Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

На правах рукописи

Васильева Татьяна Владимировна

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

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

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель
д.ю.н., профессор Близнец И.А.

Москва
2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3

ГЛАВА 1. РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 19

§1 Различительные обозначения по законодательству Великобритании, Франции, России. Источники правового регулирования 19

§2. Понятия «смешение», «ложное представление» и «введение в заблуждение» 47

§3. Категория обмана и ее значение в праве различительных обозначений..... 59

ГЛАВА 2. ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПРИ РАСПОРЯЖЕНИИ ПРАВАМИ НА РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ...... 84

§1. Распоряжение правами на различительные обозначения. Краткая характеристика. 84

§2. Введение в заблуждение как предел распоряжения исключительными правами на различительные обозначения. 112

§3. Проблема использования и отчуждения прав на различительные обозначения, содержащие имена собственные. Коммерциализация личности. 128

ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ПРАВ НА РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ..... 145

§ 1. Судебный порядок защиты. 145

§2. Внесудебный порядок урегулирования конфликтов..... 177

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 184

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 191

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 209

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ..... 213

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СХЕМА «РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВАМИ НА РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ»..... 219

ВВЕДЕНИЕ

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

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

Процесс этот, именуемый конкуренцией, настолько естественен, что даже послужил прообразом известной в математике модели Лотки – Вольтерра «хищник-жертва» для описания понятия системы дифференциальных уравнений[1].

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

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

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

---

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

С юридической точки зрения конкуренция представляет собой сложную систему правоотношений, все структурные элементы которой тесно сплетены между собой и влияют друг на друга. Баланс этой системы достигается, в свою очередь, благодаря еще одной системе – совокупности взаимосвязанных норм права, регулирующих эти правоотношения и уравновешивающих их.

Как и любая другая система, рассматриваемая имеет множество параметров. Применительно к теме настоящей работы мы исследуем лишь некоторые из них, а именно, такие, которые отвечают за ее баланс при использовании обозначений, задействованных хозяйствующими участниками общественных отношений с целью выделиться из массы себе подобных. В различных государствах с различными правовыми моделями эти обозначения могут иметь, а могут и не иметь общего названия. В России их принято именовать средствами индивидуализации, во Франции – «различительные обозначения» («signes distinctive»). В Великобритании вообще не существует какого-либо единого термина, в литературе же можно встретить «знак» («sign») или вовсе «индикатор» («indicator»). Поскольку в данной работе исследуются правовые системы всех трех указанных государств, для простоты изложения мы будем использовать термин «различительное обозначение», подразумевая под ним любые обозначения, обладающие различительной способностью и служащие для индивидуализации товаров, работ (услуг), вводимых в гражданский оборот тем или иным субъектом гражданского права, или для индивидуализации самого этого субъекта[2].

Следует учитывать, что современные экономические и правовые тенденции таковы, что право интеллектуальной собственности в целом и право средств индивидуализации (различительных обозначений) как его раздел, если рассматривать их критически и системно, существуют не только для правообладателей, но и в первую очередь для защиты интересов широкого круга

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

потребителей. Определяя роль потребителей в праве интеллектуальной собственности, Дэвид Вэйвер верно подметил, что они «во всех спорах о защите интеллектуальных прав фактически являются третьими лицами. Поэтому когда мы имеем дело с административным или гражданско – правовым спором, в котором исследуются вопросы интеллектуальной собственности, следует принимать во внимание интересы не только спорящих сторон, но взвешивать и сбалансированно учитывать интересы потребителя, который невидим, но всегда подразумевается и как бы тоже присутствует в судебном заседании»[3].

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

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

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

Сказанное обуславливает необходимость проведения комплексного компаративистского исследования этих проблем и формулирование конкретных

---

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

предложений по модернизации и совершенствованию как имеющихся в России доктринальных воззрений, так и действующего гражданского законодательства.

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

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

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

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

Кроме того, в диссертационных работах, написанных в последнее время в России такими авторами, как Д.А.Гаврилов, Е.И.Трубинова, М.А.Цветкова, исследовались отдельные вопросы использования различительных обозначений в

---

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

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

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

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

имущественных и неимущественных прав наследодателя, и на определенные вопросы, связанные с получением согласия заинтересованных лиц на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных или тождественных с именами собственными.

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

Сказанное предопределяет **цели настоящего исследования**:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предполагаемый результат достижения поставленных целей:

гармонизация российского права интеллектуальной собственности, его прозрачность для всех участников гражданского оборота, в том числе

иностранных партнеров, формирование и укрепление благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации.

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

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

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

Область исследования - гражданское право и международное частное право.

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

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

Помимо этого, использовались также материалы, подготовленные по результатам научно-практических исследований по проблемам права интеллектуальной собственности, проводимых Всемирной организацией по интеллектуальной собственности, а также анализа и обобщения судебной практики российского Суда по интеллектуальным правам.

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

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

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что

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

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

- осуществлено комплексное, сравнительное исследование существа и взаимосвязи понятий «сходство до степени смешения», «ложное представление» и «введение потребителя в заблуждение» при распоряжении исключительными правами на различительные обозначения;

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

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

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

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

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

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

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

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

Положения, выносимые на защиту:

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

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

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

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

3. Из принципа независимости товарного знака от лица, его использующего, следует, что переход исключительного права на товарный знак по договору сам

по себе не может являться вводящим потребителя в заблуждение. Правовое значение для оценки способности товарного знака ввести потребителя в заблуждение имеют действия субъектов предпринимательской деятельности по использованию этого обозначения. В связи с этим предлагается исключить норму, содержащуюся в пункте 2 статьи 1488 ГК РФ.

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

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

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

7. Согласие гражданина на использование его патронима, псевдонима, прозвища, изображения, выраженное в заключенном им договоре, не свидетельствует о том, что данный договор можно относить к договорам об отчуждении лицом своих нематериальных благ или к лицензионным договорам на

их использование, поскольку сами по себе имя, псевдоним, прозвище, изображение не являются объектами интеллектуальной собственности.

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

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

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

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

место ложное представление и, как следствие этого, введение потребителей в заблуждение.

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

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

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

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

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

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

13. Установлено, что наиболее эффективным средством разрешения споров, связанных со средствами индивидуализации, являются медиация и коммерческий

арбитраж (в России – третейское разбирательство), поскольку исключительные права на средства индивидуализации представляют собой сложный симбиоз имущественных и тесно связанных с ними личных неимущественных прав.

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

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

Апробация результатов работы.

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

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

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

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

ГЛАВА 1. РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

§1 Различительные обозначения по законодательству Великобритании, Франции, России. Источники правового регулирования

Приступая к изучению вопроса о правовом регулировании различительных обозначений в Великобритании, Франции и России сразу представляется целесообразным сделать оговорку: с учетом целей и задач, обусловленных темой настоящей работы, при характеристике их как объекта исключительных прав мы будем подробно останавливаться только на тех видах обозначений, которые имеют нюансы по сравнению с российскими аналогичными средствами индивидуализации или неизвестны современному российскому законодательству и практике его применения.

Понятие различительного обозначения и особенности источников правового регулирования соответствующих режимов в изучаемых странах обусловлены их принадлежностью к различным правовым семьям.

Главная особенность источников правового регулирования Великобритании определяется тем, что она является страной прецедентного права, которое, в свою очередь, состоит из общего права и права справедливости. Это означает, что, например, Закон о товарных знаках 1994 года применяется с учетом многочисленных судебных прецедентов, которые и играют роль главного источника права. Как справедливо обращается внимание в доктрине, «норма права, вытекающая из закона, как в течение многих веков считают английские юристы, непригодна для практического применения до тех пор, пока эта норма не пояснена судьей или судьями в судебном решении»[5]. Акты британского парламента и судебные прецеденты, которыми они «обогатились» за столетия, применяются и в настоящее время.

---

[5] Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник. Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – 4–е изд., перераб. и доп. В 2–х т. – т.1 – М., Междунар. отношения, 2004, с.54.

Вместе с тем, как справедливо отмечено В.С. Белых, соотношение законодательства и судебного прецедента, в свою очередь, также образует сложную структуру. С одной стороны, формально приоритет принадлежит закону. С другой стороны, именно судебная практика решает, чему отдавать пальму первенства в случае неясностей и коллизий – закону или прецеденту. При этом носителем прецедента как источника права является судебное решение, а если точнее, та его часть, которая составляет его мотивировочную часть (основание решения, ratio decidendi). Гарантией этого вида источника права является уважение к отдельно взятому решению суда вышестоящей инстанции[6].

Закон и судебный прецедент – не единственные источники права Великобритании. Однако именно они имеют важнейшее значение для настоящего исследования, в связи с чем мы обращаем здесь внимание именно на них и оставляем за рамками работы иные вопросы источников правового регулирования Соединенного Королевства.

Еще одной интересной особенностью права Великобритании является отсутствие кодификации гражданского права в целом и его отдельных институтов в частности. Сказанное относится и к праву интеллектуальной собственности, которое тесно связано с конкурентным правом.

Не знает британское право и деления на частное и публичное.

Вместе с тем, в последние 25 лет наблюдался активный процесс сближения законодательства Соединенного Королевства с законодательствами других стран, и в первую очередь, стран – участниц Европейского Союза[7]. Влияние европейского права, сконцентрированного в европейских соглашениях и директивах, проявляется, прежде всего, в том, что британские суды интерпретируют нормы внутреннего законодательства с учетом этих нормативных документов, а также практики суда ЕС. А на основании статьи 114 Соглашения о функционировании Европейского союза Соединенное королевство

---

[6] В.С. Белых. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: монография. Москва: Проспект, 2017, с. 22-23.

[7] Хотя в связи с выходом Великобритании из Евросоюза следует ожидать и изменений в тенденциях развития ее законодательства, те судебные прецеденты, которые уже сложились в связи с членством Великобритании в ЕС, навсегда стали составной частью ее правовой системы.

имплементировало в свое внутреннее законодательство нормы, выработанные директивами ЕС, путем принятия новых законов. Одним из примеров такого влияния права ЕС на право Великобритании является принятие парламентом нового, взамен ранее действовавшего, Закона о товарных знаках 1994 года.

Великобритания также является участницей многосторонних международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, и, в первую очередь, Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883, в редакции от 28.09.1979; далее – Парижская конвенция), Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 28.06.1989; далее - Мадридский протокол 1989 года), Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Марракеш, 15.04.1994; далее – ТРИПС). Однако, материальные нормы международного права по общему правилу не имеют прямого действия в Великобритании и требуют их имплементации во внутреннее законодательство.

По причине вышеуказанных особенностей, строго говоря, Великобритания не знает и систематической классификации различительных обозначений. В доктрине и законодательстве мы можем наблюдать наличие специального регулирования только в отношении товарных знаков.

Однако исторически сложилось так, что обладатель любого обозначения, способного индивидуализировать товары, услуги и даже частное лицо, может требовать в судебном порядке их защиты.

Основной предпосылкой британского права различительных обозначений, если можно условно так назвать эту отрасль, является тезис: для того, чтобы успешным образом защитить в суде свои права, лицо должно доказать ряд обстоятельств, в том числе то, что оно владеет не просто средством идентификации в отношении товаров и услуг, а гудвиллом на это обозначение.

Гудвилл (англ. goodwill). Это, пожалуй, одна из самых ярких и универсальных «фигур» в праве интеллектуальной собственности Великобритании. Он является формой нематериального права (или, в соответствии с принятым в Великобритании оборотом, формой нематериальной

собственности), которая присуща именно англо–саксонскому праву. В классическом деле 1901 года *«IRC v. Muller & Co.'s Margarine»* суд описал его как «преимущество доброго имени, репутации и связей бизнеса, силой притяжения, которая привлекает покупателя. Это та вещь, которая отличает давно существующее предприятие от нового в начале его пути. Гудвилл предприятия должен исходить от определенного центра или источника. Каким бы широким и всеобъемлющим ни было его влияние, гудвилл ничего не стоит, если он не имеет достаточную силу привлечения, чтобы вернуть клиентов к своему источнику»[8]. Гудвилл состоит из различных элементов. Он отличается по своему составу в различных отраслях и в различных предприятиях в одной и той же отрасли. В разных отраслях и предприятиях могут превалировать разные элементы.

Одним из важных следствий такого определения является то, что само по себе начало осуществления предпринимателем или организацией коммерческой деятельности не влечет появления гудвилла, поскольку потребитель может приобретать у предпринимателя (организации) товары или услуги только потому, что его (ее) предприятие удачно расположено или просто в силу его существования. Для существования гудвилла клиенты должны приобретать товары или использовать услуги из-за приобретенной предприятием репутации.

У гудвилла существуют объект, субъект и масштаб.

Объектом гудвилла являются знаки, которые воспринимаются как указывающие, что товар или услуга происходят от определенного торгового источника. Эти знаки могут принимать различные формы. Как правило, он возникает в отношении имени, символа или логотипа, который используется в предпринимательской деятельности и таким образом стал ассоциироваться с конкретным предприятием. Например, очевидно существование гудвилла, связанного с наименованием «MARKS & SPENCER» или с «галочкой» NIKE. Однако суды признают, что гудвилл может возникать и в ряде других ситуаций. К ним относится гудвилл, связанный с упаковкой или оформлением продукции и стилем рекламы, а в некоторых случаях он может начать ассоциироваться со

[8] IRC v. Muller & Co.'s Margarine [1901] AC 217, 224 per Lord Macnaghten.

словами, которые первоначально воспринимались как описательные относительно самих товаров.

Например, словосочетание «фруктовая пастила» («FRUIT PASTILLES») можно воспринять как описание продукта, произведенного в виде пастилы, который имеет вкус или сделан из фруктов. Однако большинство детей (и взрослых) в Великобритании поймут эти слова как указывающие на конкретный бренд сладкой кондитерской продукции, на самом деле производимой компанией «Rowntree's». Другие известные примеры: «TREATS» — означает не только «особое угощение», но и кондитерское изделие компании «Cadbury's»; «EVIAN» — слово, которое означает не только географическое место во Франции, но и бренд воды[9], «MOTHERCARE» – одежда для будущих мам и детей.

Лицо может приобрести гудвилл путем использования конкретной упаковки или оформления в отношении своей продукции. Например, в деле *«Reckitt&Colman Products Ltd. v. Borden Inc. and others»* истцом являлся продавец лимонного сока в пластиковых контейнерах, которые напоминали лимон по размеру, форме и цвету. Эта деятельность осуществлялась им с 1950-х годов. Палата лордов постановила, что если бы ответчик воплотил в жизнь свои планы по использованию пластиковых лимонов, которые были очень похожи на упаковку истца, то он выдавал бы свой сок за его товар, поскольку из материалов дела следовало, что истец сумел убедить потребителей в том, что лимонный сок, продаваемый в пластиковых контейнерах в виде лимона, был изготовлен им. При этом не имело значения то, что сок истца был помечен как «IIF», а ответчика – «REALEMON», потому что покупатели не изучают внимательно надписи на этикетках[10].

Гудвилл в отношении оформления и упаковки товаров особенно важен, когда потребители идентифицируют товары по их внешним признакам, что часто бывает при введении товаров в оборот на рынке, говорящем на иностранном

---

[9] Представляется, что российским аналогом этого явления можно назвать предоставление правовой охраны товарному знаку, который, будучи первоначально описательным, приобрел различительную способность ввиду его длительного использования конкретным производителем.

[10] [1990] RPC, 341, 406; [1990] 1 All E.R. 873.

языке, где словам уделяется мало внимания, или когда товары продаются людям, которые являются неграмотными. Оформление также имеет высокую вероятность быть носителем отличительной особенности в случае общих бытовых товаров, а не товаров, которые покупаются под наблюдением профессионала.

Предприниматель или компания могут также попытаться установить наличие гудвилла, связанного с определенными методами рекламы или слоганами. В деле *«Cadbury Schweppes v. Pub Squash»* истцом являлся производитель прохладительного напитка с лимонным вкусом под названием «SOLO». Как часть своей маркетинговой политики в Австралии истец запустил рекламную кампанию на телевидении, где в рекламных роликах «мужественные и отважные мужчины» пили «SOLO». Ответчик запустил похожую рекламную кампанию в отношении своего прохладительного напитка со вкусом лимона. В итоговом судебном акте было сказано, что в принципе истец может приобрести гудвилл, связанный с конкретным рекламным стилем, так как: «деликт больше не ограничен рамками начала XIX века относительно формулировки наименования или товарного знака товара или предприятия. Он является достаточно широким, чтобы охватить иной описательный материал, например лозунги или визуальные образы, которые посредством рекламных кампаний на радио, телевидении или в газетах могут создать на рынке связь с товаром истца, если такой описательный материал стал частью гудвилла товара»[11].

В принципе не существует причин, по которым гудвилл не может возникнуть путем использования образа, облика или голоса знаменитости. Это является вопросом факта. В частности, в таком случае необходимо исследовать, считает ли общественность, что существует релевантная связь между знаменитостью и товаром или услугой. Также следует отметить, что в отличие от позиции, существующей во многих юрисдикциях континентальной системы и некоторых штатов США, британское право не признает общее право известности или личности (имеется ввиду, в частности, право личности запрещать использование ее образа в рекламе). Причиной этого является отсутствие писаной

[11] [1981] RPC 429.

Конституции как единого акта, который гарантирует право личности, неприкосновенности частной жизни и свободы ее развития. Однако это не означает, что в Великобритании проблема прав человека применительно к интеллектуальной собственности не решается вовсе. Нет, здесь просто имеет место другой поход, характерный для страны общего права, а именно, подход, в соответствии с которым защита прав конкретного лица осуществляется не в ракурсе защиты прав человека, а с точки зрения коммерческого регулирования использования образа[12].

Субъектом гудвилла является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Это может быть юридическое лицо или предприниматель. В принципе владелец гудвилла – это бизнес, который его порождает. Хотя обычно гудвилл принадлежит одному предпринимателю или предприятию, суды признают, что группа предпринимателей может делить гудвилл в отношении наименования или определенных характеристик товара.

Проблемы возникают, однако, тогда, когда разные предприниматели или компании сотрудничают при изготовлении и распространении товара. В этих обстоятельствах суды вынуждены решать, находился ли гудвилл в индивидуальной или совместной собственности, и если это так, то чьей.

Обычно суды довольно лояльно подходят к определению вопроса о том, обладает ли лицо гудвиллом. Например, гудвилл может быть признан у авторов, исполнителей, неинкорпорированных ассоциаций и благотворительных организаций, торговых ассоциаций.

После установления того, что истец ведет коммерческую деятельность, проблемы в доказательстве того факта, что он обладает необходимым гудвиллом для его защиты, возникают редко. Однако, предприниматели или компании сталкивались с проблемами при установлении гудвилла в трех ситуациях:

– перед тем, как они начали коммерческую деятельность;

– после того, как коммерческая деятельность была окончена;

---

[12] W. van Caenegem. Different approaches to the protection of celebrities against unauthorised use of their image in advertising in Australia, the United States and the Federal Republic of Germany. URL: http://www.epublications.bond.edu.au/law_pubs/213.

– когда лицо находится за пределами Великобритании.

В первом случае, учитывая, что гудвилл не может существовать независимо от предприятия, к которому он относится, сложные вопросы возникают в отношении определения момента начала функционирования этого предприятия.

Традиционно считается, что перед тем, как можно было бы говорить о нарушении прав на гудвилл, коммерческая деятельность должна уже быть начата.

Однако если стартапу предшествовала широкая рекламная кампания, наличие гудвилла может быть признано по состоянию до момента его фактического начала действия. Например, в деле *«BBC v. Talbot Motor Co. Ltd»* был признан гудвилл «BBC» на обозначение «CARFAX» для службы информации о движении на дорогах, для которой водителям было необходимо установить специальные радиоустройства или настроить обыкновенные. Суд отметил, что хотя служба еще не была запущена, это не помешало «BBC» приобрести гудвилл в отношении наименования, которое подлежит защите[13].

Логично было бы предположить, что поскольку гудвилл непосредственно связан с существованием предприятия, то после окончания деятельности предприятия гудвилл начинает отмирать. Тем не менее, признавая коммерческую реальность, что бизнес может пойти на убыль, сменить владельца или временно закрыться, суды полагают, что гудвилл является активом, который не рассеивается немедленно, когда бизнес прекращает свою работу. Продолжение существования гудвилла зависит от двух вещей: во-первых, сохраняет ли общественность соответствующие ассоциации между знаком и конкретным предпринимателем, и во-вторых, существуют ли доказательства намерения возобновить бизнес.

В отличие от закона о зарегистрированных товарных знаках, который принимает правило, что охрану знака можно прекратить по истечении пяти лет, выживание репутации (без поддержки бизнеса) зависит от конкретных обстоятельств. Эти обстоятельства включают в себя обширность изначальной репутации, существование продолжающейся рекламы или других видов

[13] BBC v. Talbot Motor Co. Ltd [1981] FSR 228.

деятельности, характер товара и характер знака. Если степень гудвилла мала, вероятно, он быстро исчезнет. Если существует общенациональная известность товарного знака, репутация может продолжать существовать на протяжении многих десятилетий. Кроме того, некоторые товары могут продолжать находиться в гражданском обороте и привлекать внимание покупателей, например, в случае использования их в фильмах или при восстановлении винтажных автомобилей.

Предприниматель должен иметь намерение возобновить бизнес. Если предприниматель передает гудвилл третьему лицу, это может свидетельствовать о том, что он не намерен возобновлять бизнес. Намерение возобновить бизнес может прослеживаться из действий предпринимателя или вытекать из того факта, что коммерческая деятельность была прекращена под влиянием внешних факторов. Например, в деле *«World Cup Willie»* суд постановил, что даже несмотря на то, что футбольная ассоциация не использовала обозначение «World Cup Willie» 40 лет и позволила истечь сроку регистрации своего товарного знака, обстоятельства не указывали на то, что у ассоциации не было намерения возобновить использование знака, поскольку, ввиду того, что знак был связан с Кубком мира, футбольная ассоциация могла возобновить его использование в случае, если Англия снова будет являться хозяйкой мероприятия[14].

Следующая ситуация, когда возникают вопросы о наличии гудвилла, относится к иностранным лицам. Это бывает важно в тех случаях, когда предприятие, расположенное в другой стране, приобретает международную известность и репутацию и желает открыть свой бизнес в Соединенном Королевстве. В этом случае наличие у бизнеса гудвилла в Великобритании чаще всего будет признано. Однако, если в Великобритании находится только агент иностранного лица, и он лишь отвечает на запросы, поступающие непосредственно от клиентов в Соединенном Королевстве, или предприниматель имеет репутацию только в Англии и Уэльсе, но в этих частях Великобритании у него нет бизнеса или клиентов, возникает сложный вопрос о признании за таким лицом гудвилла в Великобритании для его защиты. Прецедентное право не дает

[14]Jules Rimet Cup Ltd. v. Football Association Ltd, [2008] FSR 10.

четкого ответа на этот вопрос для всех случаев жизни и оценивает каждый раз конкретные обстоятельства дела.

Например, в деле «*Hotel Cipriani»*[15] истец являлся собственником отеля в Венеции под названием «Hotel Cipriani». Слово «Cipriani» являлось фамилией итальянской семьи, управляющей отелем. Ответчик, другой член семьи Чиприани (Cipriani), открыл бар в Гросвенор Скуэ (Grosvenor Square), Лондон, называемый «BAR CIPRIANI». В суде ответчик заявил, что у истца нет гудвилла на территории Англии, в то время как у ответчика как лица, владеющего бизнесом в Англии, гудвилл на территории Англии есть вследствие того, что в Венеции он владел баром. Суд первой инстанции отклонил эти аргументы, постановив, что заявитель обладал гудвиллом, поскольку отель бронировался клиентами из Англии. Суд также постановил, что управление баром в Венеции не наделяло ответчиков сопутствующим гудвиллом в Англии. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, указав, что в свете развития электронной коммерции гостиницы могут быть забронированы через веб-сайты из любой точки мира, поэтому при решении вопроса о наличии гудвилла в услугах может быть уместно исследование обстоятельств, связанных с прямыми заказами (бронированиями).

Масштаб (или территориальная сфера действия) гудвилла может быть различным. Хотя в основном все коммерческие организации имеют национальный масштаб, есть много предприятий, которые ведут предпринимательскую деятельность в небольшой и сравнительно ограниченной области. В этих обстоятельствах для реализации права на защиту важно определить физические пределы гудвилла, так как это тесно связано с другим вопросом, который необходимо будет решить – имеет или не имеет место ложное представление, а также определить релевантную часть потребителей, которые

---

[15] Интересно, что этот спор имел транснациональный масштаб и рассматривался судами Великобритании, США и России. См., например, дела № А40–26050/2013, № А40–110284/2012, № СИП–215/2014, № СИП–561/2014, № СИП–685/2014 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; «Hotel Cipriani v. Cipriani (Grosvenor Street)» [2008] EWHC 3032 (Ch), [2009] FSR (9) 209; [2010] ECWA Civ 110, [2010] RPC (16) 485.
Формально предметы исков не совпадали, но главное, что так или иначе речь шла о праве на использование обозначения «CIPRIANI» в гостиничном, ресторанном, бьюти, туристическом и развлекательном бизнесе.

могут быть введены в заблуждение. Подробнее эти вопросы будут рассмотрены в следующем параграфе настоящей главы.

В отличие от Великобритании, Францию и Россию объединяет то, что обе они относятся к континентальной правовой системе, характерной чертой которой является развитое кодифицированное законодательство. Различительные обозначения можно систематизировать и разделить на три большие группы: обозначения, индивидуализирующие предприятие (коммерческие обозначения, фирменные наименования, во Франции также вывески, доменные имена), индивидуализирующие товары и услуги определенного лица (товарные знаки, во Франции также этикетки и сертификаты), и особенные различительные обозначения, индивидуализирующие товары, происходящие из определенного географического региона (наименования происхождения товаров).

Наименования компаний (англ. companies names, фр. dénominations sociales, русск. фирменные наименования, наименования). В Великобритании они пользуются правовой охраной в силу имплементации норм Парижской конвенции и соответствующих директив ЕС. Специальные положения относительно наименований компаний содержатся в части 5 Закона о компаниях 2006 года (Companies Act 2006, part 5) и Правилах процедуры рассмотрения споров о наименованиях компаний 2008 года (Company Names Adjudicator Rules 2008 (SI 2008/1738); далее - Правила о наименованиях компаний 2008 года), а также в Законе о наименованиях компаний и бизнеса (торговая палата и т.д.) 1999 года (Company and Business Names (Chamber of Commerce, Etc.) Act 1999).

С момента вступления в силу с 1 октября 2008 году раздела 69 Закона о компаниях 2006 и Правил о наименованиях компаний 2008 года нормативно урегулировано право владельца бренда[16] предотвратить недобросовестную регистрацию своего бренда в качестве наименования компании. Так, любое лицо, обладающее гудвиллом на наименование, может возразить против тождественного или вводящего в заблуждение обозначения, зарегистрированного

[16] Понятие приводится в терминологии указанных нормативных актов.

в качестве наименования компании, когда регистрация является оппортунистической.

Глава 3 части 5 Закона о компаниях 2006 года содержит и специальные положения относительно регистрации обозначений, сходных с другими обозначениями. В отличие от законодательства Российской Федерации закон Великобритании запрещает регистрацию наименований, тождественных или сходных с другими наименованиями, зарегистрированными в реестре компаний, уже при создании компании.

Реализацию этого законодательного императива обеспечивает Государственный секретарь, который вправе обязать заявителя на этапе регистрации компании привести наименование в соответствие с требованиями указанного закона, либо представить обоснование, допускающее регистрацию компании с таким наименованием (например, указать специальные допускающие обстоятельства или представить согласие компании, внесенной в реестр под сходным наименованием), установив при этом определенный срок. Он также уполномочен возбудить административную процедуру по рассмотрению вопроса о заявленном наименовании. Кроме того, предусмотрен институт оппозиции для регистрации наименования компании. Заявителем может быть лицо, которое обладает гудвиллом в отношении обозначения, которое, как он полагает, сходно с наименованием, заявленным на регистрацию, и имеется риск нанесения ему ущерба.

В отличие от соответствующих положений российского права Закон 2006 года не выделяет наименование как категорию, присущую только торговым (коммерческим) компаниям. Законодательные требования, в том числе относительно запрета использования вводящих в заблуждение наименований, предъявляются в принципе к наименованиям любых компаний, оказывающихся в сфере регулирования Закона 2006 года (с ограниченной и неограниченной ответственностью, частным и публичным, компаниям общественных интересов).

Аналогичное положение имеет место во Франции. Юридический режим фирменных наименований определяется корпоративным правом и правом

интеллектуальной собственности и не делает различий для коммерческих и некоммерческих компаний.

В России в соответствии со статьями 54, 1225 и пунктом 1 статьи 1473 ГК РФ понятие «фирменное наименование» применимо только к коммерческим организациям.

Наименования некоммерческих организаций согласно статье 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон о некоммерческих организациях) не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ. Таким образом, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК РФ (пункт 58.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее - совместное постановление № 5/29 от 26.03.2009).

Вместе с тем указанная норма статьи 4 Закона о некоммерческих организациях устанавливает исключительное право использования некоммерческой организацией своего наименования.

Применение по аналогии положений параграфа 1 главы 76 ГК РФ в отношении наименований некоммерческих организаций не допускается с учетом норм статьи 6 и 1225 ГК РФ. Указанный Закон о некоммерческих организациях не определяет и способы защиты права на наименование некоммерческой организации, вместе с тем перечисляя в статье 23.1 основания для отказа в регистрации некоммерческой организации, в том числе в случае, если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием.

Возникает коллизия, каким же образом некоммерческой организации защитить свое исключительное право на наименование, провозглашенное Законом, если другое юридическое лицо (коммерческое или некоммерческое) использовало его или сходное с ним до степени смешения в своем наименовании

(фирменном наименовании)? Так, ФГУ «Байкальский заповедник» было отказано в иске о защите его исключительного права на наименование, потому что законом это не предусмотрено[17].

В силу пункта 1 статьи 1538 ГК РФ наименование некоммерческой организации может являться одновременно коммерческим обозначением в случаях, предусмотренных параграфом 4 главы 76 ГК РФ и тогда охраняться в качестве такового. Но, представляется, что в связи со сложностью доказывания на практике наличия права на коммерческое обозначение некоммерческой организации, которая может осуществлять предпринимательскую деятельность нерегулярно, ибо эта деятельность не является ее основной в соответствии с целями и задачами, фактически вероятность получения реальной защиты своего наименования у некоммерческой организации в России сомнительна.

И еще один вопрос, который возникает в данном контексте: как быть, если компания, созданная по праву Великобритании как компания общественных интересов, полагая, что на территории Российской Федерации нарушены ее исключительные права на наименование, обратится в российский суд за их защитой?

В соответствии с пунктом 61 того же совместного постановления № 5/29 от 26.03.2009 при применении статьи 1475 ГК РФ судам надлежит учитывать, что она не исключает охрану в Российской Федерации права на фирменное наименование иностранных юридических лиц (статья 8 Парижской конвенции). Надо заметить, что официальный перевод на русский язык термина «фирменное наименование»[18] в официальном же тексте этой конвенции на английском языке звучит как «trade name». К понятию «trade name» ВОИС и законодательство

---

[17] См. судебные акты по делу № А19-15965/2011 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

[18] Этот перевод является предметом неутихающей научной дискуссии в России. См., например, Еременко В.И. О проблемах соотношения фирменных наименований и коммерческих обозначений в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Законодательство и экономика. № 12, 2009; Еременко В.И. Фирменные наименования и коммерческие обозначения: мифы и реальность // Законодательство и экономика. № 11, 2015; Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): научно-практическое пособие / Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожевич, М.Е. Глазкова и др.; под общ. ред. М.А. Рожковой. М: Статут, 2015. – 270 с.

