединение оснований для отказа в регистрации в одной статье без указания, к какой конкретно группе они относятся, не способствует нахождению необходимого баланса между частными и публичными интересами, так как точное и ясное толкование соотношения упомянутых оснований на подзаконном уровне обеспечено недостаточно. В результате, практика применения статьи 1483 ГК РФ не отличается единством и оборачивается безосновательным расширительным толкованием названной статьи, применением альтернативных по смыслу запретов, неясностью соотношения оснований для отказа в регистрации товарного знака. Такое применение статьи 1483 ГК РФ представляется противоречащим основному назначению положений ГК РФ, направленных на обеспечение необходимого правового баланса между государственным воздействием и частными интересами правообладателей товарных знаков.

На основании изложенного, представляется необходимым отразить в ГК РФ деление оснований для отказа в регистрации товарному знаку на «абсолютные» и «относительные». К абсолютным основаниям, то есть основаниям, направленным на защиту публичного интереса, отнести основания, перечисленные в п.1–5 ст.1483 ГК РФ, к относительным, то есть основаниям, направленным на защиту интересов третьих лиц – п.6–10 данной статьи.

5. В сфере товарных знаков большинство тождественных обозначений имеют несущественные (мелкие) различия, которые касаются, например, незначительных деталей рисунка, наклона букв, цветовых оттенков и.т.д.

Данные различия не влияют на общее впечатление, производимое знаками, и не препятствует восприятию обозначений, как тождественных друг другу. Право на регистрацию таких обозначений, во избежание утраты основной, индивидуализирующей функции зарегистрированного товарного знака, не должно предоставляться на основании согласия правообладателя и может быть получено только на основании лицензионного договора. Вместе с тем, имеющаяся в действующем законодательстве формулировка правового понятия «тождественное обозначение» характеризуется полным совпадением всех элементов (иначе говоря, под тождественностью понимается клон, фотографическая копия). Такая формулировка представляется неточной, поскольку под нее не подпадают обозначения, имеющие несущественные различия.

В этой связи предлагаем внести изменения в п. 6 ст. 1483 ГК РФ и закрепить в ней следующее понятие «тождественное обозначение»: обозначение (товарный знак) следует считать тождественным другому обозначению (товарному знаку), если они полностью совпадают или имеют несущественные различия, наличие которых не влияет на общее впечатление, производимое знаками, и не препятствует восприятию обозначений, как тождественных друг другу.

6. Анализ определения правового понятия «сходство до степени смешения» показал, что оно требует внесения изменений. Данное определение не отражает основной смысл п. 6 ст. 1483 ГК РФ, буквальное толкование которого позволяет сделать вывод: сходство двух обозначений (товарных знаков) до степени смешения может иметь место только тогда, когда, несмотря на отдельные отличия, существует реальная вероятность их смешения потребителем. Для этого обозначение должно не просто вызывать какие-либо неопределенные ассоциации. Вероятность их возникновения должна быть столь сильна, что потребители, покупая товар, почти наверняка перепутают товарные знаки между собой и, в результате, приобретут товар другого производителя. Только в этом случае отказ в регистрации по данному основанию следует



считать правомерным. Для наиболее объективной оценки заявленного обозначения на предмет его сходства до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком необходимо внести в ГК РФ правовые нормы (правила), которые помогут установить, будет ли действительно нарушено исключительное право обладателя «старшего» знака, или «мирное сосуществование» на одном товарном рынке похожих зарегистрированных обозначений не приведет к их дальнейшему «столкновению».

В этой связи, предлагаем закрепить в п.6 ст.1483 ГК РФ следующее правовое понятие «сходства до степени смешения»: обозначение (товарный знак) следует считать сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если, несмотря на отдельные отличия, существует реальная вероятность (угроза) их смешения потребителем. Угроза смешения считается существующей, если общее впечатление, производимое знаками, позволит потребителю их перепутать или посчитать, что товарные знаки принадлежат одному и тому же правообладателю.