Великобритании относит наименование компании в соответствии с Законом о компаниях 2006 года, которая может быть некоммерческой.

Таким образом, возникает еще ряд вопросов:

– означает ли это, что наименование некоммерческой компании Великобритании, которое должно охраняться в соответствии с англоязычным вариантом текста Парижской конвенции, не будет охраняться в России в соответствии с русскоязычным вариантом текста той же Конвенции?

– не усматривается ли в данном случае коллизии между нормами международного права, имеющими в силу пункта 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации прямое действие, и нормами внутреннего законодательства, в соответствии с которыми у некоммерческих организаций не существует фирменного наименования, а есть только «наименование», на которое у этой организации имеется исключительное право, однако не имеется механизма его защиты?

– как быть с предоставлением права на защиту наименованию некоммерческой компании Великобритании, если она решит открыть на территории России свое структурное подразделение, порядок создания и деятельности которого регулируется Законом о некоммерческих организациях в силу пункта 2.1 статьи 1 этого Закона?

Есть мнение, что не исключено применение статьи 10 ГК РФ или статьи 10.bis Парижской конвенции при квалификации случаев использования третьими лицами узнаваемого и широкого известного наименования некоммерческой организации[19]. Однако представляется, что норма статьи 10 ГК РФ в данном случае все - таки неприменима, т.к. она сформулирована таким образом, что при предъявлении иска лицо, полагающее, что его право нарушено, ссылаться на нее не может, поскольку правовым последствием злоупотребления правом и иного недобросовестного поведения является отказ лицу в защите этого права, что в

[19] Справка «О некоторых вопросах, возникающих при применении положений § 1 главы 76 ГК РФ Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2015 года № СП-23/25 // URL: http://www.ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium..

данном случае не соответствует целям обращения в суд. Практика же применения статьи 10.bis Парижской конвенции в спорах о защите прав на наименование некоммерческой организации не выявлена.

Таким образом, очевидно, что в сфере защиты прав на наименования некоммерческих организаций в российском законодательстве имеет место пробел, а разъяснения по данному вопросу, содержащиеся в совместном постановлении № 5/29 от 26.03.2009, не соответствуют современным мировым тенденциям.

В связи с этим интересно упомянуть, что при рассмотрении кассационной жалобы некоммерческой организации – благотворительного фонда «Подари жизнь» на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам краевого суда, которым этой организации, как и ФГУ «Байкальский заповедник», было отказано в иске о защите права на наименование по мотиву отсутствия права на судебную защиту, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации сделала ряд важных выводов. В частности, в определении от 11.06.2017 по делу № 53-КГ17-12 указано, что неимущественное гражданское право некоммерческой организации на наименование в случае его нарушения либо возникновения угрозы такого нарушения может быть защищено в судебном порядке, в том числе посредством пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу такого нарушения. Само по себе то обстоятельство, что наименование некоммерческой организации не является результатом интеллектуальной деятельности, не лишает эту организацию исключительного права на такое наименование и возможности его судебной защиты способами, перечисленными в статье 12 ГК РФ. В таких случаях, как это следует из содержания определения высшей судебной инстанции, следует исходить из необходимости оценки действий по регистрации «младшей» некоммерческой организации с точки зрения соответствия или несоответствия их требованиям добросовестности[20].

[20] Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 по делу № 53-КГ17-12 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Во Франции к обозначениям, индивидуализирующим предприятия[21], в доктрине относят вывеску, фирменное наименование, коммерческое обозначение и доменное имя. Однако так же, как и в России, имеет место научная дискуссия по вопросу об определении этих понятий, их соотношения и возможности их отнесения к различительным обозначениям в целом[22]. Строго говоря, Кодекс интеллектуальной собственности Франции (Code de la propriété intellectuelle, далее – CPI) не содержит ни легальных определений этих наименований, ни средств их правовой защиты. Однако это не единственный источник правового регулирования различительных обозначений во Франции. Упоминания о них можно найти в корпоративном законодательстве, и, в частности, в Торговом кодексе Франции (Code de commerce, далее – ТК Франции). Большую роль в формировании подходов к установлению правового режима этой группы обозначений играет судебная практика.

Поскольку в предмет настоящей работы не входит исследование всех особенностей доктринальных точек зрения по вопросу соотношения средств индивидуализации предприятий, ограничимся общими положениями, приняв в качестве аксиомы, что все четыре обозначения являются объектами исключительных прав и подлежат правовой охране.

Коммерческое обозначение (фр. le nom commercial). Коммерческое обозначение служит для индивидуализации торгово-промышленного предприятия в его отношениях с клиентурой и привязано к его деятельности. Это наименование, под которым физическое или юридическое лицо использует свое предприятие как торгово-промышленное. Оно отличается от фирменного наименования, которое идентифицирует юридическое лицо, а не его деятельность.

Применительно к теме настоящего исследования интересно отметить, что в качестве коммерческого обозначения часто выбирается фамилия или имя его основателя или третьего лица, хотя не исключаются и слова фантазийного

---

[21] Здесь и далее под предприятием во Франции или Великобритании понимается бизнес физического лица - предпринимателя или юридическое лицо.

[22] См., например, J. Azema, J.-C. Galloux. Droit de la propriété industrielle. Édition Dalloz. 2012, p. 943, 960; F. Pollaud-Dulian. La propriété industrielle. Economica, 2011, p. 655,707.

характера. В главе 2 мы рассмотрим особенности перехода прав на коммерческое обозначение в ракурсе использования патронимов (родовых имен).

Коммерческое обозначение отличается от гражданского имени лица. Последнее императивным образом должно быть у гражданина и не может быть изменено иначе как через определенную законом процедуру. Коммерческое обозначение, даже если оно включает в себя фамилию или имя конкретного физического лица, является не более чем элементом имущества предприятия и подлежит экономической оценке. Некоторые французские ученые полагают, что коммерческое обозначение в обязательном порядке должно быть у предприятия[23]. Это мнение представляется несколько преувеличенным, т.к., например, физическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность, в соответствии с пунктом 5 статьи R.123–38 ТК Франции должно задекларировать коммерческое обозначение, только если оно его использует. Аналогичные положения действуют и в отношении обществ (статья R.123–59 ТК Франции), объединений товариществ (статья R.123–60 ТК Франции), государственных учреждений промышленного и торгового назначения. Иными словами, закон не устанавливает обязанности по использованию коммерческого обозначения предпринимателем или обществом, но закрепляет необходимость декларирования соответствующих сведений в случае использования коммерческого обозначения. Аналогичные положения действуют и в отношении вывески.

Вывеска (фр. l'enseigne). Этот вид различительных обозначений как таковой не известен современному российскому праву интеллектуальной собственности. Поэтому остановимся на нем поподробнее.

Как и коммерческое обозначение, вывеска является элементом предприятия (ст. R. 123–38 ТК Франции) и служит для его выделения среди конкурентов с целью привлечения клиентуры. Одинаковые обозначения могут иногда использоваться и для фирменного наименования, и для вывески одновременно. Но вывеска характерна тем, что она описывает организацию в месте ее нахождения: она располагается в местах деятельности предприятия и этим она

[23] J. Azema, J.-C. Galloux. Droit de la propriété industrielle. Édition Dalloz. 2012, p. 943.

отличается от афиши или рекламы[24]. Она может быть использована не только в качестве названия, как это имеет место с коммерческим обозначением, но также как некоторого рода эмблема. Вывеска – это обозначение внешнее и визуальное. Предприятие может иметь только одно коммерческое обозначение или фирменное наименование, но при этом оно может использовать несколько вывесок. Вывеска отличает главное предприятие (штаб–квартиру), а также его филиалы и концессионные предприятия.

Кодекс интеллектуальной собственности Франции содержит только два положения относительно вывески касательно ее отношения к «старшему» (статья L.713–6, a)) или «младшему» товарному знаку (статья L.711–4, c)). Не упомянута она и в Парижской конвенции. Но статья L.581–3, 3 Кодекса окружающей среды Франции (Code de l`environnement) дает определение: «вывеску составляет всякая надпись, форма или образ, размещенные на объекте недвижимости и относящиеся к деятельности, которая там осуществляется»[25]. В доктрине права промышленной собственности полагают, что «вывеска описывает коммерческое предприятие в месте его нахождения»[26], это «внешнее обозначение, которое индивидуализирует предприятие». Судебная же практика выработала такое определение: «вывеска – это обозначение, обладающее различительной способностью, которые описывает предприятие в месте его территориального нахождения»[27].

Она учитывается среди элементов торгового предприятия, «покрытых» привилегией владельца – продавца, таких, которые перечислены в статье L. 141-5 ТК Франции. Еще в 1888 году, толкуя статью 544 Гражданского кодекса Франции (Code civil, далее - ГК Франции), суд пришел к выводу, что вывеска является объектом собственности[28]. Так как вывеска служит для привлечения клиентуры

---

[24] В отношении отличия: Conseil d'État, 13 novembre 1992, « GAN », Dr. Ad., 1993, n° 1 ; Trib. ad. Paris, 21 octobre 1987, « UAP », Recueil Lebon, p. 488.
[25] URL: https://www.legifrance.gouv.fr/
[26] P. MATHÉLY. Le droit français des signes distinctifs. Paris: Librairie du Journal des notaires et des avocats. 1984, p. 850.
[27] J. BOULANGER, « L'enseigne », Rev. générale de dr. com., 1940, p. 9.
[27] Paris, 11 mars 1988, « L'entrecôte », D. 1989, som. com. 135, obs. J.-J. BURST.
[28] Cass. req., 21 février 1888, « La Belle Jardinière » (deux arrêts) et 20 février 1888, « Old England », D. 1888-1-315, concl. LE PELLETIER ; S., 1888-1-301, Cass. req., 19 décembre 1898, S., 1901-1-43 ; Cass. req., 31 octobre 1927, « La Belle Jardinière », S., 1928-1-66 ; Cass. req., 19 mars 1936, « La Belle Jardinière », D.H., 1936 p. 361.

предприятия, права собственности на нее могут быть оспорены только конкурентами и в масштабах объема клиентуры.

Для того, чтобы пользоваться защитой в качестве вывески обозначение не должно непременно быть оригинальным, достаточно различительного характера или, по меньшей мере, необходимо исключить риск смешения. Если же все-таки имеется творческий оригинальный характер, то вывеска будет защищаться как объект авторского права. А поскольку у вывески имеются признаки различительной способности, то возможно использовать и такой инструмент, как иск из недобросовестной конкуренции.

Режим вывески очень близок режиму коммерческого обозначения, однако имеются некоторые особенности, в частности, отсутствие возможности уголовного преследования в случае использования обозначения, сходного до степени смешения и вводящего в заблуждение клиентуру. Право на вывеску подлежит защите только гражданско–правовыми средствами (привлечение к гражданско–правовой ответственности).

Размещение вывески регламентируется нормами Кодекса окружающей среды Франции в соответствующих положениях относительно рекламы, вывесок и проектов вывесок (ст. L.581–3 и далее), а также Инструкцией от 25.03.2014 относительно национальной регламентации рекламы и вывесок (Instruction du Gouvernement relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des préenseignes, NOR : DEVL1401980J, 25.03.2014) [29].

Следует подчеркнуть, что в любом случае вывеска является частью фондов торгового предприятия, а не недвижимости, где находится это предприятие. Собственник недвижимости не может претендовать ни на какие права на вывеску.

Доменное имя (англ. a domain name, фр. le nom de domaine). Доменные имена существуют для упрощения навигации во всемирной сети «Интернет» и могут быть определены как перевод в буквенное выражение идентификационного цифрового номера компьютера, присоединенного в сеть. Это имя более удобно и используемо, нежели собственно цифровой идентификатор (IP адрес). В пользу

[29] URL : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises.

довода о том, что доменное имя можно отнести к средствам индивидуализации (различительным обозначениям), говорят следующие факты: оно уникально, идентифицирует конкретное лицо в сети «Интернет» и принадлежит ему по факту регистрации уполномоченной организацией, использование допускается только с согласия титульного владельца (администратора доменного имени), может содержать в себе имя, фамилию, коммерческое обозначение, фирменное наименование или товарный знак, имеет экономическую ценность, в ряде стран пользуется правовой охраной в силу закона. Авторы, которые признают доменные имена в качестве охраноспособных объектов исключительных прав, так иллюстрируют свою позицию: «они, несомненно, по своей природе и функциям являются различительными обозначениями: они стоят на автотрассах информации, которые бороздят киберпространство, так, как древние вывески, размещаясь на улицах, служили вехами в наших земных городах»[30].

Анализируя российские подходы к определению доменного имени как объекта права, А.Г. Серго, например, приходит к выводу, что «по своей сути доменные имена являются средством индивидуализации информационных ресурсов во «всемирной паутине» и выполняют функцию адресации пользовательских запросов к ресурсам»[31].

Представляется, что доменное имя как элемент цифрового пространства является одновременно и объектом виртуального товарного рынка, существующего в киберпространстве. Его можно рассматривать и как средство индивидуализации субъекта экономической деятельности, и как средство индивидуализации товаров и услуг, предлагаемых этим лицом. Соответствующая функция будет предопределяться сгенерированным запросом пользователя (потребителя) через поисковую систему.

В настоящее время уже трудно представить себе экономический оборот без всемирной сети «Интернет» и использования ее ресурсов для хозяйствующих субъектов. Применительно к торговым правоотношениям огромный потенциал

---

[30] J.Azema, J.-C. Galloux. Droit de la propriété industrielle. Édition Dalloz. 2012, p. 960.
[31] А.Серго. Доменные имена в свете нового законодательства.- М.: ГОУ ВПО РГИИС, 2010, с. 40.

сети используется для позиционирования компаний и отдельных предпринимателей и продвижения ими своей продукции и предлагаемого сервиса, и служит, таким образом, рекламно–информационной площадкой. Поэтому модели, разработанные для регулирования добросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности в реальном мире, в полной мере распространяются и на виртуальное пространство.

Товарный знак (англ. the trade mark, фр. la marque de fabrique, de commerce et de service). Это самое распространенное различительное обозначение во всех трех странах, право которых исследуется в настоящей работе. Все они являются участницами основных международных правовых актов в сфере регулирования правоотношений, возникающих в связи с обладанием правами на товарный знак.

Особенности определяются на национальном уровне и характеризуются следующими аспектами.

В Великобритании правовой статус зарегистрированных товарных знаков регулируется Законом о товарных знаках 1994 года (Trade Marks Act 1994; далее – Закон UK 1994).

Регистрация обозначения как товарного знака для определенных товаров и услуг предоставляет владельцу исключительные права только после внесения записи в национальный реестр. Но надо сразу оговориться, что если обозначение использовалось в гражданском обороте без регистрации его в качестве товарного знака, то это не лишает его правообладателя возможности защищать свои права на это обозначение путем предъявления иска о защите гудвилла (иск passing - off). Регистрация товарного знака лишь снимает неопределенности, вытекающие из отсутствия официальной регистрации в случае возникновения судебного спора, и в частности, относительно территориальной сферы действия знака.

До завершения процесса выхода Великобритании из ЕС предоставление правовой охраны товарному знаку возможно на трех уровнях: национальном, региональном (в рамках Евросоюза) и международном.

Особенностью регистрации товарного знака в Соединенном Королевстве является обязанность заявителя привести в заявке сведения, подтверждающие, что

товарный знак используется или имеется добросовестное намерение его использовать (раздел 3(6) Закона UK 1994). Заявка на регистрацию товарного знака будет отклонена, если будет установлено, что ее подача совершена недобросовестно. Для уяснения этого обстоятельства работает институт оппозиции.

Касательно приобретения национальным товарным знаком статуса международного следует отметить, что Великобритания не является участницей Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891; далее – Мадридское соглашение ТЗ 1981 года), но с 1 декабря 1995 года является стороной Мадридского протокола 1989 года к нему. Возможность признания за товарным знаком статуса международного существует путем регистрации товарного знака на национальном уровне и подачи соответствующей заявки в офис ВОИС в Женеве («международная регистрация»).

Помимо простых товарных знаков (национальных и ЕС) пользуются правовой охраной коллективные и сертификационные товарные знаки (разделы 49 и 50 Закона UK 1994 и приложения 1 и 2 к нему), а также общеизвестные товарные знаки (раздел 56 Закона UK 1994, имплементирующий положения статьи 6.bis Парижской конвенции).

Примечательно, что положения раздела 56 Закона UK 1994 предусматривают исключение из требования о необходимости иметь бизнес на территории Великобритании для общеизвестных товарных знаков в смысле статьи 6.bis Парижской конвенции.

Важно отметить, что это положение применяется к правообладателю общеизвестного товарного знака вне зависимости от того, осуществляет ли это лицо предпринимательскую деятельность или имеет гудвилл в Соединенном Королевстве. Основным ограничением в разделе 56 является не гудвилл, а то, насколько хорошо известен товарный знак. При принятии решения, хорошо ли известен товарный знак, будут приниматься во внимание такие обстоятельства, как торговая и общественная узнаваемость в Соединенном Королевстве; присущие отличительные черты знака; продолжительность и масштабы любого

использования (будь то в Великобритании или в соседних странах) или рекламы (особенно на территориях, охватываемых одними и теми же СМИ); продажи, совершенные за рубежом британским резидентам (например, отдыхающим); и значение гудвилла.

Например, в деле *«General Motors v. Yplon SA»*, Генеральный адвокат описал защиту, предоставляемую общеизвестным товарным знакам в соответствии с Парижской конвенцией, как «исключительную» и поэтому пришел к выводу, что «не будет удивительным... если требование быть общеизвестным устанавливает относительно высокий стандарт для знаков, чтобы воспользоваться такой исключительной защитой»[32].

Во Франции также товарные знаки можно разделить на три вида – национальные, региональные (или знаки ЕС) и международные. При этом национальные товарные знаки могут быть индивидуальными и коллективными. В свою очередь, индивидуальные товарные знаки можно разделить на простые и общеизвестные. Коллективные товарные знаки могут быть простыми и сертификационными.

В целом режим национальных индивидуальных товарных знаков во всех трех странах совпадает, однако, есть некоторые особенности.

Так, субъектом права на товарный знак во Франции и Великобритании, в отличие от России, может быть физическое лицо, не обладающее статусом предпринимателя, а также группа лиц. Во Франции, так же как и в Великобритании, преимущества защиты есть только у зарегистрированного товарного знака (а также у заявки на него) с двумя исключениями, действующими в отношении незарегистрированных товарных знаков («используемые товарные знаки»).

Первое относится к вопросу о мошенничестве: если заявка на товарный знак имеет мошеннический характер, т.е. в ней умышленно использовано обозначение, идентичное или сходное с «ранним» используемым товарным знаком, она будет аннулирована вне зависимости от того, подавал ли владелец такого товарного

[32] General Motors v. Yplon SA, 14 September 1999, C-375/97, URL : http://curia.europa.eu/juris.

знака заявку на него или нет (в соответствии со статьей L.712–6 CPI и принципа fraus omnia corrumpit).

Второе исключение касается общеизвестных товарных знаков в соответствии со статьей 6.bis Парижской конвенции. Это положение было имплементировано в статью L.711–4 a) CPI и гласит: если товарный знак является известным в смысле статьи 6.bis Парижской конвенции, другому обозначению не может быть предоставлена правовая охрана даже при отсутствии во Франции заявки на этот известный товарный знак, поданной его правообладателем. Это означает, с одной стороны, возможность возбуждения процедуры оппозиции (статьи L.712–4 и R712–4 CPI), и с другой стороны, обращение с иском об аннулировании товарного знака или заявки на него либо с иском о виндикации (статьи L.714–3, 714–4, 713–5 CPI), если такая заявка противозаконна, имеет паразитический или мошеннический характер, или если она создает риск смешения в глазах потребителей.

Особенности имеются у коллективных товарных знаков и характеризуются они следующим.

Прежде всего, доктрина относит их к особым различительным обозначениям, которые не имеют привязки к географической местности и не могут принадлежать какому - то отдельному физическому или юридическому лицу.[33] Это предопределяется присущими им дополнительными функциями по сравнению с простыми товарными знаками, а именно: предоставление гарантий потребителям в отношении некоторых особенностей товаров и способствование объединениям профессионалов (синдикатов, союзов производителей и т.д.) продвигать на рынке свои товары. Это влечет еще одну особенность: их использование является объектом дополнительного контроля либо со стороны группы профессионалов, либо со стороны уполномоченных публичных органов.

Во Франции простой коллективный товарный знак – такой же товарный знак, как и другие, но он обладает той спецификой, что его вправе использовать любое лицо, которое соответствует регламенту его использования,

[33] F. Pollaud-Dulian. La propriété industrielle. Economica, 2011, p.1085.

установленному титульным владельцем регистрации. Этот товарный знак может принадлежать юридическому лицу (синдикату производителей, союзу кооператоров и т.д.), и должен соответствовать тем же правилам, которые установлены в отношении охраноспособности, заявок и средств защиты товарных знаков вообще (статья L.715–1, абзац 1 CPI).

Сертификационный коллективный товарный знак отличается от простого коллективного товарного знака тем, что его особенности в отношении всего, что касается его природы, собственников или качества, определены в регламенте (статья L.715–1, абзац 2 CPI).

Если в полном объеме условия сертификационного коллективного товарного знака не выполняются, то он не может считаться таковым. Но если он был заявлен с регламентом использования, то он может быть переквалифицирован в простой коллективный товарный знак (статья L.715–1 CPI). Сертификационные товарные знаки гарантируют, что продукция, ими маркированная, обладает определенными характеристиками и качествами, которые установлены обязательным регламентом их использования, и который представляется вместе с заявкой на регистрацию (статьи L.715–2 и R.712–3 CPI). При отсутствии такого регламента сертификационный товарный знак ничтожен.

В России особенности охраны коллективных товарных знаков установлены статьями 1510–1511 ГК РФ: коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Единые характеристики качества и иные общие характеристики товаров, для которых действует коллективный товарный знак, должны быть описаны в уставе коллективного знака.

Таким образом, в России не выделяются простые и сертификационные коллективные товарные знаки как таковые.

Географические наименования[34]. Этот вид различительных обозначений регулируется следующими международными соглашениями: Парижская конвенция, ТРИПС, Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации (Лиссабон, 31.10.1958; далее - Лиссабонское соглашение об охране НМПТ), Мадридское соглашение о санкциях за ложные и неправильные обозначения происхождения изделий (Мадрид, 14.04.1891; далее - Мадридское соглашение о санкциях за ложные НМПТ) (Россия не является участницей последнего).

В последнее время Евросоюз ввел целую серию нормативных актов, касающихся стандартизации защиты для региональных и традиционных наименований продуктов. Так или иначе географические наименования пользуются правовой охраной в каждой из трех стран, законодательство и правоприменение которых входит в предмет исследования настоящей работы, при этом их охрана в Великобритании и Франции обусловлена также участием этих стран в Евросоюзе. Отличие их от коллективных знаков состоит в том, что географические наименования, как это прямо следует уже из определения, свидетельствуют об определенной связи продукции с конкретной географической единицей.

К географическим наименованиям относят:

1) указание источника происхождения (англ. indication of source, фр. l’indication de la source);

2) географическое указание происхождения (англ. geographical indication of origin, фр. indication géographique, русск. географическое указание);

3) наименование происхождения (англ. appellation of origin, фр. appellation d’origine, русск. наименование места происхождения товаров);

---

[34] Одним из вопросов, который периодически возникает и активно обсуждается, является вопрос о том, правомерно ли рассматривать географические наименования как объекты интеллектуальной собственности. Хотя Парижская конвенция однозначно относит их к таковым, все еще остаются некоторые сомнения. Они основаны на том, что географические наименования используются группой лиц, а не персонально, а также предполагают определенную исключительную связь между товаром и географической единицей.

4) защищенное наименование происхождения (англ. protected designation of origin (PDO), фр. appellation d’origine controlée (AOC));

5) защищенное географическое указание (англ. protected geographical indication (PGI), фр. indication géographique protégée);

6) гарантия традиционности (англ. traditional speciality guaranteed (TSG), фр. spécialités traditionnelles garanties (STG).

7) дополнительные условия качества (англ. optional quality term, фр. mention de qualité facultative).

Во Франции к особым различительным обозначениям, помимо вышеуказанных согласно европейской Системе контроля качества, относят также обозначение «красная этикетка»; сертификаты соответствия; знак качества «Биологическая агрокультура»; престижные упоминания (наименование «гора», качество «фермерское», «фермерские продукты», «продукция земли» (для товаров, происходящих из заморских департаментов). Признание этих специальных различительных обозначений происходит через получение правительственных документов по предложению Национального института происхождения и качества.

Более подробно разновидности географических наименований описаны в приложении 2 к настоящей работе.

В странах общего права, вообще, и в Великобритании, в частности, географические наименования могут защищаться путем предъявления иска о защите гудвилла (passing–off), а также путем регистрации их в качестве простых и сертификационных товарных знаков. В странах континентального права предусмотрена возможность защиты прав на географические наименования путем предъявления иска из недобросовестной конкуренции.

Подводя итог сказанному, отметим, что, как известно, все различительные обозначения объединяет то, что они служат для индивидуализации товаров, работ или услуг, информирования как потребителей, так и конкурентов относительно их происхождения, чем превентивно защищают права их обладателя, а также для завоевания репутации владельца обозначения на соответствующем товарном

рынке. Кроме того, некоторые исследователи выделяют имущественную и неимущественную функции различительных обозначений[35].

Однако все эти функции были бы невозможны для реализации, если бы наукой и практикой не были выработаны определенные критерии, по которым можно было бы сравнивать различные обозначения и поведение конкретных субъектов предпринимательской деятельности при их использовании для того, чтобы дать соответствующую объективную оценку в случае возникновения неизбежных споров между ними, порождаемых стремлением к позиционированию, завоеванию и укреплению их авторитета.

§2. Понятия «смешение», «ложное представление» и «введение в заблуждение»

Сравнивая различительные обозначения, мы часто сталкиваемся с понятиями «сходство до степени смешения», «ложность» и «введение в заблуждение»:

1) при рассмотрении споров о защите прав на средства индивидуализации, 2) при рассмотрении вопросов о предоставлении и прекращении правовой охраны товарному знаку, НМПТ, коммерческому обозначению, 3) при рассмотрении споров о признании действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на различительное обозначение (средство индивидуализации), актом недобросовестной конкуренции.

Чаще всего мы используем эти понятия автоматически, воспроизводя соответствующие нормы законов и подзаконных актов, порой хаотично, не задумываясь о том, что же стоит за этими фразами и каковы правовые последствия некоторой правовой неразборчивости, на что справедливо обращал внимание В.В. Голофаев[36]. Между тем в праве различительных обозначений эти категории играют очень важную роль, так как они обеспечивают реализацию всех их функций, среди которых исследователи в основном выделяют:

---

[35] Y. BASIRE. Les fonction de la marque essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif. Thèse pour l’obtention du grade de Docteur en droit. Strasbourg, 2011.

[36] Голофаев В.В. Институт гражданско-правовых средств индивидуализации: нужна общая часть // Бизнес, менеджмент и право. № 2, 2012, с. 121-123.

индивидуализирующую, информационную и защитную. Кроме того, эти понятия играют важную роль для охранительной функции, которая будет рассмотрена в параграфе 1 главы 2 данной работы.

В этой связи возникает необходимость уяснения содержания и соотношения понятий «сходство до степени смешения»», «ложное представление» и «введение в заблуждение».

Согласно пункту 2 статьи 10.bis Парижской конвенции подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Однако, как это часто бывает, нормы многостороннего международного договора не раскрывают детально существо отношений и понятий, которые ими регулируется. Такая ситуация имеет место и для упомянутых в статье 10 bis Парижской конвенции понятий «ложное утверждения», «смешение», «введение общественности в заблуждение».

В данной работе, с использованием имеющегося опыта коллег в Великобритании и Франции и обобщения судебной практики России, предпринята попытка раскрыть их содержание и определить их взаимосвязь.

Российское законодательство использует категории «ложное» и «вводящее в заблуждение» обозначение применительно к товарным знакам, НМПТ и коммерческим обозначениям. Но и при использовании их даже в такой узкой области возникает некоторая путаница как в отношении их смыслового содержания, так и в отношении случаев, когда их следует применять.

Критерии, характеризующие эти понятия, можно найти только для товарных знаков, например, в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (ред. от 10.10.2016) (далее - Правила ТЗ 2015)[37], Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197[38], Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198[39].

Так, в соответствии с пунктом 37 Правил ТЗ 2015:

при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной

[37] Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
[38] Там же.
[39] Там же.

конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Российская судебная практика исходит из презумпции: если различные средства индивидуализации сходны до степени смешения и в общем случае используются для однородных или идентичных товаров (услуг) или деятельности, то имеет место риск введения потребителя в заблуждение, что влечет ответственность в виде обязанности возместить убытки или выплатить компенсацию, взыскиваемую вместо таких убытков. При этом чаще всего репутация товарного знака, его известность и круг клиентуры правообладателя, т.е. то, что в странах общего права входит в понятие «гудвилл», не учитываются. Также суды при решении вопроса о сходстве обозначений до степени смешения руководствуются только критериями определения тождества и сходства, а также однородности товаров (услуг), установленных вышеуказанными Правилами ТЗ и Методическими рекомендациями Роспатента[40].

С другой стороны, «ложность» и «введение в заблуждение» рассматриваются как абсолютные основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Исследование этой проблемы мы можем увидеть, например, в работах Е.А. Ариевича[41], А.П. Рабец[42], Г.И. Тыцкой[43].

При этом указанные авторы практически единодушны в том, что между этими понятиями нет значительной разницы.

С.В. Бутенко считает, что ложным может быть только описательный товарный знак, а вводящим в заблуждение – только фантазийный и в этом и состоит их принципиальное отличие[44].

---

[40] См., например, судебные акты по делам № А32-20988/2015 (товарные знаки «Purela» и «NormanMP» против обозначений «Purelle» и «Normal VIK»), № А76-2523/2013 (товарный знак «Уральские»).

[41] Е.А. Ариевич. Введение в заблуждение: практика и реальность.// Патенты и лицензии. 2000. №9.

[42] А.П. Рабец. Гражданско–правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации. Дисс. канд.юр.наук. Владивосток.2002.

[43] Г.И. Тыцкая, И.Э. Мамиофа, В.Я. Мотылева. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и НМПТ в капиталистических и развивающихся странах. М., Юридическая литература. 1985.

[44] С.В. Бутенко. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку. Дисс. канд.юр. наук. Москва. 2013. С. 56–57.

Вместе с тем представляется справедливым мнение Э.П. Гаврилова о том, что сделать вывод о возможности товарного знака ввести потребителя в заблуждение возможно только при использовании товарного знака[45]. Причем ключевое слово здесь – «использование». Более того, этот тезис можно транспонировать и на другие различительные обозначения и рассмотреть подробнее.

Но прежде чем перейти к исследованию понятия «введение в заблуждение», рассмотрим вопрос о ложности обозначения.

В судебной практике при рассмотрении конкретных споров бывает важно установить типы поведения, формирующие основание для ложного представления, условия, при которых имеет место ложное представление с вероятностью введения потребителя в заблуждение, разновидности ложного представления, которые могут быть преследуемы в судебном порядке, а также определить, кто может быть привлечен к ответственности за создание ложного представления.

Наиболее тщательно эти вопросы разработаны и систематизированы в практике судов Великобритании. Обратимся к этому опыту.

Что же образует ложность в праве интеллектуальной собственности?

Речь идет о ложном представлении или впечатлении, формируемом у потребителя за счет определенных приемов, которые недобросовестные производители и продавцы используют для того, чтобы придать своим товарам (услугам) качества, которые им не присущи в действительности.

Ложное представление имеет место тогда, когда такие лица заявляют или делают что–то, что свидетельствует (явно или скрыто) о том, что их товары (услуги) происходят от правообладателя или иным образом экономически связаны с ним.

Типы поведения, формирующие основание для ложного представления. Все способы, которыми может быть сделано соответствующее представление, невозможно перечислить или классифицировать. Но общий критерий

---

[45] Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., Экзамен. 2009. С.832.

представляется таким: пока представление вызывает смешение у потребителя соответствующим способом, средство, которым это достигается, не важно. Так, не имеет правового значения в данном контексте намерение, наличие или отсутствие вины или ее формы, и даже видимая легитимность использования соответствующего обозначения.

Например, такое возможно, когда средство индивидуализации, и, в частности, товарный знак одного лица сходен с обозначением другого лица по признаку включения в него одного и того же имени собственного (например, фамилии, имени, прозвища). В этом случае, несмотря на утверждения о том, что у частных лиц есть естественное и неотъемлемое право для использования их собственного имени при ведении бизнеса, довод о том, что лицо было наделено правом использования своего собственного имени для маркировки товаров, идентичных товарам другого (лица), для судов Великобритании несостоятелен. В данном случае решающим будет приоритет соответствующего различительного обозначения. Например, такая ситуация имела место в деле *«Parker Knoll v. Knoll International»*, в котором было установлено, что ответчик, Ханс Кнолл, учредил бизнес по производству мебели, назвав его «Knoll International». Другая фирма производителей мебели, созданных дядей ответчика, уже торговала как «Parker Knoll». Несмотря на утверждения о том, что у частных лиц есть «естественное и неотъемлемое право» для использования их собственного имени, Палата лордов отклонила довод о том, что лицо было наделено правом использования своего собственного имени для обозначения своих товаров, однородных товарам другого лица[46].

Форма представления. Ложное представление может быть создано либо словесно, либо путем совершения определенных действий.

Например, это может быть сделано путем заявления ответчика, которое свидетельствует либо о непосредственной связи его с истцом, либо подразумевает такую связь. Так, в деле *«Taittinger v. All Bev»* апелляционный суд счел, что

---

[46] Parker Knoll Ltd. v. Knoll International Ltd., RPC (1962) 79 (10): 265-292, G. Kodilinye, «Passing-off and the Use of Personal Names», Northern Ireland Legal Quarterly, 1975, p.26.

называя свой напиток «Шампанское из бузины», ответчики создали ложное представление о том, что они были частью группы производителей шампанского[47].

В некоторых случаях соответствующее ложное представление может скрываться в действиях ответчика. Возможно, самый очевидный пример этого - производство ответчиком своих товаров таким образом, чтобы они выглядели как товары истца. Также это может иметь место тогда, когда клиент просит продавца продать чей - либо товар, но продавец вместо этого поставляет покупателю собственные товары. Действительно, при некоторых обстоятельствах, когда продавец знает, что потребитель восприимчив к определенному пониманию относительно происхождения товаров или услуг, этот продавец должен проявить соответствующую степень заботливости и осмотрительности для того, чтобы при выборе им маркетингового хода исключить любое ложное представление о том, что существует экономическая связь между ним и правообладателем товарного знака.

Ложное представление может также произойти, когда ответчик помещает свой продукт в непосредственную близость от продукции истца. Например, в деле *«Associated Press v. Insert Media»* суд счел, что путем размещения вкладки – рекламы в газете истца после того, как эти газеты были выпущены в продажу, ответчик создал представление того, что эти рекламные вкладки исходят от истца.[48] Однако ситуация, возможно, могла быть иной, если бы эти два продукта просто распространялись одновременно. Вряд ли при размещении продукции рядом на полке супермаркета это составило бы ложное представление.

Другой «популярный» случай создания ложного представления путем совершения действий - регистрация доменных имен в сети «Интернет». Один из самых ранних случаев, описанных в литературе по проблеме кибер – сквоттинга, имел место в Великобритании. Это дело *«British Telecommunications v. One In A Million»*. Ответчик был дилером доменных имен в сети Интернет и

---

[47] Taittinger v. All Bev, 1993, Fleet Street Reports, 641.
[48] Associated Press v. Insert Media, 1991, Fleet Street Reports 380.

зарегистрировал доменные имена, используя в них престижные названия. В рассматриваемом случае был зарегистрирован ряд доменных имен с использованием в них таких обозначений без согласия организации, которой принадлежал гудвилл на них. Цель ответчика состояла в том, чтобы продать эти доменные имена владельцам гудвилла (используя эффект блокирования регистрации для переговоров относительно лучшей цены) или другим лицам. Апелляционный суд счел, что акт регистрации имен, таких как marksandspencer.co.uk, следует оценивать как преследуемое в судебном порядке ложное представление. Это было особенным случаем, когда имя означало конкретного продавца и никого больше. Суд мотивировал свое решение следующим образом: «помещение в реестр имени, обладающего различительной способностью, такого как «marksandspencer», создает представление для лиц, которые сверяются с реестром, о том, что регистрант связан или ассоциируется с зарегистрированным именем и таким образом является владельцем гудвилла на это имя»[49].

Типы поведения, которые могут быть предметом судебного преследования.

(1) *Ложное представление в отношении источника происхождения товаров*.

Это традиционная форма рассматриваемого поведения. Она имеет место тогда, когда действия ответчика дают основание для предположения, что товары или услуги ответчика происходят от истца.

Ложное представление об источнике может иметь место, например, когда ответчик создает впечатление, что он производитель, маркетолог, перепродавец товаров, а также тогда, когда ответчик использует слово или имя, которые потребитель ассоциирует с бизнесом истца. Представление может также создавать предположение, что товары или услуги истца и ответчика однородны.

Следует отметить, что для создания ложного впечатления используемое обозначение не обязательно должно быть сходным до степени смешения с чьим-то средством индивидуализации.

---

[49] British Telecommunications v. One In A Million, 1998, All England Reports, 476, 497.

Например, в деле *«Kimberley Clark v. Fort Sterling»* было установлено, что как часть своей компании по продвижению туалетного ролла с использованием обозначения «Nouvelle» ответчик предлагал для успокоения потребителей, недовольных и возвративших «Nouvelle», заменять «Nouvelle» на туалетную бумагу «Andrex». Упаковка «Nouvelle» гласила «Мягкость гарантирована (или мы обменяем его на «Andrex»®). Истец, являясь владельцем гудвилла в отношении обозначения «Andrex», обратился в суд с иском. Суд расценил предложение как ложное, т.к. оно с вероятностью подводило покупателей к мысли о том, что «Nouvelle» было продукцией из того же источника, что и «Andrex», или что «Andrex» было связано некоторым образом с продвижением «Nouvelle»[50].

(2) *Ложное представление относительно качества товаров*.

Пример такого поведения мы можем видеть в деле *«Spalding v. Gamage»*. Истец – производитель и продавец футбольных мячей. Ответчик занимался деятельностью по перепродаже некоторых стоковых товаров истца как новых и усовершенствованных. Суд сделал вывод о том, что «никто, кто владеет товарами другого лица особенного класса или качества, не имеет права представлять эти товары как товары этого другого лица другого качества или принадлежащие к другому классу»[51].

Другим примером рассматриваемого вида представления может являться деятельность по параллельному импорту. Это особенно важно, когда товары производителя – владельца товарного знака, размещаемые им на внутреннем и внешнем рынке, имеют различное качество или обладают техническими характеристиками, предназначенными для эксплуатации этих товаров в разных странах в соответствии с внутренними техническими ресурсами этих стран. Примером последнего может быть различная бытовая техника, производимая для разных условий эксплуатации и технических стандартов, принятых в разных странах.

---

[50] Kimberley Clark v. Fort Sterling, 1997, Fleet Street Reports 877.
[51] Spalding v. Gamage, 1915, 32 Report of Patent Cases 273.

Например, в деле «*Colgate-Palmolive v. Markwell Finance»* истцы являлись членами международной группы компаний, которые вводят на рынок зубную пасту в различных странах. Хотя внешний вид тюбика для зубной пасты, которая продавалась в различных странах, был очень похож (товарный знак и упаковка были тождественны), качество содержимого различалось в разных странах. Например, зубная паста «Colgate», продаваемая в Бразилии, была худшего качества, нежели в Великобритании, потому что в бразильской зубной пасте использовалось значительное количество дешевого сырья, такого, как местный мел, вместо предпочтительных ингредиентов, используемых в Великобритании. «Colgate UK», являющаяся дочерней компанией «Colgate US», инициировала иск для предупреждения импорта компанией «Markwell» в Великобританию зубной пасты «Colgate» более низкого качества, которая продавалась в Бразилии. «Markwell» утверждал, что «Colgate UK» не имела никакого права ссылаться на репутацию зубной пасты высокого качества, которую она имела в Соединенном Королевстве, в то время как товарные знаки «Colgate» и упаковка использовались по всему миру для представления зубной пасты различного качества. «Markwell» также утверждал, что «Colgate US», должно было предвидеть, что зубная паста различного качества находится в гражданском обороте во всем мире. В результате утверждения «Markwell», сводящиеся к тому, что это была паста «Colgate», а не «Markwell», привели суд к выводу о создании ответчиком ложного представления.

Принимая во внимание, что ответчик создавал в Великобритании ложное представление как в отношении характера, так и в отношении качества бразильской зубной пасты, не имело значения, что товары были произведены и проданы компанией, дочерней по отношению к «Colgate US»[52].

(3) Представление, наводящее на мысль, что правообладатель и лицо, использовавшее спорное обозначение, экономически связаны.

Ложное представление может иметь место, если поведение лица, использовавшего спорное обозначение, дает повод думать, что правообладатель

[52] Colgate-Palmolive v. Markwell Finance, 1989, Report of Patent Cases 497.

осуществляет некоторый контроль над товарами или услугами, маркированными этим обозначением, или ответственен за них. В деле *«British Legion v. British Legion Club (Street)»* суд решил, что организация, созданная при участии ветеранов Первой мировой войны и называемая «Британский Легион» («British Legion») была вправе ссылаться на недобросовестное использование чужой репутации в целях пресечения использования слов «Клуб Британский Легион» для названия местного общественного клуба, так как общественность могла бы подумать, что общественный клуб был также ветвью ассоциации истца или клубом, некоторым образом действующим или подконтрольным ассоциации истца, или последний несет за него какую-то ответственность[53].

Следует заметить, что сам по себе факт того, что ответчик полагает, что он как-то связан с истцом, не будет необходимым для признания наличия факта создания ложного представления. Ложное представление будет иметь место только тогда, когда поведение лица будет наводить на мысль, что правообладатель средства индивидуализации каким-либо образом контролирует рассматриваемые товары или услуги или несет за них ответственность. Природа этой необходимой связи была рассмотрена в деле *«Harrods v. Harrodian School»*. В этом деле известному лондонскому магазину было отказано в удовлетворении его требований о запрете использования подготовительной школой, известной под названием «The Harrodian Club» и которая была построена на месте, ранее занимаемом Harrod’s club, обозначения «Harrodian School» (Harrods заявлял, что «Harrodian» является прилагательным от слова «Harrods»). Суд апелляционной инстанции разъяснил, что «соответствующая связь должна быть такой, что истец мог быть принят публикой как лицо, которое несет самостоятельную ответственность за качество товаров или услуг ответчика…». Поскольку в данном деле такая экономическая связь между истцом и ответчиком не усматривалась, в иске было отказано[54].

---

[53] British Legion v. British Legion Club (Street),1931, Report of Patent Cases 555.
[54] Harrods v. Harrodian School, 1996, Report of Patent Cases 697.

Как видно из приведенных примеров, ложное представление только тогда имеет правовое значение для защиты исключительных прав, когда оно порождает в сознании потребителей определенные ассоциации с источником, качеством товаров или позволяет полагать о наличии связи товаров (услуг) с правообладателем прав на средство индивидуализации. Таким образом, две эти категории соотносятся между собой как причина и следствие. Только установив наличие факта ложного представления можно делать вывод о возможности введения потребителей в заблуждение, причем не абстрактно, а в отношении совершенно конкретных обстоятельств – источника товаров, их качества, места нахождения производителя и т.д.

Следует отметить, что при решении вопроса о возможности созданного ложного представления повлечь последствия в виде введения потребителя в заблуждение, как это обобщили английские суды, необходимо учитывать, помимо наличия у истца гудвилла на различительное обозначение, ряд критериев, в частности: (1) силу (степень) ассоциаций потребителей обозначения ответчика с обозначением истца; (2) сходство различительных обозначений истца и ответчика; (3) близость областей деятельности истца и ответчика; (4) местонахождение бизнеса истца и ответчика; (5) характеристики рынка; (6) намерение ответчика на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с истцом; (7) наличие оговорок ответчика относительно случайного характера каких-либо совпадений используемых им различительных обозначений с охраняемыми обозначениями истца; (8) является ли использование ответчиком различительного обозначения попыткой создания пародии или сатиры.

Данный список не является исчерпывающим и подлежит корректировке каждый раз применительно к индивидуальным обстоятельствам конкретных дел.

С учетом изложенного разделение в российском праве понятий «ложное представление» и «введение потребителя в заблуждение» союзом «или» (как это имеет место в пункте 3 статьи 1483 ГК РФ и в пункте 37 Правил ТЗ 2015) представляется ошибочным. Причем именно совокупность этих понятий,

образующих единую причинно-следственную связь, свидетельствует о нарушении как публично-правовых, так и частно-правовых интересов и может являться основанием соответствующих исковых требований.

При этом следует отметить, что создание ложного представления любым из вышеперечисленных способов, в т.ч. путем использования обозначения, сходного до степени смешения, является, в свою очередь, средством (способом) введения потребителя в заблуждение относительно свойств товаров и услуг и их происхождения.

Иначе говоря, правовым последствием создания ложного представления является риск введения потребителя в заблуждение относительно товара (услуги) и его происхождения. В свою очередь, создание указанного риска введения потребителя в заблуждение порождает возникновение риска совершения этим потребителем сделки под влиянием такого заблуждения или обмана. Таким образом, необходимо исследовать вопрос о соотношении категорий «ложное представление», «введение в заблуждение» и «обман».

§3. Категория обмана и ее значение в праве различительных обозначений

Категория обмана существует в гражданском праве многих стран. Но в каждой из них она имеет свои особенности и оттенки этих особенностей, что обусловлено как принадлежностью государств разным правовым семьям, так и собственными национальными экономико–правовыми тенденциями исторического развития.

Общим для всех правопорядков является то, что заблуждение и обман (или преднамеренное введение в заблуждение) являются разновидностью ошибки, под влиянием которой заключается договор.

Но при этом одной из особенностей, присущей, например, праву Великобритании, является то, что такое фундаментальное понятие гражданского права, как обман, применяется непосредственно в правоотношениях в сфере интеллектуальной собственности и учитывает именно поведение сторон конкретного спора.

Необходимость в исследовании вопроса о создаваемом ответчиком ложном представлении, которое является одним из обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении особого рода иска - passing-off, объясняется через тот факт, что этот вид иска берет начало из известного в общем праве иска об обмане. В свою очередь, обман в странах общего права является разновидностью деликта[55]. Детальная разработка особенностей каждого вида деликта в целом, и деликта, вытекающего из обмана, в частности, является характерной сильной чертой общего права. В параграфе 1 главы 3 данной работы мы подробнее рассмотрим этот иск. Но для этого сейчас важно разобраться с одним из его элементов – создание ложного представления.

Так, обращаясь в суд, истец должен доказать, что ложное представление, создаваемое действиями ответчика, и как его следствие, введение потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара или его свойств, является обманом. Причем, различаются преднамеренные и непреднамеренные действия, вводящие в заблуждение.

Как мы видели ранее, при решении вопроса о том, имело ли место ложное представление в отношении различительного обозначения, суды Великобритании считают, что ключевым является не намерение ответчика. Вместо этого значение придается последствиям его действий и эффекта, который они имеют на потребителя. В частности, истец должен доказать, что действия ответчика или вводят потребителя в заблуждение, или имеется риск такового. То есть истец должен обосновать, что ложное представление ответчика является обманом. Вопрос о том, имеет ли ложное представление характер обмана, является вопросом факта, который требует, чтобы суд предсказал, как потребитель будет интерпретировать действия ответчика. При этом не имеет правового значения то, что представление, позиционируемое ответчиком, правдиво, честно, или законно, если это обманывает потребителя.

---

[55] Цвайгерт К К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. М., «Международные отношения», 2000. Т. 2, с. 372.

Точно так же не имеет значения случай, когда ответчик использует свое собственное имя, географическое наименование или описательный термин, если это использовалось способом, который был обманчивым.

При исследовании вопроса о том, что ложное представление обманчиво, возникает ряд других обстоятельств, которые также необходимо изучить. Хотя природа и относительная важность их варьируется от случая к случаю, следует установить: кто должен быть обманут? Как много людей должно быть обмануто? И когда должен иметь место обман?

Итак, кто должен быть обманут? Вопрос, обмануты ли потребители создаваемым ложным представлением, суды Великобритании исследуют с точки зрения рядового потребителя. Однако, когда товары или услуги не представлены на рынке для широкой публики, суд рассматривает влияние, которое ложное представление оказывает на ту часть общественности, для которой были предназначены этот продукт или услуги. Хотя и существует мнение о том, что изучаемый круг потребителей является клиентами ответчика, считается, что «соответствующий (релевантный) потребитель» должен меняться согласно типу предполагаемого ложного представления.

Таким образом, когда иск основан на том, что ответчик создал ложное представление, которое позволяет предполагать, что истец является источником товаров, и что товары истца и ответчика однородны, суд должен изучить влияние, которое ложное представление оказывает на клиентов истца. Когда товары или услуги сторон отличаются, судам рекомендуется сфокусироваться на клиентах, которые знакомы с деятельностью истца, но которые находятся на рынке товаров и услуг ответчика. Этот подход был принят в уже упомянутом в предыдущем параграфе данной главы деле *«Harrods v. Harrodian School»*, где релевантная часть публики была описана судьей как «богатые члены среднего класса, которые живут в Лондоне, делают покупки в Хэрродс и хотят учить своих детей в платных школах»[56].

---

[56] Harrods v. Harrodian School [1996], RPC 697, 717

Признаки и навыки отвлеченного клиента будут меняться в зависимости от рассматриваемых фактов. Действительно, как было отмечено в деле *«Reckitt & Colman»*, «клиенты должны быть учтены, поскольку они найдены»[57]. Вместе с тем предполагается, что в некоторых случаях потребитель должен проявить бдительность и проницательность. Например, в решении по спору между двумя банками было сказано, что «потенциальные клиенты, желающие занимать большие денежные суммы у банка, как можно было бы обоснованно ожидать, скорее обратят больше внимания на подробные данные предприятия, с кем они занимались или планировали заниматься бизнесом»[58]. В других ситуациях, однако, среднестатистический клиент может быть менее осмотрителен. Например, это покупатели супермаркета, которые с очевидностью проводят меньше чем десять секунд, исследуя каждую покупку. Ответчик не может избежать ответственности, ссылаясь на то, что клиенты не были бы введены в заблуждение, если они были бы более грамотными, тщательными, проницательными, осторожными или благоразумными.

В то время как признаки и навыки среднестатистического клиента могут изменяться в зависимости от рассматриваемых фактов, суд не должен принимать во внимание ситуации, где такой клиент не заботится так или иначе о товарах, которые он покупает. Если клиенты равнодушны к товарам, которые они покупают, истец будет неспособен доказать, что ложное представление ответчика было обманчивым. Это вызвано тем, что при этих обстоятельствах ложное представление не оказывает влияния на рассматриваемый круг потребителей.

Сколько потребителей должно быть обмануто? Истцу нет необходимости доказывать, что все потребители в соответствующем секторе были обмануты ложным представлением. Достаточно, чтобы это была «существенная» часть потребителей. Как было отмечено в деле «Lego», должен иметь место «реальный риск, что значительное число лиц в исследуемом секторе потребителей будет фактически полагать, что существует бизнес-связь между истцом и ответчиком»[59].

---

[57] Reckitt & Colman v. Borden [1990], RPC 341, 423
[58] HFC Bank v. Midland bank [2000], FSR 176, 185.
[59] Lego v. Lemelstrich [1983] FSR 155, 188.

Это, в свою очередь, провоцирует следующий вопрос: что имеется ввиду под «существенной» частью соответствующей (релевантной) группы? Ясного ответа на этот вопрос английская практика и доктрина не дают. По большей части суды не определяют этот термин. Таким образом, ясно, что «существенный» не предполагает ни значительную долю, ни тем более большинство потребителей. Например, в деле «Chocosuisse», число лиц, введенных в заблуждение относительно плитки шоколада, названной «Швейцарское шале», изготовленной из швейцарского шоколада, было меньшим, чем те, кто не был обманут. Тем не менее, этого было достаточно для удовлетворения иска. Апелляционный суд сказал, что ссылок на «менее, чем минимум», и «более, чем тривиальный уровень», который использовался в некоторых случаях, лучше было бы избежать. Более суды не пожелали дать разъяснений относительно того, что означает «существенный»[60].

Обращает на себя внимание то, что в отличие от российского подхода, в соответствии с которым оценка наличия факта риска введения потребителей в заблуждение производится практически исключительно на основании внутреннего убеждения суда, сформированного только на основе сравнения противопоставленных обозначений, в Великобритании суды повсеместно принимают и внимательно изучают представляемые сторонами исследования, проведенные компетентными специалистами и специализированными организациями, и опросы общественного мнения, заслушивают показания экспертов, критикующих методологию произведенного исследования, а также придают важное значение тому, какие группы потребителей опрашивались, какие вопросы им задавались и не были ли респонденты искусственным образом подведены к ответам.

Можно выделить несколько факторов, которые суды принимают во внимание при решении того, обманчиво ли ложное представление. Они включают: (1) силу (степень) ассоциаций потребителей обозначения ответчика с обозначением истца; (2) сходство различительных обозначений истца и

[60] B. Bently, L. Sherman «Intellectual property law», Oxford University Press, Oxford, UK, 2014, p.859–862.

ответчика; (3) близость областей деятельности истца и ответчика; (4) местонахождение бизнеса истца и ответчика; (5) характеристики рынка; (6) намерение ответчика на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с истцом; (7) наличие оговорок ответчика относительно случайного характера каких-либо совпадений используемых им различительных обозначений с охраняемыми обозначениями истца; (8) является ли использование ответчиком различительного обозначения попыткой создания пародии или сатиры.

Интересно, что защите частно - правового интереса правообладателя различительного обозначения корреспондирует защита публично–правового интереса неопределенного круга потребителей от совершения сделки купли - продажи под влиянием заблуждения относительно происхождения товаров или услуг, находящихся в гражданском обороте и сопровождаемых этим различительным обозначением. Кстати, эта закономерность имеет место во всех правопорядках, где рассматриваются иски о защите исключительных прав и оспариваются договоры по мотиву их совершения под влиянием обмана или заблуждения.

В Великобритании еще до XIX века не было общих норм о недействительности договоров вследствие заблуждения. В настоящее время действует Закон о введении в заблуждение 1967 года (Misrepresentation Act 1967)[61] и в нем большое значение придается умышленности или неумышленности введения в заблуждение при побуждении лица к заключению договора. И только преднамеренный характер действий, создающих ложное представление, вводящее контрагента в заблуждение с целью убедить его заключить договор, имеет обманный или мошеннический оттенок.

Заблуждение, сформированное под воздействием такого преднамеренно созданного ложного представления, предоставляет возможность оспорить сделку и в случае наличия ошибки в мотивах ее совершения или при несущественности

[61] URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/7/contents.

заблуждения, равно как и в иных случаях, когда недостаточно условий для оспаривания сделки, совершенной под влиянием заблуждения[62].

Правовым последствием умышленного введения в заблуждение при заключении договора является возможность расторжения этого договора по требованию потерпевшей стороны[63]. Однако в целях соблюдения принципа стабильности гражданского оборота и баланса интересов всех сторон, с учетом простой житейской истины о том, что каждый должен сам нести риск ответственности за свои ошибки, оспаривание договоров на основании довода о пороке воли одного из контрагентов при заключении этого договора – довольно непростая задача, которая чаще всего разрешается не в пользу потребителя.

Поэтому представляется, что системный подход через защиту частно–правового интереса в правоотношениях, вытекающих из защиты интеллектуальных прав, превентивно выполняет и охранительную функцию в публично–правовых отношениях, где защищаются интересы неопределенного круга потребителей, сводя необходимость оспаривания ими договоров, заключенных под влиянием заблуждения, к минимуму.

Мы увидели подход, присущий Великобритании как стране общего права, где фундаментальные понятия ложности и введения в заблуждение могут рассматриваться непосредственно в правоотношениях в сфере интеллектуальной собственности и учитывают именно поведение сторон конкретного спора.

Россия и Франция относятся к странам континентального права и здесь категории заблуждения и обмана имеют свои особенности.

Прежде всего, эти понятия исторически рассматривались применительно к основаниям признания сделки недействительной и лишь с развитием права интеллектуальной собственности стали применяться в отношении объектов промышленной собственности.

---

[62] К К. Цвайгерт, Х. Кетц. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. М., «Международные отношения», 2000. Т. 2, с. 137– 138.
[63] К. Цвайгерт, Х. Кетц. Там же, с. 131–132.

Франция. Статьи 1130-1139 ГК Франции[64] содержат общие условия и последствия совершения обмана при заключении договора. Так, например, договор, заключенный по ошибке, которая произошла в результате обмана, всегда является ничтожным, даже если эта ошибка имела место в объеме представлений (содержании) или в мотиве заключения этого договора. Но обман не презюмируется и подлежит доказыванию.

В праве интеллектуальной собственности обман рассматривается как мошенничество и определяется судебной практикой различным образом, например, применительно к товарным знакам так: «мошенничество, являющееся основанием виндикационного иска, предусмотренного статьей L.712–6 [CPI], характеризуется, в частности, фактом совершения действия, имеющего видимость законности, но в целях причинения вреда интересам третьих лиц. Таков случай, когда, зная об использовании третьим лицом товарного знака без его регистрации, лицо подает заявку на регистрацию этого товарного знака на свое имя, чтобы противопоставить его пользователю «старшего» товарного знака»[65]; «заявка на товарный знак, поданная с видимостью законности, но с единственным намерением причинить вред или незаконно присвоить преимущества легитимной деятельности предприятия или для того, чтобы причинить ему препятствия, противопоставив право собственности на товарный знак, приобретенное мошенническим образом, является мошеннической в смысле статьи L.712–6 [CPI]»[66].

Так, общество «Nevada Bob's Pro Shop Inc.» (общество «Невада»), производитель товаров для спорта, являясь правообладателем комбинированного товарного знака «Nevada X...» и товарного знака « Nevada Bob's », охраняемых на территории США, желая выйти на европейский рынок, в мае 1988 года проводило переговоры с г–ном Y., который, желая иметь во Франции магазин товаров для гольфа, контактировал с этой целью с несколькими американскими компаниями, и предложило ему заключить договор франчайзинга на срок десять лет,

---

[64] В редакции ордонанса n°2016-131 от 10 февраля 2016 г. // URL: http://www.legifrance.gouv.fr.
[65] См. например, TGI Grenoble, 28.09.2000, «Explorer», PIBD 2001 n. 714–III–85.
[66] TGI Paris, 18.03.2003, «Desperados», PIBD 2003, n. 772–III–481.

предусматривающий, в частности, возможность использовать товарные знаки общества «Невада», но запрещающий подавать заявки на регистрацию этих знаков на территории Франции. После срыва переговоров г–н. Y, подав в августе 1988 года заявку, зарегистрировал на свое имя комбинированный товарный знак «Nevada Bob's» для спортивных товаров, в частности, для гольфа, тенниса и лыж, содержащий почти полную копию персонажа, который был использован в товарных знаках общества «Невада». Затем в марте 1993 им были зарегистрированы на свое имя комбинированные товарные знаки «Nevada Golf» и «Eurogreens» для товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ, воспроизводящие тот же персонаж. Полагая, что регистрация этих товарных знаков г–ном Y. на свое имя нарушала права компании «Невада» и имела мошеннический характер, американская фирма, не утратившая надежды выйти на французский рынок, обратилась в суд с требованием о ликвидации его компании, аннулировании товарных знаков и возмещении убытков, причиненных подачей мошеннических заявок на товарные знаки.

Удовлетворяя требования на основании статей 1382 ГК Франции и статьи L. 712–1 CPI, суд апелляционной инстанции согласился с доводом о мошенническом характере заявок, т.к. Y. знал о существовании товарных знаков иностранной компании и о ее намерении вводить свои товары с использованием этих товарных знаков на территории Франции, вел переговоры с этой компанией о заключении договора франчайзинга на использование этих товарных знаков для товаров, однородных тем, в отношении которых действовала их правовая охрана, имел единственной целью опередить подачу иностранной компанией заявки на регистрацию своих товарных знаков во Франции, располагать легальными средствами для противопоставления своего права любым «младшим» заявкам и чинить препятствия введению в гражданский оборот во Франции товаров, продаваемых компанией «Невада»[67].

Мошенничество рассматривается как действие, которое имеет различные формы выражения, но речь всегда идет о намеренном присвоении обозначения

[67] Cass.com., 15.01.2002 n.° 99-12983, «Nevada Bob» // URL: https://www.legifrance.gouv.fr.

другого лица для использования его как собственного. Помимо вышеописанного случая, французская судебная практика выделяет такие формы (примеры) мошенничества с различительными обозначениями:

– депонирование на свое собственное имя фирменного наименования образуемого юридического лица тайком от других участников;

– подача заявки на регистрацию товарного знака с единственной целью воспрепятствовать исполнению решения суда о лишении права на товарный знак;

– подача заявки на регистрацию товарного знака для создания искусственной легитимности недобросовестного привлечения (переманивания) клиентов;

– подача заявки на регистрацию товарного знака, паразитирующего на репутации незарегистрированного общеизвестного товарного знака, или для товаров и услуг, не указанных в заявке;

– для получения выгоды при использовании в радио или телепередачах репутации слогана, псевдонима конкурента, наименования мероприятия или коммерческого обозначения;

– подача заявки на регистрацию товарного знака, предназначенной для оппозиционирования правообладателю другой заявки, чтобы обязать ее перекупить[68].

Статья L.712–6 CPI содержит и другое условие виндикационного иска - нарушение законного или договорного обязательства, которое также рассматривается применительно к распоряжению правами на различительные обозначения как мошенничество.

Недобросовестное поведение. Недобросовестное поведение или мошенническое намерение состоит в том, что лицо знает об использовании другим лицом «старшего» обозначения, и желает препятствовать приобретению права, или использовать его предприятие или товары, или паразитировать на его успехе. Оно часто состоит в подаче заявки работником, агентом, недобросовестным представителем, концессионером, участником создаваемого

[68] Code de la propriété intellectuelle. Commenté. Édition Dalloz. 2012, p. 650-651.