7. Выявлено, что, исходя из общей концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак, исключительное право распространяет свое действие не только на товары, указанные при регистрации, но также и на однородные товары. В настоящее время понятие «однородные товары» применительно к охране товарных знаков упоминается в различных статьях ГК РФ (например, п.6 и 8 ст.1483, п.3 ст.1484, п.1 и 3 ст.1508), однако ни его определения, ни признаков однородности в Кодексе не содержится. В подзаконных актах Роспатента данное правовое понятие также прямо не сформулировано; перечень признаков является открытым. Наиболее полно раскрывают понятие «однородные товары» Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.09 г. №198. Однако это ведомственный акт, он не является нормативным. Единообразная судебная практика по настоящему вопросу отсутствует. Следовательно, можно

заклучить, что действующее законодательство в настоящее время по рассматриваемому вопросу имеет существенный пробел. Между тем, в большинстве случаев по вопросу отнесения товаров к однородным судебные инстанции используют критерии, установленные Президиумом ВАС РФ в постановлении от 18.07.2006 г. №2979/06. Не со всеми этими критериями можно согласиться. В частности, судом установлено, что однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику происхождения. Применение названного критерия к однородным товарам определяет возможность необоснованного расширения границ правовой охраны товарных знаков в зависимости от степени их известности потребителю, поскольку круг товаров, которые могут ассоциироваться с более «сильным» знаком, несомненно, шире, нежели у знака, менее известного на рынке. Отсюда следует вывод о неравенстве прав. Представляется, что рассмотренный критерий не должен применяться при установлении однородности.

С целью реализации данных теоретических положений, предлагаем:

– внести изменения в ст. 1484 ГК РФ и дополнить ее определением понятия «однородный товар», под которым следует понимать товар, однородный с теми, которые указаны при регистрации и имеющий сходные с ними характеристики, назначение и функции;

– узаконить признаки для определения однородности товаров. Под признаками однородности следует понимать: род (вид) товара, потребительские свойства и функциональное назначение товара, взаимозаменяемость при нормальном (обычном) использовании, условия реализации, круг потребителей, иные признаки.

8. Установлено, что правовая природа согласия правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, состоит в следующем.

Согласие правообладателя на регистрацию сходного обозначения является способом распоряжения исключительным правом, прямо не предусмотренным ст. ст.1233, 1484 ГК РФ. По своей правовой природе – это двусторонняя сделка, которая отвечает требованиям ст.153 ГК РФ о сделках, а также ст.420 ГК РФ о договоре, поскольку представляет собой согласованную волю двух сторон, направленную на установление гражданских прав и обязанностей. В этой связи согласие правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, следует считать договором, к которому применимы общие положения об обязательствах (статьи 307 – 419) и о договоре (статьи 420 – 453). По смыслу п.1 ст.1490 ГК РФ, договор между правообладателем и владельцем сходного обозначения, должен быть заключен в письменной форме. Сторонами данного договора являются правообладатель товарного знака и лицо, желающее получить охрану сходного до степени смешения обозначения. Роль Роспатента состоит в посредническом участии.

9. Выявлено, что новая редакция абз.5 п.6 ст.1483 ГК РФ<sup>21</sup> вводит дополнительный критерий оценки сходных до степени смешения обозначений, против регистрации которых не возражает правообладатель зарегистрированного товарного знака. Теперь такая регистрация возможна только в том случае, если она не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Между тем, сходство до степени смешения (п.6 ст.1483 ГК РФ) и введение потребителя в заблуждение (подп.1 п.3 ст.1483 ГК РФ) по своей правовой природе являются альтернативными основаниями для отказа в регистрации. Оценка обозначений по данным основаниям имеет принципиально разные правовые последствия. Представляется, что расширив подобным образом пределы государственного воздействия на решение вопроса о регистрации сходных обозначений на основании согласия правообладателя,

---

<sup>21</sup>Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

законодатель проигнорировал основной смысл «абсолютных» и «относительных» запретов. После вступления упомянутой поправки в абз.5 п. 6 ст.1483 ГК РФ возможность преодоления «относительного» запрета в значительной степени потеряла свой смысл, так как любое сходное до степени смешения обозначение предопределяет в той или иной степени введение потребителя в заблуждение. Результатом внесенной поправки является ограничение исключительного права на зарегистрированный товарный знак. По логике, все риски, которые могут возникнуть после регистрации сходного до степени смешения обозначения, должен принимать на себя правообладатель знака с более ранним приоритетом, который вступая в подобную сделку, должен учитывать ее правовые последствия и руководствоваться принципом добросовестности участников гражданских правоотношений (ст.10 ГК РФ). Вместе с тем, несмотря на то, что новая редакция абз.5 п.6 ст.1483 ГК РФ ограничивает исключительное право на товарный знак, эта норма должна применяться и в более узких пределах.