общества, рекламным агентом, субподрядчиком или субпоставщиком. Для признания действий мошенническими нет необходимости, чтобы лицо было конкурентом. Мошенничество может также состоять в использовании различительной функции товарного знака для резервирования за недобросовестным лицом определенного рынка через присвоение обозначения, например, для локального рынка через заявку, которая может идентифицировать департамент как единицу административно–территориального деления страны.

В основе доказательства мошенничества лежит принцип глобальной оценки. Суд ЕС в деле *«Lindt & Spruengli c. Franz Hauswirth»* 11.06.2009 дал критерии, по которым производится оценка недобросовестного поведения для аналогичных ситуаций. Недобросовестное поведение должно быть оценено по состоянию на дату подачи заявки и в целом, т.е. принимая во внимание все факты конкретного дела, в частности, то, что заявитель знал или должен был знать, что третье лицо использует идентичное или сходное обозначение для идентичных или однородных товаров, приводящее к смешению с заявленным обозначением; намерение заявителя препятствовать этому третьему лицу в использовании такого обозначения без законных оснований, а также степень защиты, которая предоставляется каждому из этих двух обозначений, связь с природой обозначения, а также со степенью его известности на момент подачи заявки[69].

«Захват» еще неиспользуемого обозначения. Эффективное использование товарного знака и его интенсивность не являются условиями успешности иска, даже если, в большинстве случаев, они позволяют продемонстрировать, что заявитель знал или не мог игнорировать предшествующее право и при этом действовал мошеннически. Это те случаи, когда мошенническая заявка подана только для того, чтобы препятствовать тому, кто еще только находится на этапе подготовки запуска производства товаров, маркированных этим обозначением. Как разъяснил Кассационный суд Парижа в постановлении от 25.04.2006, истец по виндикационному иску или иску об аннулировании мог еще не использовать обозначение, которое было заявлено на регистрацию с недобросовестным

[69] CJCE, 11.06.2009, «Lindt & Spruengli c. F. Hauswirth», aff. C.529/07, Recueil I, p.4893, PIBD 2009, n. 900–III–1225.

намерением. В этом случае был сформулирован следующий важный принцип: «заявка на товарный знак запятнана мошенничеством, если она подана с намерением присвоения чужого обозначения, в отношении которого осуществлены необходимые действия для использования»[70]. В деле *«Castor c. SEAT»* по спору о заявке на товарный знак «Préférence» в отношении товаров и услуг 12 и 36 классов МКТУ Кассационный суд также установил, что общество может истребовать перевода на себя прав на заявку, являющуюся мошеннической, поданную третьим лицом на дату, когда это общество было еще на этапе создания[71].

Также была признана мошеннической заявка, поданная для ускорения проекта создания журнала[72].

Однако в деле *«Le Tanneur»* апелляционный суд Парижа в своем постановлении от 28.03.2007 сказал, что «если использование или объявление об использовании было так ограниченно и узко, что заявитель обозначения разумно не мог знать об этом, то упрек в мошенничестве должен быть отклонен»[73].

Недобросовестность или злонамеренность. Злонамеренность или намерение причинить вред состоит в незаконном присвоении преимуществ, вытекающих из обладания исключительным правом на обозначение для определенных товаров и услуг, конкурентом правообладателя этого обозначения для извлечения собственной незаконной выгоды, т.е. в создании препятствий правообладателю использовать незарегистрированное, но в действительности существующее различительное обозначение. Как злонамеренность рассматривается и подача заявки на сходный товарный знак, и попытка обойти результат рассмотрения спора во внесудебном (а, например, административном) порядке.

---

[70] Cass. Comm., du 25 avril 2006, 04-15.641 , «Emma Shapplin», Bulletin 2006 IV №° 100 p. 97.
[71] Cass.com., 24.09.2002, “Novera c. Novecom”, PIBD 2003 n. 758–III–104; Cass.com., 13.02.1996, “Castor c. SEAT”, PIBD 1996 n. 611–III–279.
[72] Paris, 17.02.1999, Annales 1999 p.201
[73] Paris, 28.03.2007, “Le Tanneur”, Prop. Intell. Janvier 2008, p. 147.

В значительном числе случаев заявки на товарные знаки размещаются незаконно, в нарушение прав третьих лиц, которые на дату подачи этих заявок уже использовали незарегистрированные обозначения.

Мошеннические действия в отношении различительных обозначений часто совершаются бывшими работниками, представителями или компаниями, с которыми их жертвы ранее находились в деловых отношениях или вели переговоры. В принципе жертвой мошенничества суд может признать любое лицо, открыто и добросовестно использовавшее обозначение, при представлении этим лицом доказательств того, что заявитель знал о факте его использования.

Поэтому нет необходимости, чтобы стороны непременно находились в договорных отношениях. Часто речь идет о заявителе, который «блокирует» своего иностранного конкурента, который пытается выйти на французский рынок, не имея еще заявки на товарный знак, который он уже использует во Франции, например, пуская в ход свое фирменное наименование как товарный знак[74].

Подача заявки часто сопровождается вовсе не намерением использовать заявленное обозначение как товарный знак, а совершается только с целью принуждения третьего лица к заключению договора, например, лицензионного, либо к отчуждению товарного знака, что является мошенничеством[75]. В отношении таких заявок во Франции иногда остроумно говорят «покер товарных знаков».

Мошеннический характер оценивается по состоянию на дату подачи заявки, и бремя его доказывания относится на того, кто на него ссылается.

Мошенничество направлено на причинение вреда интересам или правам третьих лиц путем незаконного присвоения обозначения или препятствования размещению заявки на уже используемый товарный знак добросовестным лицом. Как сказал суд при рассмотрении дела *«Cabinet Kleber»*, «заявка является мошеннической, если она подана с намерением присвоить себе обозначение третьего лица, необходимого ему для осуществления его деятельности»[76].

---

[74] Paris, 12.09.1997, «Yoo–Hoo», PIBD 1998 n. 646-III-54.
[75] Cass.com., 21.09.2004, «Halloween», PIBD 2004 n. 797–III–648; Paris, 30.11.2001, «IKEA», Annales 2002 p. 35.
[76] Paris, 19.10.2007 «Cabinet Klebert», PIBD 2007 n. 864–III–733.

Помимо доказательств того, что лицо знало о праве добросовестного пользователя на обозначение, при предъявлении виндикационного иска или требования об аннулировании заявки для доказательства факта мошенничества необходимо еще документально подтвердить, что действия носили злонамеренный характер. Можно заметить, что совокупность этих доказательств взаимосвязана между собой таким образом, что наличие одного влечет автоматически наличие другого: знание о наличии права третьего лица на обозначение на момент подачи «младшей» заявки не может не свидетельствовать о злонамеренном характере действий при их совершении. И наоборот, если заявка размещена злонамеренно, то ее податель знал о наличии прав третьего лица и об их нарушении такой заявкой.

Поэтому при рассмотрении споров суды, как правило, ограничиваются исследованием вопроса о том, знал ли заявитель «младшего» товарного знака о наличии «старших прав» на обозначение. Но возможны и исключения, как это было показано на примере дела *«Lindt & Spruengli c. F.Hauswirth»*, где требовалось продемонстрировать еще и злонамеренность[77].

Надо отметить, что французской судебной практике и доктрине известны случаи мошеннического поведения при выборе любых различительных обозначений, таких, как вывески, коммерческие обозначения, фирменные наименования, доменные имена, географические указания.

Так, выбирая вывеску, предприятие должно соблюдать определенные условия. В частности, обозначение, которое планируется использовать в качестве вывески, не должно наносить ущерб добрым нравам и публичному порядку во всем, и особенно, если оно размещается на всеобщее обозрение. Вывеска не должна также противоречить правилам, которые установлены для некоторых обозначений, не должна служить инструментом введения в заблуждение или мошенничества: например, вывеска аптеки не должна воспроизводиться парафармацевтическими предприятиями[78].

---

[77] См.: Pollaud-Dulian F. La propriété industrielle. Economica, 2011, p. 819–826

[78] TGI Paris, 08.04.2009, PIBD 2009 n. 900–III–1246.

В России, в отличие от Великобритании и Франции, цивилистика исторически рассматривает категорию обмана только применительно к основаниям признания сделки недействительной как совершенной с пороком воли.

Например, Ю.С. Гамбаров определял, что «обман в смысле намеренного возбуждения одним лицом у других ложных представлений о каких–либо обстоятельствах с целью вовлечь это другое лицо в условленную такими представлениями сделку – есть также один из случаев ошибки, и именно – ошибки в мотивах сделки»[79].

Вместе с тем представляется, что обман как фундаментальная категория гражданского права может быть истолкован и применен гораздо шире, будучи тесно связанным с вопросами добросовестного и недобросовестного поведения.

В соответствии с принципами, изложенными в пунктах 3 и 4 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Нельзя не согласиться с К.И. Скловским в том, что толкование добросовестности поведения сторон является обязанностью суда. Также представляется правомерной его позиция относительно того, что формальное соответствие действий лица закону никак не исключает недобросовестности этого лица[80].

Как разъясняется в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении

---

[79] Ю.С. Гамбаров. Гражданское право. Общая часть / под ред. В.А. Томсинова.- М.: Издательство «Зерцало». 2003, с. 760.
[80] К.И. Скловский. Толкование добросовестности как обязанность суда // Закон. 2017. №1.

необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

Надо сказать, что высшими судебными инстанциями и ранее уже давались некоторые разъяснения относительно понятия «добросовестность» применительно к конкретным видам правоотношений. Например, в совместном Постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее - Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 10/22) имеются толкования рассматриваемого понятия в рамках разрешения споров, связанных с возникновением права собственности в силу приобретательной давности

применительно к правоотношениям, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения.

Однако, как справедливо отмечал В.В. Витрянский, такие разъяснения носят фрагментарный характер, и для того, чтобы понятие добросовестности стало принципом гражданского права, требуется проведение большой работы по обобщению судебной практики и выработки единых правовых подходов, таких, которые могут быть применены во всех сферах гражданско-правовых отношений[81].

Развивая эти идеи, изложенные в основных началах гражданского права, посмотрим, каким образом, разрешая споры, возникающие из правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, российские суды подходят к оценке поведения сторон как добросовестного и в каких случаях их действия признаются злоупотреблением правом.

С одной стороны, согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 62 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее также совместное постановление № 5/29 от 26.03.2009) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации

---

[81] Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М.: Статут, 2016. 431 с. // Справочно–правовая система «КонсультантПлюс».

соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу № А08–8802/2013 содержится довольно основательно разработанная правовая позиция, согласно которой с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца. Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, учитывает цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано[82].

Рассматривая спор о признании действий по регистрации товарного знака «EXOTIC» злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку, суд указал, что одним из фактов, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может

[82] Товарный знак «Афродита». Определение ВС РФ от 23.07.2015 по делу № А08–8802/2013 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей[83].

В решении по делу о защите прав на товарный знак «Дамский каприз» суды установили, что ответчик производит салат «Дамский каприз» с 2006 года, т.е. задолго до даты приоритета словесного товарного знака истца «Дамский каприз», охраняемого в отношении товаров 29–го класса МКТУ. Сам истец не представил доказательства фактического использования принадлежащего ему товарного знака.

Также судами было установлено, что наименование салата «Дамский каприз» является широко известным, включено в различные рецептные печатные издания.

С учетом совокупности установленных обстоятельств (известность обозначения «Дамский каприз» до даты приоритета товарного знака, а также неиспользование товарного знака самим правообладателем), суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований ввиду наличия в действиях истца признаков недобросовестного поведения[84].

Рассматривая дело о признании незаконным решения ФАС России о признании действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на знак обслуживания актом недобросовестной конкуренции, суд установил, что обществу X, учрежденному по решению его единственного учредителя В.Б. Ульзибата, принадлежат исключительные права на серию товарных знаков «Ульзибат», «ULZIBAT», включающих фамилию создателя и учредителя этого общества.

---

[83] См. решение от 04.08.2016 по делу № СИП–261/2016 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

[84] Товарный знак «Дамский каприз». Решение от 20.06.2016 по делу № А41-13104/2016 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

По заявлению общества Y – конкурента общества X, действия последнего по приобретению и использованию исключительного права на знак обслуживания «Метод Ульзибата» были признаны ФАС России актом недобросовестной конкуренции.

Суд признал решение ФАС России недействительным ввиду следующего. Наличие исключительного права на товарный знак «Метод Ульзибата» не предоставляет обществу X возможности запретить кому бы то ни было использовать «Способ лечения мышечно-фасциальных болей В.Б. Ульзибата» по патенту на изобретение, так как товарный знак не препятствует использованию способа лечения, а срок действия исключительного права на соответствующее изобретение прекратился, и оно перешло в общественное достояние.

При оценке цели регистрации спорного средства индивидуализации суд пришел к выводу, что ею являлась охрана комплекса исключительных прав и деловой репутации общества X которые были приобретены этим обществом задолго до создания общества Y.

Суд указал, что при квалификации действий лица, которое зарегистрировало обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребление правом или акт недобросовестной конкуренции, должно учитываться, в том числе, предшествовавшее регистрации использование спорного обозначения. Так, не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям самого правообладателя, имевшим место до регистрации товарного знака.

При оценке факта недобросовестности поведения лица по регистрации товарного знака суд устанавливает следующие обстоятельства: а) лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака; б) такое обозначение приобрело известность среди потребителей и в) с учетом такого

широкого использования и известности обозначения лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения[85].

Следует также отметить, что в приведенном деле товарный знак представлял собой имя собственное – фамилию известного ученого, который изобрел способ лечения болезни. Представляется, что данное обстоятельство уже само по себе не может свидетельствовать о недобросовестности общества, единственным учредителем которого был этот ученый, при регистрации товарных знаков.

Правовой анализ вышеприведенных подходов судов позволяет нам выделить ряд критериев, при которых поведение лица в сфере интеллектуальной собственности должно расцениваться как недобросовестное:

– лицо знало или должно было знать о том, что иные лица на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака;

– обозначение приобрело известность среди потребителей;

– имеет место намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения;

– действия направлены на создание препятствий другим лицам к использованию обозначения;

– отсутствует фактическое использование средства индивидуализации самим правообладателем.

Кроме того, необходимо исследовать цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

При этом недобросовестные действия должны расцениваться как злоупотребление правом.

---

[85] Решение от 19.05.2015 по делу № СИП-493/2014 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

С другой стороны, при неиспользовании товарного знака самим правообладателем риск смешения в глазах общественности этого товарного знака и обозначений, реально используемых третьими лицами, отсутствует.

В связи с этим представляется, что норма, закрепленная пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ при рассмотрении споров о защите прав на товарные знаки, должна применяться также с учетом исследования обстоятельств использования или неиспользования самим правообладателем своего средства индивидуализации. При отсутствии такого использования в удовлетворении иска, основанного на положениях пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, должно быть отказано в связи с отсутствием права, достойного защиты, и отсутствия факта его нарушения.

Представляется, что в отношении иных средств индивидуализации следует применять такие же подходы с учетом особенностей, присущих им. Так, в отношении фирменного наименования и коммерческого обозначения следует учитывать их использование при фактическом ведении деятельности предприятием.

Таким образом, мы увидели, что введение в заблуждение может иметь место и при формально-легитимном использовании средства индивидуализации правообладателем или лицом, действующим с его согласия.

Введение в заблуждение в отношении происхождения товара или в целом в отношении его экономической связи с правообладателем имеет место при использовании различительного обозначения третьим лицом без согласия правообладателя этого обозначения, что в соответствии со статьей 1229 ГК РФ не допускается, т.е. является незаконным. Таким образом, использование обозначения без наличия договора с его владельцем образует правонарушение и влечет ответственность, деликтную по своей правовой природе. Вина деликвента в этом случае презюмируется, если иное не доказано, в силу общего принципа российского гражданского права, и может быть как в форме прямого, так и в форме косвенного умысла или неосторожности. Форма вины также не имеет значения для правовых последствий, влекомых правонарушением.

Надо отметить, что противоправным является использование без согласия правообладателя любых средств индивидуализации, как это прямо закреплено в статье 1229 ГК РФ, причем не только тождественно совпадающих с существующим охраняемым индивидуализирующим обозначением, но и сходных с ним до степени смешения, что непосредственно установлено пунктом 3 статьи 1474, пунктом 3 статьи 1484, пунктом 3 статьи 1519, пунктом 2 статьи 1539 ГК РФ. Поэтому является логичным распространить правовые позиции высших судебных инстанций, сформированных для товарных знаков, и на другие средства индивидуализации (фирменные наименования, коммерческие обозначения, НМПТ) с учетом особенностей, им присущих.

Так, как было разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг[86].

Следует отметить, что смешение различительных обозначений влечет введение потребителя в заблуждение в отношении качества товара, его производителя и т.д. При этом не всегда такое смешение может быть вызвано их сходством. Однако использование обозначений, чье сходство до степени смешения установлено, влечет введение потребителя в заблуждение относительно существенных свойств товара или его происхождения. При этом важно отметить, что сходство противопоставленных обозначений лишь увеличивает риск введения потребителя в заблуждение. Представляется, что разделение этих категорий в

[86] Товарный знак «AMRO Невское», Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

российской науке и практике, основанное на законодательном императиве пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, дает почву различным спекуляциям[87], упуская из виду, что одно не исключает другого.

Надо сказать, что в современном российском законодательстве, судебной практике и доктрине классическое представление о ложном представлении, заблуждении и обмане как совершенно не связанных между собой понятиях, особенно применительно к сделкам, представляется несколько искусственным. В действительности, эти явления тесно связаны. Связь между ними такова, что заблуждение у одного участника гражданско–правовых отношений часто является следствием обманных намеренных действий другого участника этих отношений. Особенно это ярко прослеживается в праве интеллектуальной собственности, когда речь идет об использовании недобросовестным лицом средств индивидуализации таким образом, что возникает риск введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров или услуг или их качеств. В этом случае путем создания ложного представления относительно определенных характеристик товара или услуги или их экономической связи с обладателем исключительных прав на средство индивидуализации происходит обман потребителей, и, кстати, также и контрагентов по сделкам, не подпадающих под действие Закона о защите прав потребителей, в результате чего и возникает проблема введения их в заблуждение.

Причем в соответствии с пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ меры ответственности в виде обязанности возместить убытки правообладателю применяются вне зависимости от наличия вины, если нарушение исключительных прав имело место при осуществлении нарушителем предпринимательской деятельности.

---

[87] См., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2016 по делу № СИП-582/2016 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Суд первой инстанции, излагая правовую позицию заявителя, основанную на нормах пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, указал в решении, что, по мнению компании, между ее товарными знаками и оспариваемым товарным знаком имеется сходство до степени смешения, что влечет введение потребителей в заблуждение. В кассационной жалобе компания ссылалась на то, что суд неверно истолковал ее позицию, т.к. каждое из требований было основано на отдельной норме права – п.3 и п.6 статьи 1483 ГК РФ. Такое «неверное» толкование судом правовой позиции заявителя, по мнению кассатора, привело к принятию неверного решения.

Важно, что специфической особенностью российского права является то, что использование средств индивидуализации чаще всего происходит как раз при осуществлении предпринимательской деятельности. Исключение составляет, пожалуй, только их использование в способах адресации в сети «Интернет», в частности, в доменном имени. Но и в данном случае вопрос о роде деятельности нарушителя – физического лица – администратора домена является спорным. Есть основания полагать, что он в таком случае занимается экономической деятельностью. При установлении всех признаков, перечисленных в пункте 1 статьи 1 ГК РФ, можно говорить о ведении лицом предпринимательской деятельности без ее регистрации. Но эта проблема может быть темой отдельного исследования, не входящего в круг вопросов, рассматриваемых в данной работе.

Возвращаясь к теме безвиновной ответственности за нарушение исключительных прав на средства индивидуализации и исходя из общего понятия деликта, можно сделать вывод, что преднамеренное введение в заблуждение в отношении происхождения товаров и услуг и их качеств в российском праве интеллектуальной собственности является проявлением фундаментальной гражданско-правовой категории обмана и образует деликт. Далее рассмотрим эту категорию в динамике - применительно к правоотношениям, возникающим при распоряжении правами на различительные обозначения.

ГЛАВА 2. ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПРИ РАСПОРЯЖЕНИИ ПРАВАМИ НА РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

§1. Распоряжение правами на различительные обозначения. Краткая характеристика.

Распоряжение правами на различительные обозначения происходит многими способами, которые можно классифицировать по различным критериям.

Статья 1233 ГК РФ содержит только один из них – в зависимости от судьбы прав – отчуждение или предоставление в пользование другим лицам.

Вместе с тем, наукой предлагаются и другие классификации. Так, Е.Д. Орлова предлагает следующую систему:

1) по форме легализации – договорные и внедоговорные;

2) в зависимости от видов заключаемых договоров среди договорных способов – отчуждение, лицензия, коммерческая концессия, аренда предприятия, доверительное управление, залог;

3) для внедоговорных способов в зависимости от результата, достигаемого при их осуществлении – завещание права, передача права при реорганизации юридического лица, отказ правообладателя от права, приятие решение о продлении срока действия права, принятие решения об изменении объема правовой охраны[88].

В свою очередь надо отметить, что распоряжение исключительным правом как волевой акт правообладателя является элементом иной иерархии, в основу которой может быть положено одно из оснований возникновения, изменения и прекращения прав – по воле правообладателя или помимо его воли.

Если исходить из деления, предлагаемого статьей 1233 ГК РФ, то отчуждение и использование средств индивидуализации также может, в свою очередь, принимать различные формы, которые представляется целесообразным классифицировать, например, следующим образом:

---

[88] Орлова Е.Д. Понятие и осуществление распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. РГИИС, М., 2010.

1. в зависимости от волеизъявления правообладателя: с его согласия или без такового;

2. в зависимости от субъектного состава: непосредственно правообладателем, лицом, действующим с согласия последнего или по решению уполномоченного органа (например, суда);

3. в зависимости от судьбы правомочий: с сохранением прав за правообладателем полностью или частично и без сохранения этих прав (т.е. с переходом прав полностью или частично);

4. в зависимости от установленных законом предписаний: законно или незаконно.

Предлагаемое деление (см. Приложение 3), как и любая другая классификация, конечно, условно, поскольку все перечисленные формы могут «переплетаться» между собой на практике. Кроме того, использование различительного обозначения самим правообладателем или лицом, действующим с его согласия или под контролем, также может быть законным или незаконным. Последнее имеет место как раз в случае недобросовестных действий уполномоченного лица, когда формально предписания закона соблюдены, но в действительности имеет место злоупотребление правом и/или нарушение прав других лиц.

Надо сказать, что исследованию проблемы терминологии и соотношения понятий «использование» – «распоряжение» – «передача прав» – «представление права» и их содержания применительно к средствам индивидуализации в российской правовой доктрине посвящено много работ. Она подробно изучена в трудах А.П. Сергеева[89], Е.А. Суханова[90], Ю.В. Романца[91], Н.Н. Аверченко[92], Е.Д. Орловой[93] и др.

---

[89] Гражданское право: учеб: в 3 т. Т. 3. – 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005, с. 271.

[90] Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1: Учебник/Отв. Ред. Проф. Е.А.Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2000, с. 62.

[91] Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., Юристъ, 2001, с. 362.

[92] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / Ответственный редактор кандидат юридических наук Л.А.Трахтенгерц. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2009, с. 43.

[93] Орлова Е.Д. указ. соч.

Следует согласиться с тезисом о том, что распоряжение исключительным правом представляет собой право титульного владельца определять судьбу своего права. Вместе с тем предлагаемое строгое разграничение категорий «распоряжение» правом и «использование» права спорно[94]. И из смысла статьи 1229 ГК РФ, и из доктрины[95] следует, что использование является составляющим элементом общего правомочия по распоряжению исключительными правами. В свою очередь, распоряжение в какой–то мере само является использованием исключительного права на средство индивидуализации, так как если понимать «использование» права или объекта в смысле «извлекать выгоду, доход, преимущества», то при такой форме распоряжения как возмездное отчуждение правообладатель взамен утрачиваемого им права приобретает его экономический эквивалент в виде определенной денежной суммы, имущества или другого права. Возможность использовать свои исключительные права на объекты интеллектуальной собственности любым способом (предоставление во временное пользование другому лицу, отчуждение права, внесение его в качестве средства обеспечения обязательства, завещание) и составляет ту экономическую ценность, которая обуславливает необходимость существования этого вида объекта гражданских прав в гражданском обороте.

Надо сказать, что в исследуемых зарубежных правопорядках не придается ровно никакого значения приведенной выше теоретической дискуссии относительно понятия использования различительных обозначений. Для практического применения имеет значение уяснение вопросов законного и незаконного использования в смысле извлечения преимуществ из владения правом и его способов, а также пределы использования прав.

Законное использование различительных обозначений происходит либо самим правообладателем, либо с его согласия, причем такое согласие может быть явным или скрытым, выраженным в отдельном договоре (наиболее часто

---

[94] Орлова Е.Д., там же.

[95] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный). Изд. 3-е, испр., доп. и перераб. с использованием судебно-арбитражной практики / Рук. Авт кол. и отв. ред. д-р юрид.наук, профессор О.Н.Садиков. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2007. - XXXVIII, с. 328–329.

встречающийся случай использования с согласия правообладателя) или без него (реже).

Во Франции контракты на использование интеллектуальной собственности в целом подчиняются нормам, которые могут быть объединены в три большие группы.

CPI содержит первую группу норм, которые применяются тогда, когда не действует общее право (specialia generalibus derogant), т.е. включает специальные нормы. Он содержит положения для определенных контрактов на использование, а также некоторые общие положения, распространяющиеся на все случаи.

Вторую группу образуют основные принципы контрактного права, которые содержатся в ГК Франции. Сюда входят принцип автономии воли, принцип свободы договора, принцип возмещения убытков и т.д. Нормы ГК Франции образуют общую часть права, которая позволяет регулировать вопросы, не предусмотренные CPI (ГК ст. 1101 и далее).

Наконец, ГК Франции содержит также положения общего права, образующие третью группу - гражданское право специальных контрактов. Это нормы, относящиеся к отдельным видам контрактов: право купли–продажи путем цессии (ст. 1582 и далее), право предоставления в пользование путем предоставления лицензии (ст. 1709 и далее), право залога для залоговых контрактов (т. 2355 и далее) и т.д.

Так же, как и Закон товарных знаках Великобритании, CPI содержит специальные нормы о договорном использовании только товарных знаков. В отношении использования иных различительных обозначений действуют общие нормы Гражданского и Торгового кодексов.

В доктрине специальные контракты на использование разделяются на контракты, влекущие переход права (транслативные), и контракты, не влекущие переход права собственности (нетранслативные). Среди них для различительных обозначений самыми используемыми являются цессия и лицензия. При этом цессия как контракт, влекущий переход прав к другому лицу, является транслативным контрактом, а лицензия – нетранслативным, т.к. она,

соответственно, не влечет перехода прав от титульного правообладателя к другому лицу

Во Франции все права на любые объекты интеллектуальной собственности, за исключением неимущественных неотчуждамых прав авторов, могут быть предметом контрактов[96].

В рамках темы настоящего исследования представляется интересным остановиться подробнее на особенностях специального регулирования контрактов по использованию прав на товарные знаки. Релевантная нормативная база содержится в книге VII CPI. Возможность заключения контрактов на использование товарных знаков основывается на принципе свободы оборота товарного знака независимо от предприятия, одним из активов которого он может являться.

Этот принцип закреплен в ст. L.714-1 CPI: права, вытекающие из обладания товарным знаком, могут быть переданы полностью или в части, независимо от предприятия, которое их использует или должно использовать. Уступка прав, даже частичная, не предполагает территориальных ограничений.

Таким образом, указанная норма устанавливает принцип свободы уступки прав на товарный знак, который означает, что он может быть передан независимо от предприятия, в которое он входит в качестве одного из элементов.

Французские юристы не согласны с тем, что некоторые правопорядки не допускают уступку прав на товарный знак как таковую отдельно от предприятия, частью фондов которого он является. Как известно, такая теория базируется на том, что передача товарного знака отдельно от предприятия не позволяет гарантировать постоянства в оригинальности и качестве товаров (услуг), для которых товарному знаку предоставлена правовая охрана. Причиной, по которой во Франции не согласны с таким подходом, является то, что в соответствии с принятой концепцией товарный знак не устанавливает юридических гарантий качества продукции. К тому же передача прав на товарный знак только совместно с предприятием не влечет сохранения прежнего качества. Наконец, запрет на

[96] L. Marino. Droit de la propriété intellectuelle. Presses Universitaires de France. 2013, p. 80–87.

свободную уступку прав на товарный знак может обернуться отказом от товарного знака его правообладателем, за которым, как предполагается, последует подача заявки лицом, желающим получить права на этот (тождественный или сходный) товарный знак.

Но эта уловка не проходит беспрепятственно: в итоге приоритет права на товарный знак по первоначальной заявке утрачивается и, если третье лицо «вклинивается» в момент, когда произошел отказ от товарного знака и заявка новым (предполагавшимся в рамках уступки товарного знака) заявителем еще не подана, новая заявка от этого третьего лица приобретает преимущество. По этим причинам французское право исходит из предпочтительности допущения свободы уступки прав на товарный знак[97].

Разумеется, товарный знак может быть уступлен вместе с предприятием и, кроме исключительных обстоятельств или особенных условий, в результате которых уступка исключена, товарные знаки считаются переданными в случае продажи предприятия.

При этом обращает на себя внимание то, что законом не предусматриваются такие запреты на уступку, как в случае, предусмотренном в статье 1488 ГК РФ.

Так, уступка прав на товарный знак может быть полной или частичной. Уступка считается полной, если она не подразумевает каких–либо ограничений в отношении товаров, для которых товарному знаку предоставлена правовая охрана, или способов использования, либо времени, либо пространства. Также товарный знак, заявленный и зарегистрированный в отношении нескольких категорий различных товаров и услуг, может быть уступлен только в отношении некоторых из них, при этом также не является невозможным исключить право цессионария использовать товарный знак в качестве коммерческого обозначения или на вывеске. В этом случае стороны пользуются широкой свободой в определении условий договора. Вместе с тем уступка права, даже частичная, не допускает территориальных ограничений и относится только к национальной территории действия правовой охраны товарного знака.

---

[97] J. Azema, J.-C. Galloux. Droit de la propriété industrielle. Édition Dalloz. 2012, p. 904.

Уступка французского товарного знака не влечет передачи прав на подобный иностранный товарный знак, а также права регионального (товарный знак ЕС) приоритета.

По французскому праву уступка прав на товарный знак подчиняется общим правилам, установленным ГК Франции для договоров вообще и цессии в частности.

В качестве особенностей можно выделить следующее. Во-первых, цедент несет обязанность воздерживаться в пределах, установленных контрактом, от использования товарного знака или обозначения, сходного до степени смешения с уступленным товарным знаком. Во-вторых, он также обязан воздерживаться от любых действий, которые могут сократить или исказить объем правовой охраны товарного знака. В частности, он не вправе возбуждать судебный процесс по аннулированию или лишению прав на уступленный товарный знак. Условия договора, отменяющие эти обязанности, ничтожны (статья 1628 ГК Франции). В-третьих, на цедента возложена обязанность воздерживаться от любых действий, которые подлежат пресечению как действия по нарушению прав на товарный знак. Также цедент должен гарантировать отсутствие судебных споров, связанных, так или иначе, с лишением прав на товарный знак. Например, он гарантирует цессионарию отсутствие исков о виндикации или о защите исключительных прав. В этом случае цедент вправе требовать включения в договор условия об ограничении таких гарантий (подразумевается, что он действует добросовестно), но включение этого условия не освобождает его от обязанности вернуть стоимость уступленных прав на товарный знак, если цессионарий утратил права на него в результате судебных процессов, возбужденных третьими лицами (статья 1629 ГК Франции).

Однако, в случае, если товарный знак уступлен вместе с предприятием, цедент не несет обязанности воздерживаться от конкуренции. Как всякий продавец, он должен гарантировать цессионарию отсутствие скрытых изъянов, которые могли бы послужить основанием для аннулирования уступленного товарного знака.

Кроме того, CPI содержит и специальные нормы, касающиеся правового режима лицензионных контрактов. Они относятся как к форме их заключения, так и к некоторым другим аспектам.

В соответствии со статьей L.714–1 CPI (в отличие от соответствующих положений части 4 ГК РФ) лицензионных контракт не обязательно должен быть заключен в письменной форме. Таким образом, он может быть заключен и в устной форме, и это не влечет его недействительность. Вместе с тем передача прав на товарный знак, а также залог прав на него и любые другие изменения должны совершаться обязательно в письменной форме под угрозой признания контракта ничтожным и требуют внесения соответствующих сведений в национальный реестр товарных знаков. Однако, если лицензионный контракт был заключен в письменной форме, внесение соответствующих сведений в национальный реестр товарных знаков обязательно (статья L.714–8 CPI), хотя это и не является гарантией действительности контракта. Внесение сведений в национальный реестр товарных знаков о совершении сделок с товарными знаками обусловлено гарантированной законом возможностью третьим лицам подать оппозицию против таких сделок. Даже в отсутствие записи в национальном реестре товарных знаков лицензионный контракт, являясь действительным для добросовестных сторон, может быть оспорен третьими лицами, «которые приобрели права после даты его совершения, и о котором они узнали при приобретении своих прав» (статья L.714–7 CPI). Далее, важным последствием невнесения в реестр сведений о предоставлении исключительного права пользования товарным знаком влечет для лицензиата утрату права предъявлять иски о контрафакции. Поэтому, несмотря на отсутствие формальных предписаний закона, стороны контракта сами заинтересованы в том, чтобы внести соответствующие сведения в национальный реестр товарных знаков.

Так же, как и контракт об уступке прав на товарный знак, лицензионный контракт допускает предоставление права использования товарным знаком полностью (т.е. в отношении всех товаров и услуг, для которых ему предоставлена правовая охрана, и на территории, ограниченной только

территорией действия самого товарного знака) и частично (в отношении отдельных товаров или услуг из перечня регистрации, либо способов использования товарного знака, либо территории, на которой лицо вправе использовать товарный знак, либо срока использования, в отношении количества товаров, которые могут быть произведены (статья L.714–1 CPI). Несоблюдение лицензиатом ограничительных условий контракта влечет признание таких действий как акт контрафакции.

Так же, как и в России, контракт может быть заключен на условиях исключительной или неисключительной лицензии.

В Великобритании право на защиту различительных обозначений развивалось из права passing - off, что наложило определенный отпечаток как на режим их защиты, так и на режим их использования. Как уже отмечалось в главе 1 данной работы, разделения права на частное и публичное, равно как и классификации институтов гражданского права, в том числе права интеллектуальной собственности и его раздела – права различительных обозначений - в Великобритании не существует, что вовсе не говорит о том, что использование их ничем не регламентировано.

Следует отметить, что согласно условному выделению в общем праве такого института как право интеллектуальной собственности к предмету его регулирования относятся только вопросы содержания, использования и защиты авторских прав и прав на патент, дизайн, товарный знак и в последние несколько лет в связи с участием в ЕС – географические наименования, а также конфиденциальная информация. Такие объекты, как фирменное наименование и коммерческое обозначение относятся к сфере регулирования корпоративного права (деление тоже условно и приближено к модели континентальной системы права). К этой же сфере относятся и вопросы перехода исключительных прав при реорганизации юридических лиц.

Конечно, вопрос распоряжения исключительными правами в значительной степени связан с волеизъявлением правообладателя, выраженным в форме заключения им различного рода договоров.

Контрактное право Великобритании в целом являлось предметом исследования таких ученых как Белых В.С.[98], Васильев Е.А., Комаров А.С. [99] Халфина Р.О.[100] и др. Все ученые обращают внимание на главную особенность этой отрасли права, предопределяемую особенностью исторического развития страны: в связи с отсутствием кодификации права раздел о контрактом праве также остается вне рамок какой-либо законодательной систематизации. Основной инструмент регламентации по-прежнему находится в руках судебной практики, базируется на категориях публичного порядка и добрых нравов. При этом понятия эти являются весьма расплывчатыми, зависят от усмотрения суда, но в целом подчиняются требованиям о соответствии принципам свободы договора, промысла и торговли, а также свободы конкуренции[101].

Вместе с тем в связи с имплементацией директив ЕС[102] и современного уровня развития общественных отношений, технологий и средств коммуникации в Англии был принят, например, Закон об электронных коммуникациях 25.05.2000 (Electronic Communications Act 2000), в соответствии с которым допускается использование электронной подписи в качестве доказательства установления факта подписания контракта[103].

Другим примером влияния права ЕС на внутреннее законодательство Великобритании является принятие в 1994 году Закона о товарных знаках. Именно этим законом и, конечно, судебным прецедентом, регулируется правовой режим товарного знака в целом, и в, частности, порядок передачи прав на него и предоставление прав его использования.

Прежде всего, следует отметить, что согласно введению Закона о товарных знаках 1994 правовой охраной в соответствии с этим законом пользуются только

---

[98] Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: монография. Москва: Проспект, 2017. – 208 с.

[99] Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник. Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – 4–е изд., перераб. и доп. В 2–х т. – Т.1.- М., Международные отношения, 2004, с. 494–502

[100] Договор в английском гражданском праве / Халфина Р.О.; Отв. ред.: Орловский П.Е. - М.: Изд-во АН СССР, 1959. - 319 с.

[101] Е.А. Васильев, А.С. Комаров, там же, с. 531.

[102] См., например, Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures, adopted and dated 13 December 1999) // URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0093.

[103] URL : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/7/contents

зарегистрированные товарные знаки, которые в силу статьи 1 признаются собственностью их владельца или совладельца. Таким образом, допускается совладение товарным знаком несколькими лицами. Такое совладение не надо путать с коллективным товарным знаком, режим которого отличается (см. §1).

С другой стороны, иск passing - off не распространяется на зарегистрированные товарные знаки как объект собственности, т.к. он защищает продавца против ложного представления, наносящего вред конкретному интересу собственника, именуемому гудвилл. Вместе с тем незарегистрированные обозначения пользуются правовой охраной в режиме иска passing - off. В отсутствие гармонизации европейского права по вопросам перехода, передачи прав, обеспечения интересов, наследования и банкротства владельца товарного знака ЕС стороны, подписавшие Регламент товарного знака ЕС (Community Trade Marque Regulation), решили, что при переходе прав на этот вид обозначения наиболее общим будет подход применения права страны - участницы, наиболее тесным образом связанной с этим товарным знаком[104].

В целом благодаря Закону о товарных знаках 1994 использование зарегистрированных товарных знаков в Великобритании гармонизировано с правом других государств - участников ЕС, и, в частности, с правом товарных знаков Франции, основные положения которого были исследованы в данной работе выше. Переход прав на товарный знак ЕС регулируется статьей 17 Регламента Совета ЕС № 207/2009 от 26 февраля 2009 о товарных знаках.

До 01.10.2017 действует норма пункта 4 указанной статьи, в соответствии с которой в случае, если из документов явным образом следует, что вследствие передачи товарный знак ЕС, вероятно, введет в заблуждение общественность

---

[104] Art. 16 (1), 20 (2), 21 (1) Council Regulation (EC) № 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version). При применении положений этого Регламента следует иметь ввиду, что в него внесены изменения следующим документом, вступающим в силу в полном объеме с 01.10.2017: Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) № 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) № 2868/95 implementing Council Regulation (EC) № 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) № 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Кроме того, необходимо учитывать принятие документа: Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) // URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1502655395744&uri=CELEX:32017R1001.

относительно природы, качества или географического происхождения товаров или услуг, в отношении которых он зарегистрирован, Офис [OHIM] не должен регистрировать передачу, если преемник не согласится ограничить регистрацию товарного знака ЕС товарами или услугами, в отношении которых введение в заблуждение вряд ли возможно.

Далее в настоящей работе будет исследовано это положение в сравнении с нормой, закрепленной в пункте 2 статьи 1488 ГК РФ.

Вместе с тем в отношении национальных товарных знаков Великобритании такого ограничения не содержится, и национальный регистратор отказывается даже от минимальной надзирающей роли.

Отчуждение прав на иные различительные обозначения, а именно, фирменные наименования, коммерческие обозначения, а также различные указания на источники происхождения товаров, коллективные и сертификационные товарные знаки в соответствии с законодательством Франции и Великобритании происходит только вместе с предприятием. Вывески, эмблемы, сертификаты во Франции также являются составляющими имущества предприятия и отчуждаются только вместе с ним.

Интересно, что в отношении коллективных товарных знаков CPI предусматривает особенность в случае прекращения юридического лица – титульного владельца этой разновидности товарного знака. Так, в соответствии с пунктом 4 статьи L.715–2 CPI при наступлении этого события коллективный товарный знак может быть передан другому юридическому лицу на условиях, которые закреплены декретом Государственного совета Франции.

В России в соответствии с пунктом 2 статьи 1474 ГК РФ распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права его использования) не допускается.

Вместе с тем, представляется, что эта запретительная норма несколько странно звучит в ракурсе того, что при изменении состава участников коммерческой организации, что происходит путем отчуждения долей или акций и

регулируется нормами корпоративного права, происходит и фактическое отчуждение этого юридического лица, а вместе с ним в качестве его нематериального актива и фирменного наименования.

Поэтому корректнее было бы говорить о том, что отчуждение права на фирменное наименование в России возможно только вместе с отчуждением коммерческой организации.

В отношении использования фирменного наименования третьими лицами с согласия правообладателя в научной литературе уже высказывалось справедливое мнение о том, что жесткий запрет, установленный пунктом 2 статьи 1474 ГК РФ, ничем не оправдан[105].

Действительно, на практике он породил ряд злоупотреблений со стороны правообладателей фирменных наименований.

Например, нередки случаи, когда при рассмотрении конкретных споров в суде о защите прав на фирменное наименование, а также о законности предоставления правовой охраны товарному знаку, оспоренной со ссылкой на норму пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, выясняется, что участники этого конфликта ранее входили в одну группу компаний, имеют сходные до степени смешения или тождественные фирменные наименования, а также используют товарный знак или серию товарных знаков. Вследствие корпоративных разногласий и непримиримых противоречий личного характера экономическое сотрудничество прекратилось, и стороны инициируют серию судебных дел по разделу имущества, в том числе и исключительных прав на средства индивидуализации. Российский закон в этом случае декларирует защиту правообладателя «старшего» фирменного наименования, не делая исключений для тех ситуаций, когда фактически по умолчанию, а часто и по согласию и одобрению организации ее фирменное наименование было использовано в товарном знаке, зарегистрированном на другое юридическое лицо, но входящее в эту группу компаний, объединенных

[105] Орлова Е.Д., там же.

общими экономическими интересами и, как правило, аффилированных[106]. Поиск истины и справедливости в судебном порядке в таком случае будет долгим и трудным, чему будет способствовать и норма пункта 2 статьи 1474 ГК РФ, не учитывающая реалий современной хозяйственной деятельности коммерческих организаций и глобализации экономики.

Интересно отметить, что при установлении разделом 66 (1) Закона о компаниях 2006 Великобритании запрета на регистрацию фирменных наименований, тождественных или сходных до степени смешения с фирменными наименованиями других юридических лиц, внесенных в реестр, раздел 66 (4) того же закона предусматривает случаи, когда это все–таки возможно: при особенных обстоятельствах или при наличии специального согласия на регистрацию.

Представляется, что по примеру упомянутого Закона о компаниях 2006 года, а также российского Закона о некоммерческих организациях (статья 23.1) при регистрации российских юридических лиц также следует проводить проверку их фирменных наименований на выявление существующих сходных до степени смешения фирменных наименований, принадлежащих другим лицам, и допустить регистрацию сходных фирменных наименований при соответствующем согласии обладателей «старших» прав на фирменное наименование, что влечет внесение необходимых изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, и соответствующие подзаконные акты. Для обеспечения эффективного и справедливого механизма существования предлагаемого института регистрации фирменных наименований необходимо проработать и обеспечить административную процедуру для разрешения возможных споров при регистрации юридических лиц.

Во Франции так же, как и в России, полагают, что отчуждение права на фирменное наименование без отчуждения юридического лица невозможно, так как они тесно взаимосвязаны. Вместе с тем, поскольку фирменное наименование

---

[106] См., например судебные акты по делам «ТТ Thermotech Scandinavia» против ООО «Термотех–Трейд» (№ СИП–535/2016, № СИП–183/2014, № СИП–184/2014, № А56–77360/2013), ООО «Термофор» против ООО «Термофор» (№ СИП–716/2016, № А45–27193/2015) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

является корпоративным имуществом этого юридического лица, элементом его фондов, законом не запрещается предоставление этого различительного обозначения в пользование третьему лицу, так же, как это может сделать носитель фамилии. Иными словами, признается и возможность физического лица предоставить возможность использования его имени и фамилии[107].

Таким образом, предлагается все–таки снова допустить в России возможность использования фирменного наименования, как и любого другого имущества или имущественного права, третьими лицами с согласия правообладателя, как это было ранее позволительно при заключении договора коммерческой концессии.

Единственным препятствием для этого может служить довод о риске введения потребителей и клиентуры в заблуждение относительно источника происхождения товаров и услуг. Однако, как было доказано в главе I данной работы, такой риск существует не сам по себе, а только в конкретных правоотношениях, связанных с осуществлением деятельности определенными юридическими лицами, и имеет правовые последствия только тогда, когда лицо, использующее различительное обозначение, сходное до степени смешения с таковым, принадлежащим другому лицу, не имеет с этим правообладателем экономической связи. Но в данном случае юридическое лицо – обладатель фирменного наименования, представляющего экономическую ценность, само заинтересовано в том, чтобы его средство индивидуализации использовалось для конкретных целей, в том числе, для широкого позиционирования на рынке, в частности, через разветвленную сеть взаимосвязанных с ним лиц и использующих одно фирменное наименование. Как обладатель этого права, имеющего абсолютный характер, он вправе и распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе, давать свое согласие на его использование другими лицами.

Возвращаясь к вопросу об имплицитном отчуждении прав на средства индивидуализации, следует отметить, что вместе со сменой состава учредителей

---

[107] F. Pollaud-Dulian. La propriété industrielle. Economica, 2011, p. 703

(участников) коммерческой организации, что часто именуется в деловом обороте как «продажа юридического лица», происходит фактическое отчуждение и товарных знаков без заключения соответствующего договора и, конечно, без регистрации перехода исключительных прав в госреестре. То же самое относится и к НМПТ и коллективным товарным знакам, отчуждение которых или лицензирование, строго говоря, не допускается в соответствии с законодательным запретом, установленным пунктом 2 статьи 1510, пунктом 4 статьи 1519 ГК РФ.

При этом обращает на себя внимание то, что в отношении коммерческого обозначения пункты 4 и 5 статьи 1539 ГК РФ предусматривают отчуждение права вместе с предприятием, а также предоставление права использования на основании договора коммерческой концессии или договора аренды предприятия. Такая нелогичность ничем не объяснима, ведь правовой режим фирменного наименования и коммерческого обозначения как средств индивидуализации юридических лиц очень близок.

Доменные имена, если их рассматривать как различительные обозначения, не имеют никакого особенного режима распоряжения, если только не считать таковым внесение регистратором доменных имен соответствующей записи в регистр. Они свободно отчуждаются или передаются в пользование по договору.

Что касается внедоговорного предоставления прав на средства индивидуализации, представляется, что по российскому праву в чистом виде в качестве такового можно выделить только переход прав по наследству. Иные случаи, которые иногда рассматриваются как внедоговорное распоряжение правами, как - то: предоставление права на использование товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ), получение письма - согласия правообладателя на регистрацию сходного обозначения в качестве товарного знака (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ), переход прав в результате реорганизации юридического лица, при обращении взыскания на имущество[108] можно рассматривать таковыми лишь в некоторых случаях. Разберемся по очереди с этими способами.

---

[108] Орлова Е.Д., там же.

Предоставление права использования товарного знака под контролем (или с согласия) правообладателя известно не только российскому праву (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ), но и праву Франции (статья L.714–5 CIP) и Великобритании (подпункты (1)(a) и (b) раздела 46 Закона о товарных знаках 1994).

Такой способ использования товарного знака вытекает из пункта 2 статьи 19 ТРИПС.

Какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором?

Анализ практики российского Суда по интеллектуальным правам позволяет выявить следующие подходы:

1. при наличии между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Закона о защите конкуренции), например, при исполнении другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или при исполнении правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом[109];

2. при импорте оригинального товара в Российскую Федерацию, если из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, следует, что в их

[109] Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 по делу № СИП-305/2014 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

число входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации[110];

3. при администрировании доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также при использовании другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться, в том числе, наличием корпоративных отношений[111].

Не исключаются также любые иные способы использования товарного знака под контролем правообладателя, если из представленных доказательств будет усматриваться, что последний реально осуществлял конкретные действия, которые позволяли ему контролировать введение в гражданский оборот товаров с использованием товарного знака.

Французская судебная практика также придерживается аналогичных подходов. В частности, установлено, что нет необходимости представлять какой–либо письменный контракт, из которого следует согласие правообладателя на использование товарного знака, как например, лицензионный договор, опубликованный в национальном реестре товарных знаков: согласие может быть по умолчанию, негласным или косвенным[112].

Так же решается эта проблема и в Великобритании. Например, при рассмотрении судом спора о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием суд апелляционной инстанции сформулировал подход, в соответствии с которым для доказательства использования товарного знака с согласия правообладателя достаточно показать наличие экономической связи между продавцом товаров, маркированных товарным знаком, и правообладателем этого товара, например, в случае, когда эти две компании имеют общего владельца[113].

---

[110] Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 по делу № СИП-193/2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

[111] Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 по делу № СИП-4/2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

[112] Code de la propriété intellectuelle. Commenté et annoté par P.Sirinelli, S.Durrande, A.Latreille, J.Daleau. Édition Dalloz. 2012, p. 690.

[113] Hebrew University of Jerusalem v. Continental Shelf 128 Ltd. Einstein trade mark [2007] RPC (23) 539.

Представляется, что в приведенных примерах использования товарного знака под контролем правообладателя при отсутствии договора, регулирующего непосредственно порядок использования товарного знака, договорные правоотношения, на основании которых правообладатель имеет возможность влиять на деятельность лица, извлекающего выгоду из товарного знака, все–таки существуют, но только они регулируют корпоративные правоотношения (например, учредительный договор, договор о передаче функций единоличного исполнительного органа и т.д.).

Что касается обращений, направленных в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, то следует отметить, что составлению такого письма предшествует заключение дистрибьюторского соглашения между импортером и правообладателем товарного знака, что, конечно, является договорным способом использования права на товарный знак.

В судебной практике судов Российской Федерации возникали вопросы о правовой природе писем - согласий, которые правообладатели выдают третьим лицам в порядке пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Так, при рассмотрении спора о признании недействительной односторонней сделки – письма - согласия, выданного для регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с другим товарным знаком, суды первой и апелляционной инстанции квалифицировали данный документ как юридически значимое событие. Суд кассационной инстанции, полагая выводы судов нижестоящих инстанции ошибочными и признавая такое письмо односторонней сделкой, исходил из следующего. Дача правообладателем согласия на регистрацию на имя другого лица товарного знака, сходного с принадлежащим правообладателю и имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров (услуг), является правом правообладателя.

Целью предоставления указанного согласия является возникновение у иного, нежели правообладатель, лица исключительного права на сходный товарный знак.

По смыслу нормы пункта 6 статьи 1483 ГК РФ при отсутствии согласия правообладателя регистрация сходного товарного знака не допускается. Таким образом, предоставление правообладателем согласия необходимо и достаточно для возникновения у другого лица исключительного права на сходный товарный знак.

Совершение от имени общества письма - согласия по своей природе является волеизъявлением правообладателя, создающим для него обязанность соблюдать права, возникающие у другого лица в связи с регистрацией на его имя сходного до степени смешения товарного знака, а у Роспатента – предусмотренной законом обязанности по регистрации такого обозначения.

В свою очередь, только после признания недействительным письма-согласия как сделки возможно оспаривание предоставления правовой охраны «младшему» товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов правообладателя «старшего» товарного знака при совершении такого письма-согласия.

Указанные обстоятельства являются достаточными, исходя из диспозиции статей 153 и 155, а также пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для квалификации спорного письма в качестве односторонней сделки[114].

С другой стороны, такие письма можно рассматривать как акцепт оферты, поступившей от лица, заинтересованного в использовании обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, при предоставлении им встречного удовлетворения в виде вознаграждения за получение такого согласия. Таким образом, при выдаче письма - согласия на регистрацию товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ имеет место заключение договора в форме акцепта оферты и получения оплаты, что регулируется нормами главы 28 ГК РФ.

---

[114] Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А56-77360/2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Сказанное относится и к выдаче письма-согласия на регистрацию товарного знака, когда затрагиваются права третьих лиц в иных случаях, упомянутых в статье 1483 ГК РФ.

Продолжая исследовать внедоговорное распоряжение исключительными правами, обратимся к статье 1241 ГК РФ. Представляется, что закрепленные в ней способы перехода исключительных прав – в результате универсального правопреемства при реорганизации юридического лица или при обращении взыскания на имущество, исключают заключение какого–либо договора несколько поспешно.

В литературе уже высказывались обоснованные сомнения в универсальности правопреемства при выделении и преобразовании юридических лиц[115]. Поскольку эти проблемы относятся к сфере корпоративного права и не являются предметом настоящего исследования, останавливаться здесь на них нецелесообразно.

Но вопрос о том, действительно ли эти способы всегда осуществляются без заключения договора, имеет чрезвычайное значение для практики, в частности, применительно к судьбе прав на наименование места происхождения товара и на коллективный товарный знак, отчуждение и предоставление другому лицу использования которых запрещается согласно пункту 2 статьи 1510 и пункту 4 статьи 1519 ГК РФ. Кроме того, уяснение правовой природы способа перехода исключительных прав имеет практическое значение для оспаривания такового, что особенно актуально при отсутствии в России института оппозиции, а также для определения момента возникновения права у нового юридического лица.

В соответствии со статьей 57 ГК РФ реорганизация юридического лица возможна в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

Кроме того, такая реорганизация возможна как в добровольном порядке, так и принудительно в случае банкротства юридического лица.

---

[115] Юридические лица в российском гражданском праве: Монография. В 3–х т. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц: Т.3, отв. ред. Габов А.В. ИЗиСП, ИНФРА–М, 2015.

При реорганизации в форме преобразования с точки зрения перехода исключительных прав особых проблем не выявлено, т.к. действительно, изменение организационно–правовой формы юридического лица в данном случае не вносит никаких изменений в состав его имущества и не подразумевает совершения никаких распорядительных действий с уставным капиталом, влекущих смену держателя прав или обязанностей.

Поэтому остановимся подробнее на иных формах реорганизации юридических лиц применительно к распоряжению правами на средства индивидуализации и другие различительные обозначения.

Следует отметить, что хотя пункты 1 и 2 статьи 58 ГК РФ не упоминают передаточный акт как документ, сопровождающий процесс реорганизации, тем не менее, он составляется так же, как это требуется в соответствии с пунктами 3–4 статьи 58 ГК РФ при разделении и выделении, в силу других законов, в частности Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью), Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях (далее – Закон об унитарных предприятиях).

Остановимся на правовой природе передаточного акта, которая уже давно является предметом исследования ученых.

Так, А.В. Габов, исследуя этот вопрос, пришел к выводу о том, что такие документы, как передаточный акт (разделительный баланс), не вписываются в те категории, которым оперирует гражданское право. При этом он полагает, что если рассматривать их как виды решения, можно предположить, что права и обязанности, которые возникают из такого акта (преемство), есть результат принятого решения[116].

---

[116] Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М., Статут, 2014, 880 с.

По мнению Н.В. Козловой, передаточный акт юридического лица является двусторонней распорядительной сделкой[117].

Соглашаясь с последней точкой зрения и развивая эту идею, нам представляется, что передаточный акт имеет двойственную природу:

1) с одной стороны, если в его составлении принимали участие заинтересованные лица всех юридических лиц (участники, учредители, орган, принимавший решение о реорганизации, кредиторы), участвующих в реорганизации (что не запрещено законом, и, кстати, в интересах этих лиц), то такой акт имеет договорную природу, так как полностью соответствуют легальному определению договора, содержащегося в статье 420 ГК РФ: он является соглашением двух или нескольких лиц (учредителей, участников, органа, принявшего решение о реорганизации, кредиторов) об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей в отношении обязательств и имущества как вновь образуемых юридических лиц, так и тех, что сохраняются в реорганизованном виде;

2) с другой стороны, если передаточный акт составлялся и утверждался заинтересованными лицами, указанными выше, только одного юридического лица, то представляется, что его можно рассматривать как оферту, связанную с внесением в уставный капитал образуемого юридического лица имущества, а принятие последним этого имущества по сути является акцептом оферты. Таким образом, и в первом, и во втором случае можно говорить о договорном способе передачи прав.

Вышеизложенное позволяет отнести переход прав на средства индивидуализации при реорганизации юридических лиц (за исключением преобразования) к договорным способам с вытекающими отсюда правовыми последствиями и подлежащими применению моделями поведения сторон, регламентированными законом.

Что касается другого способа перехода исключительного права к третьим лицам, заявленного в статье 1241 ГК РФ как бездоговорный, а именно, обращение

---

[117] Н.В. Козлова. Правосубъектность юридического лица. М., Статут, 2005. 476 с.

взыскания на имущество правообладателя, то представляется, что отнесение его к указанному способу распоряжения ошибочно по следующим причинам.

Некоторые разъяснения по данному вопросу содержатся в пункте 20 совместного постановления № 5/29 от 26.03.2009, который отсылает к части 3 статьи 87 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об исполнительном производстве), в соответствии с которой реализация имущественных прав осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона.

Вместе с тем дальнейшие правовые подходы высшей судебной инстанции следует применять с учетом внесения изменений в статью 448 ГК РФ, исходя из пункта 6 которой следует, что если иное не установлено законом, лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора.

Частью 14 статьи 87 Закона об исполнительном производстве предусмотрено, что передача нереализованного имущества должника взыскателю оформляется актом приема-передачи. В этом случае основанием для государственной регистрации перехода исключительных прав является указанный акт.

Но следует отметить, что акт приема–передачи, будучи двусторонним документом, составленным и подписанным равноправными участниками гражданско–правовых отношений, и являющийся основанием для возникновения прав и обязанностей, в соответствии со статьей 421 ГК РФ также имеет силу договора.

Таким образом, переход исключительных прав в результате обращения взыскания на имущество должника имеет договорную природу.

Рассматривая переход исключительных прав в порядке наследования применительно к теме настоящего диссертационного исследования остановимся только на случае распоряжения правами на товарный знак и коммерческое обозначение по завещанию. Этот вопрос основательным образом исследовался в

работах Орловой Е.Д.[118], Новоселовой Л.А.[119], Лабзина М.[120], Шилохвоста О.Ю.[121], Гаврилова Э.П.[122] Кроме того, определенные разъяснения содержатся в пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

В целом картина такова: индивидуальный предприниматель может распорядиться своими исключительными правами путем завещания их любому лицу. В случае, если наследник не является индивидуальным предпринимателем, он должен либо приобрести этот статус, либо совершить отчуждение права на товарный знак в течение года со дня открытия наследства. Мы пока не затрагиваем иные проблемы, которые имеют место (момент перехода права, сложности, возникающие с его регистрацией, основания для прекращения правовой охраны в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя и т.д.) во-первых, по причине их неотносимости непосредственно к теме исследования, и во–вторых, в связи с тем, что на них уже достаточно подробно останавливались вышеуказанные авторы.

Вместе с тем, к исследуемому в данной работе вопросу о введении в заблуждение при распоряжении исключительными правами на указанные средства индивидуализации имеет прямое отношение совокупность таких аспектов, как: 1) наследник не является индивидуальным предпринимателем, 2) на стороне наследников имеется множественность лиц, 3) средство индивидуализации является «сложным», т.е. содержащим в качестве охраняемого элемента патроним или изображение наследодателя.

Что касается товарного знака, то следует отметить, что законодательство Франции и Великобритании не содержат никаких ограничений в отношении возможности обладания правами на него лицами, не имеющими статуса

---

[118] Орлова Е.Д. Понятие и осуществление распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.: 2010.
[119] Права на товарный знак: Монография. (отв. ред. Л.А. Новоселова). М.: Норма: ИНФРА-М, 2016, с. 130-139.
[120] Лабзин М. Наследование права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007, № 8.
[121] Шилохвост О.Ю. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Патенты и лицензии. 2008, № 1.
[122] Гаврилов Э.П. Наследование интеллектуальных прав // Патенты и лицензии, 2008, № 4.

индивидуального предпринимателя, а также несколькими лицами одновременно (совладение).

Представляется, что и пункт 2 статьи 1229 ГК РФ также допускает возможность совместного обладания правами на один товарный знак несколькими лицами и России. При этом в таком случае, как и на любое имущество или имущественное право, будет успешно действовать режим совместного владения так же, как это имеет место в случае сообладания правами на изобретение, полезную модель, промышленный образец или объекты авторского права.

Не совсем ясно, что послужило разумным обоснованием для исключения возможности принадлежности прав на товарный знак физическому лицу в Российской Федерации. Довод о том, что использовать товарный знак можно только в процессе предпринимательской деятельности, представляется несостоятельным, так как в силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование либо непосредственно правообладателем, либо лицом, которое такое право предоставлено правообладателем, в том числе на основании лицензионного договора. Для предоставления права использования товарного знака на основании лицензионного договора с точки зрения здравого смысла правообладателю не требуется никаких специальных разрешений. Таким образом, физическое лицо – не предприниматель, обладая титульным правом на товарный знак, может заключать договоры на его использование в предпринимательской деятельности с другими лицами – юридическими или предпринимателями, при этом не будучи сам предпринимателем, так же, как любое физическое лицо – собственник недвижимости, вправе сдавать эту недвижимость в аренду, и для этого ему вовсе не обязательно иметь статус индивидуального предпринимателя. Для сторонников исключения аналогии интеллектуальных прав с вещными правами можно привести в качестве аргумента полномочие автора предоставить другим лицам право использовать результат своего творчества в предпринимательской

деятельности другим лицам, извлекать из этого регулярный доход в виде роялти, также не имея статуса предпринимателя.

И еще одним аргументом в пользу снятия законодательного ограничения на принадлежность прав на товарный знак физическому лицу в нашей стране является то, что правовая охрана товарного знака по международной регистрации, принадлежащего гражданину или подданному государства, где отсутствуют какие-либо ограничения для физических лиц в отношении обладания правами на товарный знак, предоставляется на территории Российской Федерации на основании Мадридского соглашения и Протокола к нему. Получается, что тем самым российский законодатель допускает определенные преимущества у физических лиц-иностранцев перед своими собственными гражданами на территории Российской Федерации, что, конечно, выглядит респектабельно, но не соответствует ни здравому смыслу, ни общемировым тенденциям, ни принципам равноправия, закрепленным в статье 19 Конституции РФ и статье 1 ГК РФ.