10. Установлено, что возможность заключения лицензионного договора, предметом которого будет выступать право на использование обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, прямо не предусмотрена положениями о лицензионном договоре. Однако его заключение охватывается смыслом общей концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак (п. 1 ст.1229 ГК РФ, п.3 ст.1484 ГК РФ, п.2 ст.1486 ГК РФ), следовательно, стороны могут заключить такой договор (п.2 ст.421 ГК РФ). При этом упомянутая концепция также подразумевает возможность передачи исключительных прав на использование сходного до степени смешения обозначения не только в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, но также в отношении однородных товаров (п.3 ст.1484 ГК РФ). Заключение лицензионного договора в рассматриваемой ситуации позволит: минимизировать столкновение исключительных прав в товарообороте и устранить наличие по сути дела одних и тех же прав на один и тот же объект у нескольких субъектов, поскольку

правообладателем сходного до степени смешения обозначения остается лицензиар; устранить непоследовательность законодателя, связанную с неясным статусом института согласия на использование обозначения, сходного до степени смешения в отношении однородных товаров; регистрировать данный договор в Роспатенте и вносить запись об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

**Теоретическая и практическая значимость исследования** заключается, прежде всего, в том, что данное исследование может быть использовано с целью научного толкования действующего законодательства, а также совершенствования законодательных положений по вопросам, связанным с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны. Материалы настоящей диссертации могут быть использованы также патентными поверенными и другими специалистами, в сферу интересов которых входят рассмотренные вопросы, а также в учебном процессе преподавания курса права интеллектуальной собственности.

**Апробация результатов исследования.** Диссертационная работа была выполнена и обсуждена на кафедре промышленной собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Выводы, полученные диссертантом, нашли отражение в опубликованных работах, при проведении открытых лекционных занятий студентам ФГБОУ ВПО РГАИС (2014-2015 гг.), а также излагались на научно-практической конференции «Интеллектуальная осень» (17.09.2014 г.).

**Структура работы** предопределена целями и задачами диссертационного исследования и состоит из введения, трех глав, включающих 11 параграфов, заключения и списка использованной литературы.

## **II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Во введении** обосновывается актуальность темы работы, указывается степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, обозначаются методические и теоретические основы диссертации, научная новизна, формулируются выносимые на защиту положения, устанавливается теоретическое и практическое значение работы, отмечается апробация разрабатываемого исследования.

**Первая глава «Товарный знак как один из объектов интеллектуальной собственности»** включает в себя три параграфа.

**В первом параграфе первой главы «Товарный знак – объект правовой охраны»** анализируется правовая природа и ключевые особенности товарного знака, как одного из объектов правовой охраны, закрепленных частью четвертой ГК РФ. В результате проведенного анализа диссертантом выявлена следующая классификация основных признаков данного средства индивидуализации в качестве объекта правовой охраны:

1. Товарный знак – это обозначение, получившее правовую охрану.
2. Ключевой особенностью товарного знака является то, что данное средство индивидуализации по своей правовой природе нематериально и не зависит от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражается.
3. Основная функция товарного знака состоит в индивидуализации товаров.
4. Субъектом права на товарный знак является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель.
5. Для получения правовой охраны товарного знака в Российской Федерации предусмотрена регистрационная система, либо, в особых случаях, правовая охрана товарного знака может быть получена в результате признания товарного знака общеизвестным.
6. Правовой формой охраны товарных знаков является свидетельство на товарный знак; на товарные знаки, охрана которых была предоставлена в

соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации знаков или Протоколом к нему, выдается международный сертификат.

**Второй параграф первой главы «Исключительное право на товарный знак и его пределы»** посвящен исследованию и уточнению теоретических вопросов, связанных с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта правовой охраны, исходя из общей концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак. В частности, в параграфе рассмотрены вопросы возникновения и осуществления исключительного права на товарный знак, а также его распространения на обозначения, сходные с ним до степени смешения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. Значительное внимание уделяется также правовым вопросам, связанным с оценкой вероятности смешения товарных знаков при установлении фактического нарушения пределов действия исключительного права на зарегистрированный товарный знак. В результате сделанных выводов предложены рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство.