Очевидно, что все вышесказанное правомерно и для НМПТ.

Примечательно, что проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза предусматривает возможность подачи заявки на регистрацию как товарного знака Союза, так и НМПТ Союза и дальнейшего правообладания ими как юридическим, так и физическим лицом[123].

Таким образом, представляется, что законодательное снятие ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ в отношении субъекта права на товарный знак – физического лица, может решить многие проблемы, и, в первую очередь, связанные с наследованием прав на товарный знак.

И последний момент, интересующий нас в рамках настоящего исследования и касающийся наследования прав на товарный знак, связан с содержанием в качестве охраняемых элементов в товарном знаке патронимов или изображений

---

[123] Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.03.2016 № 23 «О проекте распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза»
(Вместе с проектом «Договора...») // URL: http://eaeunion.org/

наследодателя. В случае наследования такого товарного знака членами одной фамилии особых проблем не возникает, если принять в качестве допущения возможность титульного владения правом физическим лицом. И такой способ перехода из поколения в поколение прав на товарные знаки традиционен, свидетельствует о стабильности и надежности делового партнера и уважаемой репутации его самого и его средства индивидуализации.

Поэтому разъяснение, содержащееся в пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» об обязанности физического лица, унаследовавшего право на товарный знак в случае отсутствия у него статуса индивидуального предпринимателя, произвести отчуждение этого права в течение года с момента открытия наследства, вызывает некоторые нарекания. С одной стороны, оно основано на нормах статьи 238 ГК РФ, которые, строго говоря, пока не применимы к правоотношениям в сфере интеллектуальных прав (пункт 3 статьи 1227 ГК РФ[124]). С другой стороны, такое обобщение не учитывает случаев, которые мы здесь рассматриваем, а именно, повторимся, включение в товарный знак в качестве охраняемых элементов патронима или изображения наследодателя. Непонятно, на основании какой нормы какого закона физическое лицо фактически обязано давать свое согласие на использование его личных неимущественных прав в товарном знаке другому лицу, отчуждая свое имущественное право на этот товарный знак?

Что касается наследования прав на коммерческое обозначение, то, прежде всего, следует определиться с тем, кто же является его надлежащим субъектом. С точки зрения французского права, как мы видели в параграфе 1 главы I данной работы, это предприятие, которым владеет юридическое лицо или предприниматель с соответствующим статусом. С точки зрения нормы, содержащейся в пункте 1 статьи 1538 ГК РФ – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Согласно пункту 4 статьи 1539 право на коммерческое обозначение следует судьбе предприятия. Таким образом, только

[124] Проблемы применения этой нормы будут подробно рассмотрены в параграфе 1 главы III данной работы.

завещав предприятие как имущественный комплекс (статья 132 ГК РФ), наследодатель может передать права на коммерческое обозначение в составе этого предприятия.

§2. Введение в заблуждение как предел распоряжения исключительными правами на различительные обозначения.

Определенные пределы использования прав на различительные обозначения имеются как в Великобритании и Франции, так и в России. Связаны они, прежде всего, с добросовестностью самого правообладателя и лиц, действующих с его согласия.

С одной стороны, осуществляя свои полномочия титульного владельца или лицензиара, эти лица должны принять все меры для того, чтобы использование различительного обозначения не привело к тому, что оно стало ложным или утратило свою различительную способность. Для сохранения функций различительных обозначений правообладателю рекомендуется включать условия о контроле качества во все лицензионные соглашения, которые он заключает, и осуществлять некоторого рода политику мониторинга для того, чтобы быть уверенным в том, что стандарты, установленные им, соблюдаются.

Законодательствами всех рассматриваемых в данной работе стран предусмотрены серьезные правовые последствия, наступающие в случае, если поведение правообладателя или лиц, действующих с его согласия, создает риск введения потребителей или клиентуры в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг.

Так, в соответствии с разделом 46 (l)(d) Закона о товарных знаках 1994 и релевантной ему статьей 50 (l)(c) Регламента Совета (ЕС) № 207/2009 от 26 февраля 2009 по товарным знакам Сообщества (кодифицированная версия) (далее – CTMR) товарный знак может быть аннулирован в случае, если он использовался владельцем или с его согласия для товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, таким образом, что существует высокая вероятность введения в заблуждение потребителя, особенно относительно природы (характера), качества

или географического происхождения товаров или услуг[125]. Аналогичное положение действует и для коллективных товарных знаков (параграф 13 (a) приложения 1 к Закону о товарных знаках 1994).

Основания, содержащиеся в разделе 46 (l)(d) Закона о товарных знаках 1994, соответствуют абсолютным основаниям отказа в его регистрации, указанным в разделе 3 (3) (b) того же закона. Но при этом указанная норма признает, что после регистрации могут произойти такие изменения, которые означают, что товарный знак вследствие действий самого владельца либо лиц, использующих товарный знак с его согласия, становится вводящим в заблуждение в отношении природы, качества или географического происхождения товаров или услуг. То же самое можно сказать и в отношении норм параграфа 13 (a), которым корреспондируют абсолютные основания для отказа в регистрации коллективного товарного знака, предусмотренные параграфом 4 (1) приложения 1 к этому закону.

Аналогичная норма содержится и в пункте b) статьи L.714–6 CPI.

Европейский суд постановил, что для применения этого основания обстоятельства должны свидетельствовать о существовании фактического обмана или достаточно серьезного риска того, что потребитель будет обманут.

Товарный знак может стать вводящим в заблуждение, например, если предмет одежды, на который нанесено обозначение «orlwoola», сделанный полностью из шерсти, впоследствии будет произведен из других материалов (например, нейлон): скрытый смысл однородного шерстяного предмета одежды, возникающий в результате фонетики обозначения («вся шерсть» с не имеющими семантики приставкой и суффиксом), вводит в заблуждение относительно истинной природы товаров.

Товарный знак может также вводить в заблуждение, когда владелец изменяет географическое местоположение своего бизнеса таким образом, что знак, который раньше наводил на размышления о происхождении, становится

---

[125]Регламент Совета (ЕС) № 207/2009 от 26 февраля 2009 по товарным знакам Сообщества (кодифицированная версия) // Council Regulation (EC) № 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN.

ложным.

Однако европейская практика исходит из того, что следует принимать во внимание право владельца товарного знака полностью изменить качество своих товаров или услуг, не информируя потребителя, изменить место своего нахождения или изменить источники, из которых он получает свои ресурсы, передать товарный знак третьему лицу или предоставить лицензию на него другим лицам, что в само по себе не будет свидетельствовать о том, что товарный знак стал вводящим в заблуждение.

Так, апелляционный суд Парижа, рассматривая спор по товарному знаку «Pierre Ferrand», зарегистрированному для товаров 33 класса МКТУ, в т.ч. для коньяка, сказал, что факт продажи правообладателем этого товарного знака товаров, происходящих из другого источника использования [от лицензиата – Т.В.], не влечет ложности, так как публика не ассоциирует это обозначение (не географическое) с областью[126].

В деле *«Elizabeth Emanuel»* было заявлено требование об аннулировании товарного знака «Elizabeth Emanuel», права на который принадлежали известному дизайнеру, и которая предоставила свой бизнес и товарный знак третьему лицу. В качестве основания иска было указано, что потребители полагали, что она сама (дизайнер) была вовлечена в разработку дизайна предметов одежды, продаваемых под этим товарным знаком. Европейский суд, рассматривавший это дело, выразил сомнения в том, что этот случай подпадал под нормы раздела 46 (l)(d) Закона о товарных знаках 1994 (статьи 50 (l)(c) CTMR), потому что товарный знак был передан и товары в действительности производились непосредственно или под контролем владельца товарного знака.

Следовательно, этот товарный знак продолжал выполнять свою функцию указания на коммерческое происхождение товара. Даже если средний потребитель мог представить, что Элизабет Эмануэль была лично вовлечена в процесс создания дизайнов, это не вводило его в заблуждение относительно

[126] Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 31 octobre 2000, PIBD 2001 n. 717–III–175.

природы или качества товаров[127].

Это решение не содержит ответов на все вопросы, которые могут из него вытекать. Например, неясно, имел ли ввиду Суд ЕС, что товарные знаки, которые могут включать имена, фамилии, псевдонимы частных лиц, могут быть уступлены или переданы в пользование на основании лицензии. Если так, то товарный знак не может быть вводящим в заблуждение, даже если потребители полагают, что это частное лицо вовлечено в производство и оказывает значительное влияние на качество или стоимость (ценность) товаров, в то время как это не соответствует действительности.

Либо можно предположить, что в этом случае речь шла только о том, что средний потребитель хорошо ориентируется в законодательстве о товарных знаках и знает, что товарный знак свидетельствует только о том, что товары были произведены с согласия его владельца.

Также в рассматриваемом деле речь могла идти о том, что ошибочное представление в отношении происхождения товара не релевантно тому ошибочному представлению, которое является основанием для аннулирования правовой охраны товарного знака и касается природы (характера), качества или географического происхождения товаров.

Кроме того, могло подразумеваться, что понятие «воображение лица влечет» является отличающимся от реального обмана.

Дело *«Elizabeth Emanuel»* свидетельствует о том, что аннулирование по основанию, предусмотренному статьей 46 (l)(d) Закона о товарных знаках 1994 / статьей 50 (l)(c) CTMR невозможно в случае уступки товарного знака с гудвиллом.

Этот подход применим и при рассмотрении других дел, основанных на норме статьи 50 (l)(c) CTMR (раздела 46 (l)(d) Закона о товарных знаках 1994, пункта b) статьи L.714–6 CPI), когда имела место уступка прав на товарный знак в целом или лицензирование без какого–либо контроля качества. Так, в деле *«Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AB»* международная группа

[127] Elisabeth Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd. Case C–259/04 [2006] ECR I–3089 (ECJ, 3d Chamber).

компаний предоставляла достаточную степень автономии своим дочерним компаниям. В то время как сама международная компания была владельцем товарных знаков, местные компании имели дело с ритейлерами.

Когда одна из дочерних компаний была продана, и материнская компания отказалась продлевать лицензию на товарный знак для этой проданной компании, последняя ссылалась на то (во встречном иске к предъявленному ей иску о нарушении прав), что позволяя ответчику использовать товарный знак на его товарах, истец сам позволил (допустил), чтобы товарный знак стал ложным. Более того, она утверждала, что товарный знак приобрел различительную способность в отношении товаров ответчика, а не истца. Поскольку товарные знаки действуют в качестве указателей относительно происхождения, ответчик утверждал, что товарный знак истца стал вводящим в заблуждение и должен быть аннулирован.

Палата Лордов решила, что невозможно сделать выводы в данном деле без предварительного заключения Суда ЕС и сформулировала вопрос: является ли использование товарного знака в рамках лицензии (без контроля качества со стороны владельца этого знака) необходимым для признания товарного знака склонным к введению в заблуждение. Однако дело было разрешено до вынесения Судом ЕС какого–либо заключения. Таким образом, толкование рассматриваемой нормы Закона о товарных знаках 1994 Великобритании должно выводиться, в настоящий момент, из этого решения Палаты Лордов, в соответствии с которым такое использование не является вводящим в заблуждение, хотя бы и в течение срока действия исключительной лицензии.

Однако, в конце срока действия лицензии решение вопроса о том, стал ли товарный знак вводящим в заблуждение, зависит от того, как соответствующие стороны действовали, в особенности, принимал ли участие предыдущий лицензиат в обороте соответствующих товаров и услуг. Если потребители прежнего лицензиата ассоциировали товары, маркированные товарным знаком, с этим лицензиатом, то такой знак станет ложным (вводящим в заблуждение). Но это вопрос факта, который подлежит установлению судом при рассмотрении конкретного дела.

Другим ограничением использования товарных знаков в Европе являются положения, предусмотренные конкурентным правом.

Основы европейского конкурентного права, которые оказывают влияние на лицензирование и использование товарных знаков, содержатся в статье 101 Соглашения о функционировании Европейского Союза. Они влекут недействительность любых соглашений, которые негативно влияют на торговлю между странами–членами ЕС и имеют предметом или результатом создание препятствий для свободы конкуренции на общем рынке. Следует отметить, что несмотря на предстоящий выход Великобритании из ЕС, положения статьи 101 Соглашения о функционировании Европейского Союза, а также иные, касающиеся пресечения недобросовестной конкуренции, имплементированы в Закон о конкуренции 1998 года (Competition Act 1998), и поэтому будут сохранять свою силу, по крайней мере, до момента принятия иного решения национальным законодательным органом. Кроме того, Великобритания останется членом ВТО и Парижского Союза, а, следовательно, обязана будет соблюдать принятые на себя обязательства согласно соответствующим международным соглашениям как в силу принципа pacta sunt servanda, так и в силу имплементации их норм в соответствующие национальные законодательные акты (конечно, с учетом вышесказанной оговорки об изменении национального законодательства).

Российский закон содержит некоторые особенности в отношении регулирования рассматриваемого вопроса по сравнению с законодательством Великобритании и Франции.

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что при переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (статья 1241) возникла ситуация, при которой такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Таким образом, как мы видим, в отличие от европейских норм, в соответствии с которыми правовая охрана товарного знака может быть

прекращена по причине того, что в результате его использования он стал ложным и вводит общественность в заблуждение в отношении природы, качества или географического происхождения товаров или услуг, соответствующая принудительная мера в России может быть применена на основании решения суда, которым удовлетворен иск заинтересованного лица, уже тогда, когда имел место переход права в соответствии со статьей 1241 ГК РФ, гипотетически вводящий потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Указанное положение закона вызывает ряд вопросов.

Прежде всего, несколько неясно, каким образом именно переход права является причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Между тем, создавать ложное представление и вводить общественность в заблуждение относительно перечисленных свойств товарного знака, как это было показано выше в данной работе, может только соответствующее поведение субъектов экономической деятельности.

Следующий аспект рассматриваемого положения связан с тем, что российский закон существенно сужает область применения правовых последствий для товарного знака, ставшего ложным после того, как ему была предоставлена правовая охрана. Вопрос соответствующего поведения сторон не рассматривается вовсе. Исходя из буквального толкования статьи 1514 ГК РФ можно сделать вывод, что правовую охрану товарного знака надо прекращать только лишь в связи с бездоговорным переходом прав на него с момента государственной регистрации этого перехода прав.

Однако представляется, что при рассмотрении такого иска судам следует установить как наличие фактов ложности и введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг, маркированных таким товарным знаком, так и выяснить, какие конкретные действия нового правообладателя свидетельствуют о том, что товарный знак стал вводящим потребителей в заблуждение. Кроме того, исходя из буквального смысла пункта 3 статьи 1514 ГК

РФ при рассмотрении споров этой категории следует установить и заинтересованность лица, обратившегося с иском.

В результате проведенного анализа соответствующей судебной практики России не было выявлено ни одного случая удовлетворения требований или отказа в них по результатам исследования судом вопросов ложности и введения в заблуждение потребителей в результате перехода прав на товарный знак. Во всех случаях, когда истец ссылался на данную норму, в действительности речь шла о требовании о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица (подпункт 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ) и доказательств введения в заблуждение при переходе прав без договора не представлялось и не исследовалось. При этом суд указывал, что переход права состоялся в порядке универсального правопреемства при реорганизации юридического лица и оснований для применения пункта 3 статьи 1514 ГК РФ не имеется[128].

С рассматриваемыми положениями закона тесно связана и норма пункта 2 статьи 1488 ГК РФ, которая устанавливает в императивном порядке запрет отчуждения права на товарный знак по договору в случае, когда оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Причем, поскольку из закона не следует иного, исключение из этого императива не допускается и тогда, когда речь идет об отчуждении исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), при наличии у приобретателя *исключительного права на такое наименование*.

Правомерность «унаследованной» частью 4 ГК РФ от статьи 25 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» нормы пункта 2 статьи 1488 ГК РФ

[128] См., например, судебные акты по делам № СИП–175/2016, № СИП–89/2014, № СИП–189/2014.

в научной литературе в целом никогда не ставилась под сомнение, хотя некоторые авторы и обращали внимание на определенные «нестыковки».

Так, Э.П. Гаврилов отмечал, что хотя часть 2 статьи 25 упомянутого закона указывает на то, что уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, следует учитывать наличие в законодательстве другой нормы материального права, которая устанавливает исключение из процитированной нормы. Это исключение содержится в абзаце 4 пункта 1 статьи 7 того же закона: регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком (имеющим приоритет и принадлежащим другому лицу), допускается лишь с согласия (этого другого) правообладателя.[129]

В настоящее время эта норма трансформировалась в нормы пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, где включена оговорка «при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя». Так ли безупречен этот императив?

Представляется, что действующая редакция пункта 2 статьи 1488 ГК РФ находится в некотором конфликте с принципом свободы договора, а также создает неоправданную конкуренцию между полномочиями Роспатента и антимонопольных органов.

Как известно, в силу статьи 421 ГК РФ:

– граждане и юридические лица свободны в заключении договора;

– стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами;

– стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор);

---

[129] Гаврилов Э.П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны товарных знаков // «Хозяйство и право», 2007, № 4.

– условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422);

– в случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней;

– если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон.

Вместе с тем в силу статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Следует отметить, что императивная норма пункта 2 статьи 1488 ГК РФ не содержит конкретных указаний относительно содержания соответствующих условий договора, что в силу статьи 422 ГК РФ на законных основаниях лимитировало бы здесь принцип свободы договора. Также обращает на себя внимание то, что императивность либо пределы диспозитивности в данном случае не следуют и из существа правоотношений, возникающих в связи с отчуждением прав на товарный знак.

Императивность нормы права, как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах», должна вытекать из существа законодательного регулирования данного вида договора. В этом же постановлении содержатся и критерии отнесения нормы к императивной либо пределы ее диспозитивности: 1) существо законодательного регулирования данного вида договора, 2) необходимость защиты соответствующих особо значимых охраняемых законом интересов или 3) недопущение грубого нарушения баланса интересов сторон.

Как отмечали М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, «при оценке сущности императивных норм следует исходить из того, что они представляют собой особую форму, которую принимает публичное начало в гражданском праве»[130].

В каких же случаях публичное начало вправе влиять на свободное изъявление воли участников гражданского оборота? Ответ на этот вопрос можно найти в пункте 2 статьи 1 ГК РФ: гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В доктрине справедливо обращается внимание на то, что ограничение свободы волеизъявления со стороны законодателя имеет определенные цели: для защиты слабейшей стороны договора, интересов третьих лиц (прежде всего реальных или потенциальных кредиторов), а также для охраны действующего в стране правопорядка и иных имеющих особую общественную значимость ценностей. При этом стороны договора должны либо заключить договор на определенных и согласованных ими условиях, либо следовать определенной модели, установленной для конкретных условий договора или всего договора в целом, либо, напротив, воздержаться от включения в договор каких–то конкретных условий. Законом могут быть установлены определенные требования к субъектному составу договора, целям его заключения или к видам деятельности (например, подлежащим лицензированию). Последние упомянутые ограничения означают, что отдельными видами деятельности, могут заниматься те, кто имеет специальное разрешение - лицензию. А значит, только они могут заключать определенные договоры.[131]

Как мы видим, из всех вышеперечисленных целей ограничения автономии воли сторон к случаю отчуждения прав на товарный знак по договору применительно к вопросу введения потребителей в заблуждение может иметь

---

[130] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Книга 1, М., Статут, 2003, с. 91
[131] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Там же, с. 92

отношение задача охраны здоровья, прав и законных интересов других лиц как ценностей, имеющих общественную значимость. В первую очередь, речь идет о защите прав потребителей.

Но каким образом отчуждение прав на товарный знак по договору полностью или в части само по себе может нарушить права и законные интересы других лиц или посягать на здоровье граждан? Кроме того, права на товарные знаки являются объектами гражданских прав, свобода обращения которых тесно связана со свободным перемещением товаров, услуг и финансовых средств, поддержкой конкуренции, свободой экономической деятельности, гарантированными статьей 8 Конституции Российской Федерации, статьями 9 и 129 ГК РФ. И, конечно, следует помнить, что в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Гарантии свободы договоров наиболее полно раскрываются в антимонопольном законодательстве. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о конкуренции) целями данного федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков. В этом же законе раскрываются понятия недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности, регламентируются конкретные принудительные меры, которые принимает антимонопольный орган при выявлении случаев нарушения норм антимонопольного законодательства. Следует также отметить, что статьи 14.2, 14.4, 14.5 Закона о конкуренции содержат нормы, запрещающие недобросовестную конкуренцию: путем введения в заблуждение; связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства

индивидуализации товаров, работ или услуг; связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности; связанную с созданием смешения.

Примечательно, что позиция о недопустимости уступки прав на товарный знак в случае, когда такая уступка может ввести потребителя в заблуждение, исследовалась Всемирной организацией по интеллектуальной собственности. При этом в пункте 9.221 Введения в интеллектуальную собственность говорится о том, что если уступка прав на самом деле вводит в заблуждение, она автоматически не имеет юридической силы и поэтому не может быть зарегистрирована достаточным с правовой точки зрения образом. Однако чиновник-регистратор не должен отказывать в регистрации уступок, если, по его мнению, имеет место лишь опасность смешения у потребителя. Очевидно, что такие случаи зависят от фактических обстоятельств, которые выходят за пределы того, что он знает из досье. К таким обстоятельствам может относится, например, то, как новый владелец будет использовать знак, будут ли потребители на самом деле введены в заблуждение, и т.д. Это свидетельствует о том, что введение потребителей в заблуждение само по себе несвойственно уступке[132].

В пунктах 9.216 и 9.220[133] отмечалось, что разделом 21 Типового закона предусмотрены 1) допущение уступки регистраций или заявок на регистрацию товарных знаков независимо от передачи всего или части предприятия, использующего этот товарный знак и 2) такая уступка недействительна, если ее цель и действие способны ввести в заблуждение общественность. При этом было установлено, что законодательство в области охраны товарных знаков в основном предусматривает, что регистрирующее учреждение отказывает в регистрации переуступки прав, которая, по его мнению, способна ввести потребителей в заблуждение.

Вместе с тем за последние 20 лет в связи с образованием межгосударственных союзов (Евросоюза, Таможенного союза стран СНГ и т.д.) и глобализацией мировой экономики в целом особое значение приобретает

---

[132] Introduction to Intellectual Property. WIPO PUBLICATION № 478(R), ISBN 92-805-0752-4. WIPO 1998, p. 219–220.
[133]Introduction to Intellectual Property, там же

усиление роли антимонопольного законодательства как на национальном, так и на международном уровне. Именно к сфере влияния антимонопольных органов отнесены вопросы контроля за добросовестностью сторон при осуществлении экономической деятельности, что мы и видели на примере российского Закона о конкуренции, который имплементирует общемировые тенденции. Поэтому возложение бремени исследования вопроса о введении общественности в заблуждение в связи с отчуждением права на товарный знак на национальные органы по интеллектуальной собственности несколько устарело.

При достаточно обширных полномочиях Роспатента в действующем законодательстве отсутствуют нормы о том, что этот орган вправе заниматься пресечением недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности. Напротив, как это четко следует из Закона о конкуренции, действия по введению потребителя в заблуждение являются недобросовестной конкуренцией, которыми и занимаются антимонопольные органы.

Интересно, что, например, в главе IV «Передача и утрата права на товарный знак» книги VII CPI не содержится никаких запретов на уступку прав на товарный знак, за исключением недопустимости территориальных ограничений. Но вместе с этим действуют нормы конкурентного права ЕС, которые содержатся как в статьях 101-102 Договора о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) (далее - Договор о функционировании ЕС)[134], так и в предписаниях и директивах Комиссии ЕС. Важное значение имеют также решения, принимаемые Европейской комиссией, Судом Европейского Союза (ранее – Суд Европейских Сообществ) и национальными судами и административными органами стран ЕС.

Так, Директива № 2006/114/ЕС Европейского парламента и Совета о вводящей в заблуждение и сравнительной рекламе[135] в пункте b статьи 2 дает определение вводящей в заблуждение рекламе: это любая реклама, которая в

---

[134] Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) Консолидированный текст. Перевод: А.О. Четвериков // Система ГАРАНТ: URL: http://base.garant.ru/2566558/

[135] Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 Décembre 2006 concernant la publicité trompeuse et comparative (version codifiée) // URL : http://data.europa.eu/eli/dir/2006/114/oj.

любом виде, включая ее презентацию, или обманывает, или может ввести в заблуждение лиц, которым она адресована, которых она достигает и может повлиять на их экономическое поведение по причине своего мошеннического характера или по этой же причине причиняет или может причинить ущерб конкуренту. Пункт 1 статьи 5 упомянутой Директивы обязывает государства-члены ЕС обеспечить адекватные и эффективные средства для борьбы с вводящей в заблуждение рекламой и соблюдение положений о сравнительной рекламе в интересах продавцов и конкурентов и предписывает конкретные указания для этого.

В п.2 ст. 101 Договора о функционировании ЕС закреплено, что соглашения или решения, запрещенные в соответствии с настоящей статьей, ничтожны.

Таким образом, представляется, что в интересах защиты прав потребителей как ценности, имеющей общественную значимость, следует сместить законодательный акцент с недопущения заключения договора об отчуждении прав на товарный знак как такового на недопущение действий сторон этого договора, таких, которые являются недобросовестной конкуренцией с точки зрения Закона о защите конкуренции.

Этот тезис подтверждается и современным международным опытом. Так, с 01.10.2017 вступают в силу все изменения в Регламент Совета ЕС № 207/2009, внесенные Регламентом Парламента ЕС и Совета ЕС 2015/2424 от 16.12.2015 в соответствии с которым раздел 17 (4), содержащий запрет на регистрацию передачи прав на товарный знак ЕС в случае возможности введения общественности в заблуждение, исключается полностью[136].

Специальные нормы гражданского права, регламентирующие пределы использования бенефициарами указаний происхождения товаров как особого вида объектов промышленной собственности, а также фирменных наименований,

[136] RÈGLEMENT (UE) 2015/2424 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Доступно, например, по ссылке URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation.

коммерческих обозначений, доменных имен и вывесок (во Франции) непосредственно применительно к вопросу о введении потребителей в заблуждение, в законодательствах указанных стран отсутствуют. Вместе с тем подлежат преследованию любые действия, способные ввести потребителя в заблуждение относительно природы, качества или географического происхождения товаров или услуг, кем бы они ни осуществлялись. Гражданско–правовые способы защиты таких прав будут подробнее рассмотрены в главе III данной работы.

Следует отметить, что, например, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1536 ГК РФ правовая охрана НМПТ прекращается в случае исчезновения характерных для данного географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий особыми свойствами, указанным в Государственном реестре НМПТ в отношении данного НМПТ. Также в силу указаний подпункта 1 пункта 2 той же статьи прекращается действие свидетельства об исключительном праве на НМПТ, если товар, производимый обладателем свидетельства, утратил особые свойства, указанные в Государственном реестре НМПТ в отношении данного объекта.

Аналогичные положения содержатся и в пункте 3 статьи 1511 ГК РФ для коллективного товарного знака: его правовая охрана может быть прекращена [подпункт 2 пункта 1 статьи 1514 ГК Российской Федерации – прим. Т.В.] по решению суда в случае использования на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Очевидно, что данные нормы, хотя в них напрямую об этом не говорится, направлены на защиту прав потребителей и призваны оградить их от введения в заблуждение в отношении природы, качества или географического происхождения товаров или услуг, в том числе, и в случае, когда бенефициары продолжают использовать НМПТ или коллективный товарный знак даже при утрате товаром особых свойств, которым он должен соответствовать.

§3. Проблема использования и отчуждения прав на различительные обозначения, содержащие имена собственные. Коммерциализация личности.

Именно необходимость выделения своего бизнеса среди конкурентов обусловила появление различительных обозначений. Выбор средства индивидуализации должен соответствовать ряду критериев. Все эти критерии были выработаны законодательными и судебными органами исходя из функций, которые должно выполнять то или иное средство индивидуализации, а также принципа соблюдения прав других лиц.

Самыми первыми и самыми естественными были те индивидуализирующие предприятия и коммерсантов обозначения, которые содержали родовые имена (имя, фамилия, отчество собственные и родителей, далее – патронимы), прозвища, псевдонимы и местность, из которых происходили их основатели. Примерно с середины 50–х годов прошлого века с развитием и доступностью широкому кругу лиц аудиовизуальных произведений, а через экранизацию литературных произведений – их персонажей, возникла также тенденция использования в коммерческом обороте этих образов, как в качестве рекламно–сувенирной продукции, так и для индивидуализации различных коммерческих структур.

Эти традиции сохранились и имеют место и в наши дни. С точки зрения учредителей бизнеса их имена являются уникальными и заслуживают того, чтобы товары, продаваемые ими, или оказываемые услуги ассоциировались у потребителей с ними. Также заманчивыми для привлечения внимания к своему предприятию выглядят и имена известных персоналий.

Но это порождает на практике много вопросов, которые мы рассмотрим в этом параграфе ниже.

Так, при выборе в качестве коммерческого обозначения, фирменного наименования, вывески, товарного знака каждое лицо вправе использовать свое собственное имя или фамилию или фамилию, полученную после вступления в брак. Но что делать в случае развода супругов или смерти одного из супругов и сохранения бизнеса за тем из них, кто принял фамилию только в связи с

вступлением в брак? Например, в соответствии со статьей 264 ГК Франции лицо утрачивает право на использование фамилии бывшего супруга. Но он вправе сохранить эту фамилию либо по договоренности с бывшим супругом, либо по разрешению суда, если это обосновано частным интересом для него или для их детей. Но это разрешение не дает бизнес–преимуществ титульному носителю фамилии.

Так, рассматривая иск о контрафакции в связи с передачей прав на словесный товарный знак «Cantin» для товаров – продуктов питания, и в частности, для сыров (29 и 33 классы МКТУ), коммерческие обозначения и вывески «Cantin», «Marie-Anne Cantin», «Fromages Cantin», «Christian Cantin» и «Cantin-fromages de tradition», французские суды пришли к выводу о том, что фамилия мужа, используемая его бывшей женой или вдовой, не может быть передана вместе с предприятием[137]. В приведенном примере интересно еще и то, что исключений не допускается, даже если соответствующий спор возник между членами одной и той же семьи (передача прав была осуществлена ответчицей в пользу матери первой истицы по данному делу).

Вместе с тем французская судебная практика полагает, что лицо может выбрать для своего коммерческого обозначения в качестве фантазийного элемента имя, которое в свою очередь само является патронимом другого лица. Носители этих патронимов могут предоставить право использовать свое имя в качестве различительного обозначения другим лицам для осуществления ими коммерческой деятельности, а могут и запретить, если такое использование повлечет возникновение нежелательного и наносящего ущерб риска смешения этого лица с коммерческой деятельностью другого лица. Истец в таком случае должен обосновать наличие этого возможного смешения и ущерба.

Например, рассматривая дело *«CAVIAR PETROSSIAN (SA) et PETROSSIAN (Armen) v. VOL (Pierre)»*, Парижский суд сказал, что использование художником псевдонима «Petrossian» не наносит ущерба ни коммерческому обозначению, ни

---

[137] Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2 déc. 1992; Cour d’appel de Paris, 4e ch., 22 sept. 1993. URL: https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/1992/INPIM19920476.

имени «PETROSSIAN», так как деятельность ответчика (художественная галерея) не пересекается с деятельностью истца (икорный дом). Вместе с тем суд признал факт нарушения права на общеизвестный товарный знак «Petrossian»[138].