**Третий параграф первой главы «Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в случае нарушения пределов его действия»** посвящен анализу отдельных проблемных теоретических и практических вопросов такого специфического способа защиты исключительного права на товарный знак, как компенсация. В частности, в параграфе рассматриваются вопросы доказывания размера компенсации, а также снижения ее размера ниже установленных в законе границ по усмотрению суда, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Далее обосновывается целесообразность внесения указанного подхода в ГК РФ.

**Вторая глава «Правоприменительная практика, связанная с определением пределов действия права на товарный знак»** включает в себя четыре параграфа.

**Первый параграф второй главы «Абсолютные и относительные основания для отказа в правовой охране»** посвящен исследованию доктринальной классификации оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака на «абсолютные» (основания, направленные на защиту публичных интересов) и «относительные» (основания, направленные на защиту интересов третьих лиц), как имеющей принципиальное значение при определении пределов действия исключительного права на товарный знак, а также выявлению правовых последствий отказа российского законодателя от названного деления в действующей редакции ст. 1483 ГК РФ. В результате, диссертантом обосновывается необходимость разграничения оснований для отказа в правовой охране товарному знаку на две основные группы оснований («абсолютные» и «относительные»). Далее предлагаются рекомендации по внесению необходимых изменений в действующее законодательство.

**Второй параграф второй главы «Тождество товарных знаков»** посвящен анализу правового понятия «тождественное обозначение», как обозначение, на которое распространяется действие исключительного права на товарный знак в предусмотренных законом пределах. Данное правовое понятие, в настоящее время, характеризуется в подзаконных<sup>22</sup> и ведомственных актах<sup>23</sup> Роспатента полным совпадением всех элементов (иначе говоря, под тождественностью понимается клон, фотографическая копия). Такая формулировка, по мнению диссертанта, требует внесения изменений, поскольку сравниваемые тождественные обозначения в большинстве случаев имеют несущественные (мелкие) различия, не препятствующие восприятию обозначений, как тождественных друг другу. Далее в параграфе обосновываются рекомендации по внесению изменений в правовое понятие «тождественное обозначение», которые целесообразно отразить в п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

---

<sup>22</sup>Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // Российская газета. - 29.04.2003. - № 82 (приложение № 1).

<sup>23</sup>Приказ Роспатента от 31.12.2009 г. № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство». Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.



### **Третий параграф второй главы «Сходство до степени смешения»**

посвящен анализу правового понятия «обозначение, сходное до степени смешения», как обозначение, на которое распространяется действие исключительного права на зарегистрированный товарный знак в предусмотренных законом пределах. На базе теоретического и практического осмысления рассматриваемого вопроса обоснована необходимость уточнения данного правового понятия посредством внесения изменений в ГК РФ наряду с правовыми нормами (правилами), которые помогут установить, существует ли реальная вероятность (угроза) нарушения исключительного права обладателя «старшего» знака. В параграфе также рассматривается законодательный опыт отдельных зарубежных стран, основанный на принципе «оппозиции», согласно которому принятие решения о регистрации сходных до степени смешения обозначений принимается по итогам доводов борьбы заявителя и правообладателя. Далее в работе обосновывается вывод о первых шагах российского законодателя по внедрению названного принципа в ГК РФ, а также анализируется целесообразность его дальнейшего применения.

**В четвертом параграфе второй главы «Однородные и неоднородные товары»** на основании вывода о том, что действие исключительного права на товарный знак распространяется, в том числе, на однородные товары, анализируется, какие именно товары следует считать однородными и по каким признакам должна определяться однородность. На основании сделанных выводов предлагаются рекомендации по внесению необходимых изменений в ГК РФ с учетом последних тенденций судебной практики по названному вопросу. Значительное внимание в параграфе уделяется несогласию диссертанта с одним из критериев однородности, согласно которому однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику происхождения. Данный критерий, по мнению диссертанта, определяет возможность расширения границ правовой охраны у товарных знаков в зависимости от степени их признания на товарном рынке, поскольку круг

товаров, которые могут ассоциироваться с более сильным знаком шире, нежели у знаков, менее известных потребителю. В результате, в работе делается вывод о том, что рассмотренный критерий не должен применяться при установлении однородности.