В то же время известны случаи благополучного сосуществования большого бизнеса и имени известного во Франции лица при отсутствии их семейной связи. Такое может быть, когда носители фамилии не подозревают, что это может быть ими пресечено, либо толерантно относятся к такому использованию, полагая, в том числе, что фамилия распространенная. Пример – французский парфюмерный дом «Fragonard» и одноименный музей парфюмерии. Fragonard – фамилия французского художника Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), родившегося в парфюмерной столице мира – городе Грассе (Франция). Парфюмерный дом был создан предпринимателем, который не имел никакого отношения к семье художника, в 1926 году как дань симбиозу города Грасса и утонченного искусства. Как позиционирует этот Дом, выбор имени выражает его желание вести свой бизнес в соответствии с традициями[139]. Истории не известно о каких-либо спорах между этим парфюмерным домом и носителями фамилии Fragonard.

Несмотря на то, что по общему правилу, имя и фамилия человека в силу своей природы неотчуждаемы, французская доктрина и судебная практика исходят из возможности коммерческого использования патронима в соответствии с заключенным договором. Условия этого договора должны определять права, обязанности и свободы сторон, а также пределы использования такого разрешения. Часто такие договоры заключаются известными спортсменами или актерами. И в этом случае снова возникает вопрос о допустимости предоставления в пользование или уступки другому лицу различительных обозначений, в которых имеются такие патронимы.

Суд кассационной инстанции разрешает этот вопрос в пользу допустимости распоряжения правами на различительное обозначение – патроним. Так, рассматривая известное дело о фирменном наименовании «Bordas» суд сказал,

---

[138] Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 16.02.1996. PIBD 1996, n. 612–III–314 ; La Lettre Pro.mark: septembre–octobre 1996, № 10.
[139] URL: https://www.fragonard.com

что патроним стал различительным обозначением, которое более не связано с физическим лицом, для идентификации предприятия, одновременно приобретя статус нематериального имущества этого предприятия[140]. С этого момента имя не может быть отделено от юридического лица. Уступив свой патроним в пользу различительного обозначения конкретного юридического лица, это физическое лицо утрачивает право повторно совершить аналогичную сделку, так как с этой точки зрения имя ему больше не принадлежит. Вместе с тем, ничто не препятствует этому лицу, давая свое согласие на использование его имени в фирменном наименовании, ограничить такое использование в отношениях с третьими лицами, например, предоставлять его использование только по лицензии. Также физическое лицо может позволить другому лицу (например, некоммерческому обществу) только управлять этим именем в коммерческих целях и с учетом интересов его носителя или не допускать его распространения дальше членов своей семьи.

Использование патронима в качестве средства индивидуализации не защищает его владельца от наличия на рынке другого обозначения, сходного по звучанию и написанию или тождественного (омоним). И такое присутствие может быть вполне добросовестным. В этом случае оба владельца вправе использовать свои патронимы в экономической деятельности. Вместе с тем их обладатели вправе в судебном порядке требовать от другого лица определить порядок использования своих различительных обозначений. Что касается товарных знаков, то статья L.713–6 CPI прямо предусматривает возможность наложения судебного запрета, если такое использование на вывеске влечет ущерб владельцу прав на товарный знак.

Так, отказывая в иске *«POILÂNE SA v. MAX POILÂNE SARL et Max Poilân»* о запрете использовать патроним «POILÂNE» в товарных знаках, на вывеске, в фирменном наименовании, суд выяснил, что ранее уже имелся спор, касающийся использования этого обозначения, где истцами по делу были г–н Pierre Poilân и «POILÂNE SA». Деятельность сторон осуществлялась в одном секторе –

[140] Cass.com., 12.03.1985, “Bordas”, JCP G. 1985–II–20400.

производство и продажа выпечки и хлеба. Учитывая «старшинство» товарного знака компании «POILÂNE SA», его широкую известность и наличие «младших» товарных знаков у компании «MAX POILÂNE SARL» для однородных товарных позиций МКТУ, а также то, что ее основатель является носителем фамилии Poilân, апелляционный суд Парижа в 1992 году установил регламент использования г–ном Max Poilân своего имени во избежание риска смешения двух булочных в глазах общественности: «она [компания «MAX POILÂNE SARL» – прим. Т.В.] не может использовать обозначение [«POILÂNE» – прим. Т.В.] в качестве товарного знака, фирменного наименования, коммерческого обозначения, в деловой документации, рекламе и на упаковке, иначе как располагая сразу в одной строчке с именем MAX символами того же размера, того же цвета и той же тональности и с добавлением сразу внизу адреса своего нахождения читаемыми буквами»[141].

В Великобритании имеется совершенно иной подход к этому вопросу.

Как было показано выше на примере, приведенном в §2 главы I данной работы, в деле *«Parker Knoll v. Knoll International»* Палата Лордов вынесла решение в пользу истца, считая, что факт использования ответчиком собственной фамилии в данном случае не имеет значения при установлении факта нарушения прав истца, определив, таким образом, принцип старшинства – право использовать собственное имя в бизнесе принадлежит первому, кто начал это делать, иные лица будут считаться нарушителями этого права.

Вообще проведенное исследование показало, что в странах общего права и даже в одном государстве, но разных его географических территориальных единицах, иски подобного рода удовлетворяются с переменным успехом.

Так, в Великобритании рассматривалось дело *«Lyngstrad v. Annabas Products»*. Известная поп-группа «ABBA» заявила, что ответчик продавал атрибутику, которая несет в себе имя и имидж группы. Отказывая в удовлетворении иска, суд выразил сомнения в том, что кто-нибудь может в действительности вообразить, что поп-звезда дала свое согласие на использование своего имени и имиджа в атрибутике рассматриваемому продавцу. Он также

[141] Cass.com., 07.07.2009 «Poilân c. Poilân», PIBD 2009 n. 905–III–1428.

добавил, что ответчик не делал ничего больше, чем исполнял популярные заказы тинэйджеров на изображения своих идолов[142].

В Австралии же в деле *«Henderson v. Radio Corporation»* ответчики воспроизвели изображение истца, который был танцором, на обложке пластинки. Верховный Суд Нового Южного Уэльса (New South Wales), в отличие от предыдущего примера, решил, что такими действиями ответчики создали ложное представление, в котором усматривалась связь между истцами и ответчиками, т.к. «круг людей, для которых запись была предназначена, вероятно, мог поверить, что изображение на обложке означает рекомендацию изображенного лица или его одобрение записи»[143].

Еще более либеральный подход был принят Федеральным судом Австралии в деле *«Hogan v. Koala Dundee»*. В этом случае истец, который был писателем и звездой фильма «Данди по прозвищу Крокодил», подал иск против двух туристических сувенирных магазинов, которые продавали одежду, шляпы и футболки, имевшие «особенный австралийский характер». Обосновывая свои требования, истец ссылался на то, что ответчики использовали имя «Данди», а также изображение коалы, которая, как герой в фильме истца «Данди по прозвищу Крокодил», была одета в рубашку без рукавов, носила широкополую шляпу с зубами на полосе и нож. Федеральный суд Австралии удовлетворил иск, обратив внимание на отсутствие необходимости доказывания факта создания ложного представления. Суд обосновывал свое решение «неправомерностью ассоциирования репутации, или, более широко, неправомерной ассоциации товаров с образом, должным образом принадлежащим истцу»[144].

Однако во втором деле «Данди по прозвищу Крокодил», *«Hogan v. Pacific Dunlop»*, федеральный суд счел, что истец должен доказать, что имело место ложное представление. Здесь истец рекламировал обувь с отсылкой к конкретной сцене (сцена с ножом) в фильме «Данди по прозвищу Крокодил». Федеральный суд Австралии сказал, что имело место ложное представление, «вовлекающее

---

[142] Lyngstrad v. Annabas Products, 1977, Fleet Street Reports 62.
[143] Henderson v. Radio Corporation, 1969 Report of Patent Cases 218, 232
[144] Hogan v. Koala Dundee, 1988, 12, Intellectual Property Reports 508.

использование образа или обозначения для передачи представления коммерческой связи между истцом и товарами и услугами ответчика, каковая в действительности не существует».

Суд также указал, что потребитель не должен был полагать, что писатель, он же актер, сыгравший Данди, сам производил товары или услуги, но должно быть, думал, что правообладатель одобрил такие действия. В результате, хотя маркировку продукта с словами «официальными» или «утвержденными» этой известной личности («селебритис»), вероятно, рассматривали бы как ложное представление, могло быть неправомерное использование имиджа знаменитости в рекламе[145].

Вместе с тем в деле *«Elvis Presley»* суд сказал, что потребитель не предположит, что использование слов «ELVIS», «ELVIS PRESLEY» или подпись «ELVISLY YOURS» на туалетных принадлежностях и парфюмерии означает какую - либо связь с имуществом Элвиса. Это связано с тем, что когда люди покупают такие изделия, их, вероятно, не заботит (не интересует) так или иначе, кто это сделал, продал или лицензировал[146]. Точно также было сказано, что потребители, покупая стикеры с изображением участниц поп-группы «Spice Girls», вряд ли будут полагать, что эти стикеры были произведены и выпущены в продажу этой группой, или что качество стикеров было одобрено ими. Причиной этого является то, что продавцы, которые поставляли товары, просто реагировали на спрос «на изображения и рейтинг сегодняшних идолов»[147]. Как мы уже видели ранее, такие решения принимались в единстве с правовой позицией, обозначенной в деле 1977 года *«Lyngstrad v. Annabas Products»*.

В России, так же как и во Франции, имя гражданина в соответствии с пунктом 1 статьи 150 ГК РФ является нематериальным благом, принадлежащим ему от рождения, неотчуждаемо и непередаваемо иным способом.

Статья 19 ГК РФ в пункте 1 закрепляет, что гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и

---

[145] Hogan v. Pacific Dunlop, 1989, 12, Intellectual Property Reports 225.
[146] Elvis Presley Trade Marks, 1997, Report of Patent Cases 543, 558.
[147] Halliwell v. Panini SpA, 06.06.1997, Lightman J. [1997] EWHC 856.

собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Вместе с тем согласно пунктам 4 и 5 этой же статьи имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в других формах.

Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его права на имя или псевдоним, подлежит возмещению в соответствии с указанным Кодексом.

При искажении имени гражданина либо при использовании имени способами или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального вреда.

При том, что приведенные нормы этой статьи подвергались справедливой критике в научной литературе[148], введение их в Гражданский кодекс Российской Федерации представляется большим прогрессом, так как впервые предприняты попытки законодательного урегулирования такого актуального вопроса, как использование патронима физического лица в хозяйственной деятельности.

Как можно увидеть из приведенных норм, оценка факта введения в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан возможна только при исследовании способов, т.е. совершения или несовершения определенных действий, использования имени.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 152^1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства,

---

[148] Гаврилов Э.П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 302–ФЗ и интеллектуальные права // Патенты и лицензии. 2013, № 4.

в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей.

В соответствии с пунктами 2 и 3 той же статьи предусмотрены и судебные способы защиты права гражданина в случае незаконного использования его изображения при изготовлении в целях введения в гражданский оборот, а также в находящихся в обороте экземплярах материальных носителей: изъятие из оборота и уничтожение без какой бы то ни было компенсации. При незаконном распространении изображения в сети «Интернет» гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.

В свете этих положений интересным является одно дело, рассмотренное арбитражными судами Московского региона, предметом спора которого формально являлось требование о признании договора от 24.05.2007 о передаче исключительных имущественных прав недействительным в части отдельных его условий.

В качестве юридических оснований иска были заявлены нормы статей 166 - 168 ГК РФ, статьи 30 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» (далее - Закон об авторском праве). Исковые требования были мотивированы тем, что общество 1 передало обществу 2 права, не принадлежащие ему на момент заключения оспариваемого договора, поскольку обладателем всех исключительных прав является истец (общество 3) на основании заключенного им 25.08.2005 договора с Ю. Айзеншписом (продюсером). В свою очередь, продюсер приобрел эти права на основании более раннего договора от 15.06.2002, заключенного им с Артистом,

Свои права на спорный комплекс исключительных прав заявляло и общество 4 (третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора).

Предметом договора от 24.05.2007 являлась передача «комплекса прав и обязанностей по реализации проекта под названием «Дима Билан».

В свою очередь, согласно договору от 25.08.2005, заключенному между продюсером и истцом (общество 3), «продюсер передает указанному обществу принадлежащие ему на исключительной основе право использования имени Артиста, изображения Артиста, образа Артиста, личностных характеристик Артиста в рекламных, коммерческих и творческих целях на территории Российской Федерации и всех других странах мира; продюсер передал принадлежащее ему исключительное право на созданное продюсером творческое имя (псевдоним) для Артиста – «Дима Билан», под которым Артист осуществляет свою творческую деятельность».

Истец на основании этого договора считал себя обладателем исключительных прав на творческое имя «Дима Билан» и обладателем комплекса прав и обязанностей по реализации проекта под условным названием «Дима Билан», которые ввиду заключения между ответчиками договора от 24.05.2007, полагал нарушенными.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из нормы статьи 30 Закона об авторском праве, а также принял признание иска, отклонив все доводы третьих лиц, среди которых был и Артист – носитель части передаваемых по «цепочке» договоров прав – права на имя, изображение, образ, псевдоним «Дима Билан».

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, суд кассационной инстанции, в числе прочих процессуальных оснований, указал, что «суды не установили, какие именно личные неимущественные и имущественные права содержатся в договоре от 15.06.2002 и какие из них могли быть в соответствии с действующим законодательством переданы в последующем истцу, в том числе судам следовало определить, являются ли имя, изображение, образ, личностные характеристики Артиста (имеется ли при этом определенное зафиксированное обозначение, подлежащее идентификации) и его творческое имя (псевдоним) «Дима Билан» - объектами права, подлежащими отчуждению, могли ли они быть в соответствии с законом

переданы истцу и являются ли они вследствие этого нарушенными правами истца. Между тем, судебной защите подлежат только те права, которые возникли правомерно».

Суд кассационной инстанции обосновывал свою позицию со ссылкой на нормы статей 150 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений), 15, 37 Закона об авторском праве.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции отказал в удовлетворении всех требований, в том числе, с учетом вновь представленных доказательств, а также того обстоятельства, что Артист изменил свое имя, данное ему от рождения, на псевдоним, который, таким образом, превратился в имя гражданина[149].

Интересным моментом в данном деле является еще и то, что псевдоним и образ Артиста были придуманы его продюсером, что никем не оспаривалось. Эти объекты были признаны сторонами в договоре от 15.06.2002 как объекты авторских прав продюсера, так как они были созданы его творческим трудом. Возможно, это и послужило основанием для применения судами статьи 30 Закона об авторском праве, поскольку, как это часто бывает, никто из лиц, участвовавших в деле, доводов со ссылками на статьи 19 и 150 ГК РФ при первом рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций не приводил, соответствующие доводы появились только в кассационной жалобе.

С теоретической точки зрения вопрос о том, являются ли объектами авторских прав продюсера созданные им образ и псевдоним артиста, является открытым, но не относится к теме настоящей работы.

Следует отметить, что применительно к средствам индивидуализации нормам статей 19 и 152^1 ГК РФ корреспондирует подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с которым не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного имени, псевдонима или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в

[149] См. судебные акты по делу № А40–26824/07–27–240 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Хотя часть 4 ГК РФ не содержит специальных норм относительно возможности использования имени гражданина и его изображения в других обозначениях – фирменном наименовании и коммерческом обозначении, а также в доменном имени, представляется, что защита прав при использовании имени в этих объектах осуществляется в соответствии с общими нормами, установленными статьями 150 и 152^1 ГК РФ.

Возвращаясь к вопросу использования имени гражданина или его изображения и факсимиле в товарном знаке, обратим внимание, что запрет, установленный подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, относится к случаям использования патронимов, изображений или факсимиле не всех граждан, а только известных в Российской Федерации на дату подачи заявки на товарный знак.

Во–первых, строго говоря, представляется, что эта норма противоречит общим нормам статьей 150 и 152^1 ГК РФ и нарушает основополагающий принцип гражданского права – равноправие участников гражданских правоотношений, закрепленного статьей 1 ГК РФ, предоставляя неоправданные преимущества «известному» лицу, известность которого должна устанавливаться и доказываться. Кроме того, «известность» – категория субъективная и ни законом, ни судебной практикой не определяются ее критерии: кому известен, насколько широко и что делать, если на дату подачи заявки гражданин с точки зрения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности неизвестен, а потом он стал известен?

Следующий неясный момент состоит в том, что согласно пункту 1 статьи 152^1 ГК РФ согласие на использование изображения гражданина могут дать он сам, его дети и переживший супруг, и только в их отсутствие – его родители. Почему именно в такой последовательности после смерти? А если родители живы при наличии пережившего супруга? И какое преимущество имеет переживший

супруг и дети перед родителями в отношении анатомических черт, свойственных человеку от рождения и в основном в силу генетических факторов?

Вместе с тем, с учетом необходимости некоторых уточнений в соответствии с вышеизложенными вопросами и оговорками, представляется, что было бы справедливее, если бы согласие на использование имени или изображения гражданина, в том числе для регистрации его в качестве товарного знака, следовало бы получать у его близких родственников, а не у наследников, ибо наследственные отношения характеризуются имущественной составляющей, которая, как известно, относится к материальным благам, в то время как имя и изображение – к благам нематериальным. Также следует отметить, что личные неимущественные права и другие нематериальные блага не переходят в порядке наследования (статья 1112 ГК РФ).

Кроме того, при таком подходе решится и проблема, возникающая в случае, когда рассматриваемое «известное лицо» не оставило после своей смерти наследства либо наследники фактически вступили в наследство, но не имеют каких – либо документальных доказательств такового, в том числе за давностью лет.

Действительно, как показывает судебная практика, норма подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ неоправданным образом лишает возможности родственников известного в Российской Федерации (и, между прочим, далеко за ее пределами) умершего лица отстаивать неимущественные права – право на использование фамилии и имени – в составе имущественного права – права на товарный знак. Это наглядно видно на примере родственников летчика В.П. Чкалова, которым не удалось добиться признания недействительным предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «Чкаловский» по свидетельству Российской Федерации № 352414 по той причине, что они не смогли представить документов, подтверждающих их статус наследников[150].

[150] См. Судебные акты по делу № СИП–734/2014 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

В то же время не первый год тянется разбирательство, связанное с товарным знаком, , включающим словесные элементы «Гагаринский» и «торгово-развлекательный центр», которые являются неохраняемыми (свидетельство Российской Федерации № 442186). Этот спор иллюстрирует еще одну проблему, когда средство индивидуализации одновременно содержит и патронимы (или их производные) известных людей, и географическое или административно–территориальное наименование, данное географическому объекту (например, перевал Дятлова, пики Ленина, Ворошилова, Калинина, мыс Челюскин), городу (город Гагарин), улице (улица Гагарина), площади (площадь Гагарина, Гагаринский район Москвы) в честь этого известного лица[151].

В приведенном случае с товарным знаком по свидетельству № 442186 с учетом того, что его словесный элемент «Гагаринский» является неохраняемым, но вместе с тем входит в произвольную часть фирменного наименования правообладателя этого товарного знака – ООО «Торгово–развлекательный комплекс Гагаринский», т.е. является охраняемым в этом средстве индивидуализации, представляется, что права наследников можно было бы попытаться защитить с помощью вышеприведенных общих норм гражданского права.

Далее, представляется, что согласие, даваемое лицом на использование его патронима, изображения или факсимиле, по своей природе является либо односторонней распорядительной сделкой, либо договором, заключаемым или в форме единого документа в письменной форме, или путем акцепта оферты.

Так, Правила ТЗ 2015, определяя в пункте 46 требования к письму–согласию, выдаваемому правообладателем для регистрации товарного знака в случае конфликта, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, не дают никаких специальных указаний относительно согласия, предусмотренного

[151] См. судебные акты по делам № СИП–46/2013, № СИП–238/2016 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

подпунктом 2 пункта 9 той же статьи. Представляется, что по аналогии могут быть использованы положения пункта 46 упомянутых Правил.

Хотя, исходя из смысла данного пункта, письмо–согласие является односторонней распорядительной сделкой, ничто не препятствует заявителю и обладателю «старших» прав заключить договор, в котором будет содержаться согласие правообладателя и которым будут установлены права и обязанности, связанные с выдачей и получением письма–согласия, и содержащий все существенные для его сторон условия.

В связи с этим возникает вопрос, отзывно или безотзывно такое согласие. В настоящее время закон не содержит ответа и на него.

Если письмо–согласие является односторонней распорядительной сделкой, то в целях соблюдения стабильности гражданского оборота предлагается законодательно закрепить безотзывность такого согласия, как это имеет место с аналогичным документом, предусмотренным последним абзацем пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Если согласие получено в результате заключения сторонами соответствующего договора, то к такому договору будут в полной мере применяться общие нормы ГК РФ об обязательствах и договорах.

При этом следует принимать во внимание положения статьи 150 ГК РФ о неотчуждаемости неимущественных прав гражданина. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что согласие гражданина на использование его патронима, псевдонима, прозвища, изображения, выраженное в заключенном им договоре, не свидетельствует о том, что данный договор можно относить к договорам об отчуждении лицом своих нематериальных благ. Не может рассматриваться этот договор и как лицензионный, так как сами по себе имя, псевдоним, прозвище, изображение не являются объектами интеллектуальной собственности.

Если договор, содержащий согласие гражданина на использование его имени, псевдонима, прозвища и изображения был заключен в целях подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, возникает вопрос о судьбе права на товарный знак, включающий такие элементы – подлежит ли оно отчуждению по воле

правообладателя, использованию третьими лицами по лицензионному договору, передаче в качестве средства обеспечения обязательства правообладателя, внесению в уставный капитал юридического лица, наследованию, а также принудительному отчуждению по решению уполномоченного органа (например, при банкротстве).

Представляется, что для совершения любых распорядительных действий с таким «особенным» товарным знаком требуется согласие лица – носителя личных неимущественных прав на элементы этого товарного знака. При отсутствии такого согласия, если переход прав (полностью или частично) или предоставление права использования все-таки состоялись, правовая охрана такого товарного знака должна быть прекращена по заявлению заинтересованного лица, в связи с чем предлагается дополнить статью 1514 ГК РФ таким основанием прекращения прав на товарный знак.

Аналогична и судьба иных различительных обозначений, содержащих в себе в качестве элементов объекты личных неимущественных прав гражданина: фирменное наименование, коммерческое обозначение, доменное имя подлежат изменению в течение разумного установленного законом срока по требованию носителя прав или его близких родственников – в случае его смерти.

Вместе с тем это не означает, что «особенный» товарный знак не может использоваться другими лицами по лицензионному договору в силу принципа независимости товарного знака от лица, его использующего, что вытекает из статей 1486, 1489 ГК РФ.

В случае, если указанные патроним, изображение, факсимиле лица используются самим правообладателем товарного знака или лицом, действующим с его согласия или под контролем, недобросовестно либо способами, вводящими в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан или при наличии злоупотреблений правом в других формах, за гражданином сохраняется право требовать прекращения использования этих объектов на основании статьи 19 ГК РФ. К сожалению, статья 152^1 ГК РФ среди случаев, не допускающих

использование изображения гражданина, не учитывает ограничений, таких, которые перечислены в статье 19 ГК РФ.

Сказанное позволяет сделать вывод о наличии пробела в законодательстве, который подлежит устранению путем закрепления случая недопустимости использования изображения гражданина способами, вводящими в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан или злоупотребления правом в других формах. Такое злоупотребление может выражаться, например, даже при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1) – 3) пункта 1 статьи 152^1 ГК РФ, в искажении образа гражданина, создания карикатуры, сатиры т.д. без получения согласия гражданина на совершение таких видоизменений его образа.

ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ПРАВ НА РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

§ 1. Судебный порядок защиты.

Как было установлено в параграфе 3 главы 1 данной работы, защите частно-правового интереса правообладателя различительного обозначения корреспондирует защита публично-правового интереса неопределенного круга потребителей от совершения сделки купли–продажи под влиянием заблуждения относительно происхождения товаров или услуг, находящихся в гражданском обороте и сопровождаемых этим различительным обозначением. И эта закономерность имеет место во всех правопорядках, где рассматриваются иски о защите исключительных прав и оспариваются договоры по мотиву их совершения под влиянием обмана или заблуждения.

Системный подход через защиту частно-правового интереса в правоотношениях, вытекающих из защиты интеллектуальных прав, превентивно выполняет и охранительную функцию в публично-правовых отношениях, где защищаются интересы неопределенного круга потребителей, сводя необходимость оспаривания ими договоров, заключенных под влиянием заблуждения, к минимуму.

Сказанное позволяет сделать вывод о наличии у различительных обозначений, помимо известных функций, охранительной функции.

Вместе с тем для того, чтобы эта функция «работала» эффективно, она сама нуждается в поддержке со стороны государства. Именно этим обусловлено наличие принудительного механизма, обеспечиваемого государством различными средствами (способами), предусмотренными гражданским, административным и уголовным правом.

Среди гражданско-правовых способов можно выделить два вида: осуществляемые в судебном и внесудебном порядке, причем правомерность последнего обеспечивается признанием его государством на законодательном уровне.

Сразу оговоримся, что соотношению таких категорий, как «защита субъективных прав», «способы защиты», «формы защиты», «право на защиту», «правомочие» в российской цивилистической доктрине придается важное значение. Известны в этой области классические исследования О.С. Иоффе[152], В.П. Грибанова[153], О.А. Городова[154], А.П. Сергеева[155] и др.

При этом довольно распространенной является правовая позиция о том, что понятия «способ защиты» и «форма защиты» отличаются, а деление на «юрисдикционные» и «неюрисдикционые» следует применять именно к формам защиты, а не к способам.

Представляется, что это мнение, в основном, относящееся к проблемам философии права, несмотря на определенные погрешности в законах логики при формулировании определений, заслуживает внимания, но в контексте настоящего исследования не имеет практического значения, поэтому мы оставляем возможные научные дискуссии по данному вопросу за его пределами.

Примечательно, что в праве интеллектуальной собственности Франции и Великобритании (если допустить возможность выделения в последней такой отрасли права) при изучении вопросов защиты субъективных прав принято опираться на категорию «меры» (фр. «les mesures») и «средства правовой защиты» (англ. «remedies», фр. «moyens de défence»), которые могут предпринимать и использовать правообладатели для охраны и защиты своих прав.

К гражданско-правовым средствам защиты интеллектуальных прав, осуществляемым в судебном порядке, во Франции относят иски о недобросовестной конкуренции и иски о контрафакции, причем иск о контрафакции может иметь сложную конструкцию и включать в себя иск о привлечении к гражданской ответственности и иск о виндикации. Особенность иска о контрафакции состоит в том, что он применяется только для защиты прав на товарный знак. Иные виды исков – о привлечении к гражданской

---

[152] Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юридическая литература, 1967. – 494 с.
[153] Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. – 411 с.
[154] Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. – М.: Статут, 2011. – 942 с.
[155] Гражданское право: Учебник. Часть 1. Издание второе, перераб. и доп./ под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997, с. 270-278.

ответственности и о недобросовестной конкуренции - могут применяться, помимо случаев нарушения прав на товарный знак, и для защиты исключительных прав на иные различительные обозначения.

Как писали Ж. Фойе и М. Вивант, иск из контрафакции, «если хорошенько поразмыслить, является только иском „rei vindicato“, иском, предназначенным для совершения передачи недолжно присвоенного (в патентном праве), иском, предметом которого является только защита собственника и который в области интеллектуальной собственности подчиняется правилам о петиторном иске (иск о признании права). Оттенок, очевидно и истинно, иска о привлечении к ответственности и, стало быть, иска о восстановлении, который близок ему, не меняет ничего»[156].

Такая система исков позволяет защищать правообладателя как в процессе экономического оборота, так и превентивно - на стадии попытки иного лица зарегистрировать товарный знак на свое имя. Статья L.712-6 CPI гласит: «Если регистрация была истребована незаконно, либо в нарушение прав третьих лиц, либо в нарушение норм закона или договора, лицо, которое считается обладателем права на товарный знак, может потребовать в судебном порядке виндикации своей собственности. Иск о виндикации может быть подан в течение трех лет с момента публикации заявки на регистрацию, если только заявитель не действовал недобросовестно».

С момента вступления в силу французского Закона от 04.01.1991, закрепившего приведенную редакцию статьи L.712-6 CPI, лицо, чье право нарушено путем подачи мошеннической заявки на товарный знак, имеет выбор между иском об аннулировании заявки в силу концепции fraus omnia corrumpit («мошенничество развращает все») и иском о виндикации в соответствии со статьей L.712-6 CPI. Последняя, будучи калькой нормы, действующей для патентов (статья L.611-8 CPI), позволяет истцу требовать замены лица, недобросовестно приобретшего права на товарный знак, на себя (т.е. самому стать

[156] Foyer J., Vivant M. Le droit des brevet. Paris, 1991, p. 330. См. также: Schmidt-Szalewski J. La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale // Propriété industrielle. Novembre 2008, n° 11.

заявителем), а также приобрести право приоритета на заявку. Так как по умолчанию цель приобретения прав на обозначение была мошеннической, товарный знак ничтожен по своей природе. Предполагается, что недобросовестно действовавшее лицо никогда не могло иметь прав на этот товарный знак, поэтому виндикация служит для восстановления права на товарный знак и возвращает его с даты установления соответствующего приоритета.

Примечательно, что аналогичное положение включено в статью 13 Директивы (ЕС) № 2015/2436 Европейского парламента и Совета ЕС о сближении права государств-членов ЕС в отношении товарных знаков (далее - Директива от 16.12.2015 № 2015/2436)[157], представляющую собой новую редакцию Директивы № 2008/95/ЕС Европейского парламента и Совета о сближении законодательства государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания (далее - Директива от 22.10.2008 № 2008/95/ЕС)[158], в случае, когда товарный знак был зарегистрирован на имя агента или представителя лица, который является владельцем товарного знака, без согласия этого владельца.

Контракт цессии или лицензионный контракт, заключенный таким недобросовестным лицом, недействителен (a non domino), поэтому он должен быть аннулирован, а доходы, полученные по нему, — переданы виндиканту. Однако ничтожность может создавать трудности в случае, когда третье лицо — контрактант, не зная о мошенническом характере заявки на товарный знак, действовало добросовестно.

Некоторые суды, рассматривая дела по патентным спорам, поддерживали такие контракты, руководствуясь теорией видимости (theorie de l'apparence). Эти решения активно критиковались в доктрине, особенно когда речь шла о цессии. В этом случае виндикант, конечно, получал при применении реституции плоды, полученные недобросовестным правообладателем в результате цессии обозначения, но он не мог вернуть себе права на товарный знак, который был

[157] Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques // URL : http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj.
[158] Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) // URL : http://data.europa.eu/eli/dir/2008/95/oj.

передан цессионарию (так называемому фиктивному, кажущемуся собственнику), действовавшему добросовестно при заключении контракта с недобросовестным лицом. По этой причине во французской доктрине рекомендуется серьезно изучать возможность отдавать предпочтение таким искам, как иски о признании ничтожным контракта, основанного на мошенничестве, которые влекут аннулирование товарного знака и всех контрактов об использовании обозначений, приобретенных путем мошенничества. Только в случае наличия серьезного риска того, что товарный знак является аналогом (прототипом) товарного знака третьего лица, в то время как сам товарный знак находился «в руках» ненадлежащего титульного правообладателя, рекомендуется отдавать предпочтение действиям в соответствии со статьей L.712-6 CPI.