**Третья глава «Согласие правообладателя как способ распоряжения исключительным правом на товарный знак в пределах его действия»** включает три параграфа.

**Первый параграф третьей главы «Правовая природа письма-согласия»** посвящен правовому анализу согласия правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, как способу распоряжения исключительным правом на товарный знак в пределах его действия. В параграфе исследуются вопросы о том, в чем состоит суть такого согласия, каковы причины его получения, будет ли являться такое согласие формой распоряжения исключительным правом правообладателя на зарегистрированный товарный знак, а также является ли данное согласие договором. На основании теоретического и практического анализа выявляются пробелы в действующем законодательстве, которые необходимо устранить.

Во **втором параграфе третьей главы «Письмо-согласие и введение потребителя в заблуждение»** анализируются поправки, внесенные в абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ ФЗ № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12 марта 2014 г.<sup>24</sup> По смыслу внесенных поправок регистрация обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком на основании согласия правообладателя возможна только в том случае, если заявленное обозначение не вводит в заблуждение потребителей<sup>25</sup>. В параграфе рассматривается, каковы правовые последствия внесенных поправок и можно ли считать их обоснованными,

---

<sup>24</sup>Федеральный закон от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 17.03.2014 г. - № 11. - ст. 1100.

<sup>25</sup>Абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

проводится теоретическое осмысление правоприменительной практики Роспатента и судов различных инстанций по названному вопросу, анализируются альтернативные по смыслу основания для отказа в регистрации товарного знака «сходство до степени смешения» (п. 6 ст. 1483 ГК РФ) и «введение потребителя в заблуждение» (п. 3 ст. 1483 ГК РФ), исследуется предшествующий опыт применения и толкования упомянутых оснований Роспатентом. В результате делается вывод об ограничении принятыми поправками исключительного права на зарегистрированный товарный знак, а также возможности применения абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ в более узких пределах.

**В третьем параграфе третьей главы «Лицензионный договор как способ оформления согласия правообладателя товарного знака на использование обозначения, сходного до степени смешения»** исследуется вопрос о возможности урегулирования отношений между правообладателем зарегистрированного товарного знака и лицом, желающим получить исключительное право на сходное до степени смешения обозначение, лицензионным договором. В параграфе раскрываются и анализируются две противоположные правовые позиции, связанные с рассмотрением названного вопроса, а также анализируется непоследовательность законодателя, которая проявляется в отсутствии в ГК РФ логично связанных правовых норм, регулирующих рассматриваемые отношения сторон. В результате теоретического осмысления общей концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак, делается вывод о возможности заключения лицензионного договора, обосновываются практические последствия заключения лицензионного договора в рассматриваемой ситуации.

**В заключении** подводится краткий итог проведенной работы.

Основные положения диссертационного исследования изложены в следующих публикациях автора.

**Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:**

1. Сергеева, Н.Ю. Письма-согласия: есть вопросы // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права.-2012.-№ 9.-С.15-21.0,5 п.л.

2. Сергеева, Н.Ю. Приводит ли письмо согласие к заблуждению потребителей? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права.-2013.-№5.-С.14-20.0,5 п.л.

3. Сергеева, Н.Ю. Однородность товаров и охрана товарных знаков // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права.-2013.-№8.-С.2-8.0,6 п.л.

4. Сергеева, Н.Ю. Компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права.-2014.-№3.-С.10-17.0,6 п.л.

5. Сергеева, Н.Ю. Письмо-согласие и введение потребителя в заблуждение // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права.-2015.-№1.-С.22-30.0,6 п.л.

**Статьи в иных научных изданиях:**

1. Сергеева, Н.Ю. Тождественность товарных знаков: проблемы правоприменения // Сборник научных трудов аспирантов. – М.: ФГБОУ ВПО РГАИС, 2013.-С.141-151.0,7 п.л.

2. Сергеева, Н.Ю. Применение статьи 10 ГК РФ для разрешения правовых коллизий в спорах о защите интеллектуальных прав // Копирайт.-2014.-№2.-С.71-78.0,4 п.л.

3. Сергеева, Н.Ю. Компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак: проблемы толкования отдельных положений ГК РФ // Сборник научных трудов аспирантов. – М.: ФГБОУ ВПО РГАИС, 2014.- электрон. опт. диск (CD-ROM).0,4 п.л.