Если заявка на товарный знак была признана мошеннической, заявитель, действовавший вне закона, не имеет никаких прав на такой товарный знак и не может говорить о том, что виндикационный иск причинит ему ущерб в отношении приобретенных прав.

Критерии, по которым французская судебная практика определяет заявку на товарный знак как мошенническую, были приведены выше в параграфе 3 главы 1 данной работы.

Однако, не должно рассматриваться как мошенническое приобретение права на товарный знак, являющийся обозначением, используемым лицом давно и постоянно.

Мошенническое намерение обусловливается знанием заявителя о том, что существует обозначение, идентичное тому, на которое подана его заявка о регистрации. Такое знание следует из конкретных обстоятельств, например когда: стороны были или являются сторонами деловых отношений; заявитель был профессиональным участником рынка, «покрытого» старшим товарным знаком; заявитель участвовал вместе с собственником незарегистрированного товарного знака в профессиональных салонах; заявитель подал заявку на регистрацию обозначения в срочном порядке, немедленно после того, как рассматриваемое обозначение было публично обнародовано; заявитель не мог не знать, что

присвоил себе наименование или символику общеизвестного события, не имея к нему отношения (например, символику Олимпийских игр); заявитель произвел поиск, который выдал результаты о наличии общества с фирменным наименованием, идентичным обозначению, заявленному на регистрацию в качестве товарного знака, в тех же или близких областях деятельности.

Статья L.712-6 CPI, в частности ее положения о трехлетнем сроке для предъявления виндикационного иска, неприменима в случае, когда истец не требует возврата ему прав на товарный знак. Результатом виндикационного иска является передача истцу права собственности на товарный знак. По французскому законодательству эта передача имеет суброгационную природу. Статья 540 ГК Франции устанавливает, что лицо, действовавшее недобросовестно, обязано возвратить вещь и ее плоды собственнику, который требует виндикации. Виндикант, таким образом, вправе требовать и доходы, принесенные в результате незаконного использования товарного знака.

Только добросовестно действовавший заявитель вправе заявлять о своем исключении из этого правила. Действует злонамеренно тот, кто подал мошенническую заявку на регистрацию товарного знака, прекрасно зная о регистрации, действии и использовании «старшего» товарного знака, правообладатель которого предоставил такому недобросовестному заявителю право параллельного использования этого «старшего» товарного знака за рубежом. Должен рассматриваться как недобросовестный и заявитель, который ранее был коммерческим директором общества и знал о различных продуктах, вводимых в торговый оборот под «старшим» товарным знаком в этот период. Вместе с тем заявитель не может рассматриваться как злонамеренный только в силу того, что у него имеются деловые отношения с другими сторонами.

Установление факта мошеннического присвоения используемого товарного знака в целях конкуренции при введении в торговой оборот своих товаров или услуг не требует доказывания наличия риска их смешения[159].

---

[159] Code de la propriété intellectuelle. Commenté. Édition Dalloz. 2012, p. 649–652.

Сказанное влечет необходимость более подробного рассмотрения значения категории «риск смешения» с точки зрения французского законодательства и практики.

Контрафакция в «чистом виде» имеет место в связи с воспроизведением или использованием обозначения, тождественного (идентичного) зарегистрированному товарному знаку, в отношении которого нет необходимости исследовать, имеется ли риск смешения или нет, так как товары или услуги идентичны (статья L.713–2 CPI).

В случае использования сходного обозначения уже недостаточно установить, что товарный знак был имитирован. Надо также доказать, что такая имитация создает риск смешения в глазах потребителя. Кассационный суд обозначил принцип: «в отличие от контрафакции незаконная имитация товарного знака предполагает риск смешения[160]». Нет запрета, если не существует риска смешения. Но наличие риска является достаточным, и не очень важно, привело ли это к смешению или нет. Риск смешения может состоять в смешении имитирующего знака с имитируемым товарным знаком в глазах потребителя со средним вниманием или в возникновении такого риска через вызываемые ассоциации, т.е. наличие ситуации, в которой он может поверить, что товары или услуги происходят от предприятия или предпринимателя.

Директива от 22.10.2008 № 2008/95/ЕС (пункт 11 преамбулы) определила, что необходимо интерпретировать понятие сходства по отношению к риску смешения. Оценка риска смешения зависит от множества факторов и особенно от известности товарного знака на рынке, ассоциаций, которые могут возникнуть с товарным знаком, используемым или зарегистрированным, от степени сходства между товарным знаком и обозначением и товарами и услугами, ими маркируемыми. Все это составляет отличительные черты, свидетельствующие о нарушении прав на товарный знак: существенное условие в этом – риск смешения. Это же положение воспроизведено и в пункте 16 преамбулы Директивы № 2015/2436 от 16.12.2015.

---

[160] Cass. com., 4 octobre 1994, PIBD 1995, n° 580-III-35.

Таким образом, имитация и смешение тесно связаны: общее сходство является имитацией только тогда, когда оно создает риск смешения, и обратно, риск смешения порождается имитацией.

Судебная практика ЕС подчеркивает, что если риск смешения включает простой риск ассоциаций, то только лишь концептуального сходства недостаточно для установления факта наличия риска смешения, за исключением случаев, когда товарный знак имеет особенный различительный характер или содержит в себе другие элементы (например, фонетические, стилистические), усиливающие сходство. Так, Суд ЕС в своем постановлении по делу *«Sabel v. Puma»* сказал: «понятие риска ассоциаций не является альтернативой понятию риска смешения, но служит для уточнения расширения. Даже условия статьи 4 (1) (d) Директивы исключают, таким образом, то, что они могут быть применены, если не существует риска смешения в глазах потребителя»[161].

В то время как иск о контрафакции направлен на защиту правообладателя товарного знака, иск о недобросовестной конкуренции и иск о привлечении к гражданской ответственности, основанные на теории паразитического поведения, могут дополнить иск о контрафакции, от которого они отличаются своей природой и условиями.

Как было установлено в параграфе 3 главы 1 данной работы, недобросовестная конкуренция и паразитическое поведение являются составляющими обмана, который влечет ответственность лиц, его совершивших, если в результате такого поведения был нанесен ущерб правообладателю различительного обозначения.

Иск из недобросовестной конкуренции не может быть основан на тех же фактах, что и иск из контрафакции. Он также не может служить установлению или восстановлению права на товарный знак. Вместе с тем он может быть заявлен, если правообладатель товарного знака установил, что нарушитель его права совершил также недобросовестные действия, отличающиеся от контрафакции, но которые дискредитировали его товары и услуги:

---

[161] CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-251/95, « Sabel c. Puma », Recueil I, p. 6191, JCP G. 1999-11-1997

воспроизводил или имитировал представление или форму, в то время как они не были вызваны функциональной необходимостью этих продуктов;

имитировал изобразительные элементы или цветовые сочетания, использованные правообладателем товарного знака в виде оригинального названия, его рекламу, рекламный слоган или каталог или любой другой самостоятельный элемент

или совершил любой другой недобросовестный акт, направленный к тому, чтобы создавать смешение в глазах клиентуры или извлекать паразитическую выгоду из усилий владельца товарного знака.

Иск о недобросовестной конкуренции не заменяет иск о контрафакции, а дополняет его. Таким образом, владелец товарного знака может проиграть в суде иск о контрафакции, например, потому что его товарный знак утратил различительную способность, но выиграть дело, имея полный состав для квалификации действий нарушителя как недобросовестной конкуренции.

Когда имеет место риск смешения, различие в условиях двух исков стирается по мере того, как контрафакция часто создает такой риск (являясь иногда даже условием). Но даже в таком случае юридические основания (виновное поведение, которым причинен ущерб, с одной стороны; нарушение исключительного права, с другой) остаются различными. Впрочем, Кассационный суд не исключает, что если объект не защищен исключительным правом, его копия будет квалифицирована как акт контрафакции, при условии, что будет доказано виновное нарушение, состоящее в создании риска смешения[162].

Особенности гражданско-процессуального права Франции позволяют впервые заявить иск о недобросовестной конкуренции после апелляции, даже если в суде первой инстанции ссылались только на контрафакцию.

Также иск о недобросовестной конкуренции применяется в случаях установления недобросовестного поведения, предусмотренных статьями L.442-6 ТК Франции, L. 121-1 – L.121-5, L. 121-9 Кодекса потребителя Франции. Это те

---

[162] Cass. com., 12 juin 2007, «Bollé protection», Bull. civ.IV n° 159 p. 177, Rapport annuel de la Cour de cassation 2007, p. 427.

ситуации, когда имеет место, например, смешение двух разных торговых сетей, если неофициальный дистрибьютор приобретает товар у члена торговой сети, в то время как последний умышленно нарушает свои договорные обязательства перед официальным дистрибьютором. Кроме того, путем подачи этого вида иска осуществляется привлечение к ответственности в случае недобросовестной сравнительной рекламы, которая признается разновидностью паразитического поведения по отношению к любому различительному обозначению. Так, статьи L. 121-1 – L.121-5 Кодекса потребителя Франции и L. 713-5 CPI имплементируют соответствующие положения статьи 4(f)-(g) Директивы № 2006/114/ЕС Европейского парламента и Совета о вводящей в заблуждение и сравнительной рекламе (далее - Директива от 12.12.2006 № 2008/114)[163] о том, что сравнительная реклама не может извлекать неправомерную выгоду из известности, присущей товарному знаку, коммерческому обозначению и другому различительному обозначению конкурента.

В Великобритании исторически судебная защита различительных обозначений осуществлялась путем подачи иска о недобросовестном ведении коммерции под чужим именем (passing - off action). Обращаясь с таким иском, истец должен доказать наличие трех элементов в совокупности: гудвилла в отношении спорного обозначения, факта создания поведением ответчика ложного представления и, как следствие, введение в заблуждение потребителей относительно происхождения товаров или услуг и наличие вследствие такого поведения убытков у правообладателя.

Так, в деле *«Perry v. Truefitt»* суд сформулировал важное правило, которое в доктрине приводят в качестве определения иска passing-off: «лицо не должно продавать товары, выдавая их за товары другого лица; ему не должно быть позволено ни такое введение в заблуждение, ни использование средств, способствующих введению в заблуждение. Таким образом, лицу не должно быть позволено использование наименований, знаков, букв и иных средств

[163] La directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 Décembre 2006 concernant la publicité trompeuse et comparative (version codifiée) // URL : http://data.europa.eu/eli/dir/2006/114/oj.

идентификации, которые могут побудить покупателя полагать, что товары, который оно продает, произведены другим лицом»[164].

Два из трех элементов иска passing-off были рассмотрены в параграфах 2 и 3 главы 1 данной работы. Третий элемент, который еще не был упомянут – наличие ущерба. Это означает, что, обращаясь с рассматриваемым видом иска, истец должен также доказать, что его гудвиллу был причинен ущерб в связи с ложным представлением, создаваемым ответчиком.

Ущерб, который может быть возмещен, бывает четырех видов: реальный и потенциальный для торговли и выгоды, в том числе потери в лицензионных отчислениях, ущерб репутации владельца гудвилла и «размывание» гудвилла.

Помимо иска passing-off, для зарегистрированных товарных знаков статьями 10, 14-21 Закона о товарных знаках 1994 также предусмотрен иск о нарушении прав на товарный знак (action for infringement). При этом из содержания норм, приведенных в указанных статьях, можно сделать вывод, что данный вид иска аналогичен французскому иску о контрафакции. Такое нововведение для Великобритании было обусловлено ее членством в ЕС и необходимостью имплементации положений нормативных актов ЕС, принятых в целях сближения и гармонизации государств - его членов.

Заявляя иск о нарушении прав на товарный знак, правообладатель вправе предъявлять любое из следующих требований: возмещение убытков, судебный запрет, а также иск с требованием отчетности или любые другие требования, предусмотренные в случае нарушения любых других прав собственника.

В соответствии с разделом 10 Закона о товарных знаках 1994 нарушение прав на товарный знак имеет место, когда в процессе торговой деятельности используется обозначение, которое:

- идентично товарному знаку в отношении товаров или услуг, которые идентичны товарам и услугам, для которых предоставлена правовая охрана зарегистрированному товарному знаку;

---

[164] Perry v. Truefitt (1842) 6 Beav 66, 49 ER 749 – 826.

- идентично товарному знаку и используется в отношении товаров или услуг, однородных тем, которые указаны в регистрации товарного знака;

- сходно с товарным знаком и используется в отношении товаров или услуг, идентичных или однородных тем, что указаны в регистрации товарного знака,

и при этом существует вероятность введения в заблуждение части публики, что включает в себя вероятность ассоциаций с товарным знаком.

Оба этих иска могут сосуществовать. Разница между иском passing-off и иском о нарушении прав на товарный знак состоит в том, что защищая свои права в соответствии с разделами 14-21 Закона о товарных знаках 1994, правообладатель не обязан доказывать наличие репутации у товарного знака. Регистрация может иметь место как в отношении используемого товарного знака, который приобрел определенную известность на рынке, так и в отношении вновь создаваемого знака, который заявитель планирует использовать. И это является главным доводом в пользу того, что защита гудвилла на товарный знак будет более эффективной в случае регистрации этого товарного знака.

Также к существенным преимуществам зарегистрированных товарных знаков относят возможность получения защиты обозначению, которое содержит имя собственное, например, патроним. Как мы видели ранее, механизм иска passing-off не предоставляет такой возможности, во всяком случае, в Англии (в Австралии суд проявлял большую гибкость, как это было видно на примере серии дел, возбужденных продюсером и актером Полом Хоганом).

В то же время, преимущество иска passig-off состоит в том, что посредством него возможна защита любых различительных «позиций» (аспектов), будь то цвет, форма или упаковка. По существу, этот вида иска касается незаконного присвоения преимуществ репутации или гудвилла другого лица.

Последнее высказывание может навести на мысль, что passing-off является своего рода иском о недобросовестной конкуренции. Но это не так. В отличие от Франции, суды Великобритании не признают специального вида иска о недобросовестной конкуренции и не распространяют на поведение, подпадающее под действие права недобросовестной конкуренции, иск passing-off. Хотя эта тема

являлась на протяжении 70-х-80-х годов прошлого века предметом научных дискуссий, которым давали почву отдельные судебные решения, другие судебные акты говорили о том, что британская практика продолжает придерживаться своей консервативной позиции. Так, в деле *«Diageo v. Intercontinental»* суд сказал, что «нет общего закона против недобросовестной конкуренции»[165].

Отсутствие необходимости в существовании специального иска о недобросовестной конкуренции обосновывается тем, что международные обязательства Соединенного Королевства в соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции требуют не более, чем запрещения поведения, имеющего характер обмана. Рассматривая дело *«L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others»*, британский суд выразил мнение о нежелательности, неприменимости и отсутствии необходимости такого рода иска, так как главное правило конкуренции – быть не только законной, но и главной движущей силой экономики; реально очень трудно дать конкретные критерии того, что является добросовестным, а что – недобросовестным, и поскольку деликт будет создан без необходимости неопределенно. При этом в последние несколько лет в науке снова стал обсуждаться вопрос о том, составляет ли недобросовестная конкуренция деликт[166].

Вместе с тем последний абзац раздела 10 Закона о товарных знаках 1994 признает, что любое использование, предусмотренное данной статьей, иначе как в соответствии с честной практикой в промышленных и торговых делах, должно быть рассмотрено как нарушение прав на зарегистрированный товарный знак, если он используется без должной причины, дает недобросовестные преимущества или причиняет вред различительной способности или репутации товарного знака.

Эта норма и послужила основанием для удовлетворения требований компаний «L'Oréal SA», «Lancôme parfums et beauté & Cie SNC», «Laboratoire

---

[165] «Diageo v. Intercontinental» [2010] ETMR 57, [24].

[166] «L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others», C-487/07, 18.07.2009 // URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-487/07, B. Bently, L. Sherman «Intellectual property law», Oxford University Press, Oxford, UK, 2014, p.885-886.

Garnier & Cie» о защите прав на общеизвестные товарные знаки в вышеупомянутом деле, где ответчики вводили в гражданский оборот парфюмерию с ароматами, напоминающими известные духи, производимые истцами, имитируя их упаковку и приводя в своей таблице соответствия релевантные артикулы. На упаковке товаров, продаваемых ответчиками, содержалась информация о том, что товары имеют запахи, похожие на запахи известных духов истцов.

В рассматриваемом случае без согласия правообладателей были использованы обозначения, идентичные зарегистрированным и общеизвестным товарным знакам истцов (словесным и изобразительным (упаковка и форма пузырька): «The Trésor», «Miracle», «Anaïs-Anaïs», «Noa»), для маркировки своей продукции таким образом, что хотя они не наносили ущерба функции происхождения товарных знаков, тем не менее, имели место негативные последствия для других их функций – гарантии качества продукции, а также информационной, инвестиционной и рекламной.

Касательно функции гарантии качества следует отметить, что в действительности, ни законом Соединенного Королевства, ни, более широко, законами Франции и России не предусмотрено, что товарный знак объективно имеет какую-либо связь с качеством товара, на который он нанесен. Производитель – владелец товарного знака может изменить свои стандарты качества в любой момент. Однако потребители могут ассоциировать этот товарный знак с определенными качественными характеристиками, которые они привыкли получать от товаров, им маркированных. С этой точки зрения можно считать гарантию качества как некую субъективную функцию, которая зависит от представлений каждого отдельного человека. Для товаров класса «люкс» имеется особенность: хотя их качество может и не соответствовать каким-то физическим характеристикам товаров, нанесение на них или их упаковку соответствующего товарного знака создает особую атмосферу - ауру роскоши[167], что, в свою очередь,

[167] Фактически эту функцию товарного знака принимал во внимание и Высший Арбитражный Суд РФ при рассмотрении дела № А40-73286/10-143-625 (товарный знак «VACHERON CONSTANTIN») и удовлетворении требований компаний «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» о признании незаконным

и предопределяет эту «функцию качества» применительно к конкретной категории товаров и конкретному их потребителю, обеспечивая спрос таких товаров.

Понятие честной практики при ведении промышленных и торговых дел берет свое начало из статьи 10.bis Парижской конвенции, которая обязывает членов Парижского союза принимать шаги к запрещению недобросовестной конкуренции. В дальнейшем эти нормы нашли отражение в преамбулах и соответствующих статьях Директив Европейского парламента и Совета о гармонизации законодательства о товарных знаках. Между тем соответствующие подходы должны применяться также при оценке использования и иных различительных обозначений, а не только товарных знаков, и с учетом всех критериев, приведенных в § 3 главы 1 настоящей работы.

Обращает на себя внимание то, что при рассмотрении конкретных споров Суд ЕС очень внимательно подходит к всесторонней оценке всех обстоятельств, прежде чем сделать вывод о том, соответствует или нет поведение ответчика честной деловой практике. И имеются примеры, когда в удовлетворении требований о защите прав на товарный знак было отказано, в том числе, с учетом того, что деятельность ответчика была признана добросовестной.

Так, известная автомобильная компания «BMW AG», являясь правообладателем зарегистрированного фирменного наименования BMW и двух изобразительных товарных знаков для товаров «двигатели» и «автомобили», а также «запасные части и аксессуары для двигателей и автомобилей», распространяет свои автомобили и осуществляет их ремонт через сеть авторизованных дилеров. Такие дилеры уполномочены использовать товарные знаки BMW для целей ведения своего бизнеса, но при этом они должны соответствовать высоким техническим стандартам качества, устанавливаемым производителем и владельцем товарных знаков. Ответчик - предприниматель г-н

решения Роспатента от 18.02.2010 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству РФ № 278829 (постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16912/11) // URL: http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_84bd34bc-1811-4e56-9113-5738e196672d.

Deenik имел свой небольшой бизнес (гараж) и, не являясь авторизованным дилером BMW, специализировался на продаже автомобилей с пробегом и их ремонте, используя указанные товарные знаки в информационных целях.

Группа компаний BMW ссылалась на нарушение ее прав в связи с использованием этих товарных знаков и сходных с ними обозначений в рекламе без ее разрешения и требовала запретить владельцу гаража любое их использование.

Суд ЕС поддержал выводы судов Нидерландов, рассматривавших это дело по существу, которыми было установлено: поскольку отсутствует риск того, что публика поверит в наличие деловой связи между истцами и ответчиком, простой факт упоминания в рекламе своего бизнеса по продаже подержанных автомобилей и их ремонта товарных знаков BMW (например, потому что реклама может дать почву для возникновения ауры качества) сам по себе не означает, что такой бизнес не является честным. Не усмотрели суды и оснований для взыскания убытков, предъявленных истцами по мотиву нарушения прав на товарные знаки[168].

Следствием четкого осознания содержания и взаимосвязи рассматриваемых понятий - «сходство до степени смешения», «ложное представление», «введение в заблуждение» - а также способов защиты исключительных прав на средства индивидуализации является критический взгляд на существующие сегодня в Российской Федерации правовые подходы, применяемые судами при рассмотрении соответствующих категорий дел.

В отличие от стран ЕС в России отсутствует подобная европейской классификация исков для права интеллектуальной собственности, и, в частности, для средств индивидуализации.

Статья 1252 ГК РФ содержит перечень способов защиты интеллектуальных прав, которые развивают общие положения, содержащиеся в статье 12 ГК РФ. Они соответствуют принятой в гражданско-процессуальном и арбитражно-

---

[168] BMW v. Deenik, 23 February 1999, C-63/97 // URL: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=44678.

процессуальном праве классификации исков по материально-правовому критерию: иски о признании права, о пресечении действий, нарушающих право, или создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков, о присуждении к исполнению обязательства в натуре.

Соответственно, применительно к разным средствам индивидуализации законом специально предусмотрены:

- запрет на использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым обозначением для таких же или однородных товаров или услуг или осуществляемой деятельности - для фирменных наименований (пункты 3 и 4 статьи 1474 ГК РФ), коммерческих обозначений (пункты 2 и 3 статьи 1539 ГК РФ), товарных знаков (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ), НМПТ (пункт 3 статьи 1519 ГК РФ);
- изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок либо удаление обозначения с его носителей – для товарного знака (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ);
- взыскание убытков – для фирменных наименований (пункт 4 статьи 1474 ГК РФ), коммерческих обозначений (пункт 3 статьи 1539 ГК РФ);
- взыскание компенсации вместо убытков по выбору правообладателя – только для товарных знаков (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

При этом законом признается применение мер ответственности за введение потребителя в заблуждение при использовании обозначения, сходного до степени смешения или тождественного охраняемому обозначению, только в отношении НМПТ и коммерческих обозначений. Фирменные наименования остаются вне поля зрения, из чего можно предположить, что правовые последствия возможны для незаконного использования тождественного или сходного фирменного наименования и без риска введения потребителя в заблуждение. А в отношении товарных знаков пункт 3 статьи 1484 ГК РФ употребляет оговорку «если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Еще один интересный нюанс: пункт 2 статьи 1539 ГК РФ содержит в одном предложении две разные по своему содержанию нормы, адресованные разным субъектам предпринимательской деятельности: с одной стороны, регламентируется условие выбора коммерческого обозначения (диспозиция запретительной нормы), адресованная будущему обладателю исключительного права, и здесь же она же – диспозиция охранительной нормы, адресованная предполагаемому нарушителю этого права. Таким образом, можно предположить, что нарушение права на коммерческое обозначение, влекущее возможность применения мер ответственности, может иметь место только и именно при выборе такого средства индивидуализации как коммерческое обозначение, которое возникает в неустановленный момент времени, но прекращается в случае его неиспользования непрерывно в течение года (статья 1540 ГК РФ). Кроме того, буквальное толкование всех норм, содержащихся в статьях 1538-1541 ГК РФ, позволяет сделать вывод о том, что для установления факта нарушения права на коммерческое обозначение не имеет значения факт сходства или различия видов деятельности, осуществляемых предприятиями. Вместе с тем, в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ и только для целей указанного пункта (т.е. при столкновении различных средств индивидуализации) под частичным запретом использования в отношении коммерческого обозначения понимается запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Из приведенного можно сделать вывод об отсутствии единообразия в законодательном регулировании сходных правоотношений, что допускает их различные толкования и усложняет практику применения.

Как уже отмечалось в § 3 главы 1 данной работы применительно к товарным знакам, исходя из диспозиции пункта 3 статьи 1483 ГК РФ при решении вопроса о том, является ли использование товарного знака нарушением прав на него, необходимо установить наличие совокупности всех условий:

1) наличия исключительного права на товарный знак,

2) отсутствие согласия правообладателя,

3) сходство до степени смешения обозначения ответчика и товарного знака истца,

4) использование этого обозначения для товаров (услуг), однородных тем, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, а для общеизвестных товарных знаков – и для неоднородных товаров (услуг).

5) возникновение вероятности смешения в глазах потребителей между товарами (услугами) ответчика и истца.

Как показывает многочисленная судебная практика, последнее из этих условий в силу разъяснений, содержащихся в пункте 62 совместного постановления Пленума ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009[169], с момента принятия этого постановления фактически не исследуется при рассмотрении споров о защите прав на товарный знак, т.к. автоматически презюмируется, что если имеют место предыдущие четыре условия, то пятое проявляется автоматически.

В свою очередь, для ответчика предусмотрено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Но если товар титульного правообладателя товарного знака, маркированный этим товарным знаком, на рынке отсутствует, вряд ли у потребителя будет шанс «ввестись» в заблуждение относительно существенных свойств товара или его происхождения. В научной литературе уже обращалось внимание на необходимость оценки всех факторов в совокупности[170].

Таким образом, предлагается при рассмотрении споров о защите прав на товарный знак, основанных на нормах статьи 1484 ГК РФ, более внимательно

---

[169] Согласно пункту 62 Постановления 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» лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

[170] См., например, Права на товарный знак: Монография. (отв. ред. Л.А. Новоселова) «НОРМА», «ИНФРА-М», М., 2016, стр. 93–97.

подходить к вопросу определения обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу, с учетом буквального толкования всех фраз и выражений, содержащихся в данной статье.

В связи с этим представляется целесообразным и внести изменения в главу 4 ГК РФ, унифицировав основания для признания действий нарушающими права на каждое средство индивидуализации, исходя из правила: не допускается использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым обозначением другого лица в отношении аналогичных или однородных товаров, услуг или деятельности, если в результате такого использования возникает риск введения в заблуждение потребителя относительно существенных свойств товара (услуги, деятельности) или их происхождения и экономической связи предполагаемого нарушителя права с правообладателем.

На первый взгляд, правовые механизмы, заложенные в статьях 1474, 1484, 1519 и 1539 ГК РФ, не позволяют правообладателю защищать свои права, кроме как в тех случаях, когда имеется сходство обозначений. Но, как мы видели ранее, введение потребителя в заблуждение может иметь место не только при использовании тождественных или сходных обозначений, но и иными способами создания ложного представления относительно существенных свойств товара (услуги) или его происхождения, а также экономической связи двух субъектов предпринимательской деятельности. Об этом же нам говорят и нормы статей 14.2 и 14.6 Закона о конкуренции. При этом, исходя из деликтной природы такого правонарушения, гражданско-правовая ответственность должна иметь место в силу общих норм, закрепленных в статье 1064 ГК РФ.

Представляется, что гражданско-правовой способ защиты исключительного права в случае, когда используемое одним лицом обозначение и охраняемое обозначение другого лица не являются сходными до степени смешения, но имеют место основания полагать, что потребитель вводится в заблуждение в результате формирования первым лицом ложного представления относительно происхождения товаров (услуг), их качества, наличия какой-либо связи между этими лицами, в российском законодательстве все-таки имеется. Несмотря на то,

что в ГК РФ он явным образом не прописан, могут быть применены общие способы защиты интеллектуальных прав, закрепленные в статье 1252 ГК РФ, а именно, это требования о:

- пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
- о возмещении убытков - к лицу, иным образом нарушившему исключительное право и причинившему ущерб его правообладателю;
- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Более того, представляется, что меры ответственности, установленные статьей 1515 ГК РФ в виде взыскания компенсации вместо убытков можно применять не только в случае незаконного использования товарного знака путем использования сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров, но и в иных случаях недобросовестного поведения ответчика, в результате которого имеет место ложное представление и, как следствие этого, введение потребителей в заблуждение. Применение таких мер ответственности при нарушении прав и на иные средства индивидуализации возможно по аналогии.

Интересно, что в России в связи с отсутствием в законе соответствующих правовых механизмов для урегулирования определенных видов споров в отношении прав на средства индивидуализации в некоторых случаях правообладатели иногда вынуждены прибегать к довольно экзотическим мерам для защиты своих прав.

Например, такая ситуация имела место при рассмотрении дела по иску компании М (Франция) к трем российским обществам - А, Б и В о признании договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки недействительными. В качестве основания заявленных требований истец

указывал на то, что первоначальная сделка по отчуждению прав на часть товарных знаков не одобрялась им как единственным участником общества А, что исключает правомерность последующего отчуждения объектов интеллектуальной собственности по «цепочке» договоров, заключенных между обществами А и Б, Б и В поступательно; отчуждение товарных знаков является причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя ввиду мировой известности водочной продукции компании М (Франция) под обозначениями «Tchaikovski», «Youri Dolgoruki» и «Ivan Kalita»; приобретение обществами Б и В исключительных прав на указанные товарные знаки является актом недобросовестной конкуренции, поскольку они приобретены ими без намерения фактического использования.

После неоднократного рассмотрения спора судами всех трех инстанций определением Верховного Суда РФ было оставлено в силе одно из постановлений суда апелляционной инстанции, в соответствии с которым иск был удовлетворен по причине признания судом, что отчуждение прав на товарные знаки по договорам в данном случае было произведено с нарушением нормы пункта 2 статьи 1488 ГК РФ.

Так, Верховный Суд РФ признал ошибочными выводы суда кассационной инстанции о том, что под введением в заблуждение подразумевается ситуация, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя, и для установления наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя необходимо установление обстоятельств того, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака.

При этом коллегия судей высшей судебной инстанции согласилась с выводами суда апелляционной инстанции об угрозе введения потребителей в заблуждении относительно производителей товаров, маркированных спорными

товарными знаками, что является достаточным основанием для удовлетворения заявленных требований[171].

Представляется, что норма пункта 2 статьи 1488 ГК РФ, положенная в основу иска по вышеуказанному делу, имеет иной смысл, содержание и назначение: пресечение государством в лице своего уполномоченного органа исполнительной власти перехода прав на товарный знак при достигнутом сторонами договора соглашении. Как было показано в § 2 главы 2 данной работы, целью этой императивной нормы является защита неограниченного круга потребителей, т.е. публично-правового интереса. В данном же случае сделка оспаривалась заинтересованным лицом – субъектом частного права в рамках спорных гражданско-правовых отношений в сфере корпоративного права, т.е. в целях защиты своих частно-правовых, а не публично-правовых интересов. В данном случае ссылка истца на нарушение публично-правовых интересов – определенное лукавство.

Критически относясь к толкованию и применению в рассмотренном споре нормы пункта 2 статьи 1488 ГК РФ коллегией высшей судебной инстанции, вместе с тем следует отметить, что в данном случае у правообладателя товарных знаков отсутствовали адекватные средства восстановления своих нарушенных прав в связи с выбытием товарных знаков из его владения помимо его воли в результате недобросовестных действий должностного лица его дочернего общества.

Такая ситуация сложилась в результате того, что в настоящее время российская доктрина и законодательство исходят из принятия категории «интеллектуальные права». При этом пункт 3 статьи 1227 ГК РФ, введенный Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, содержит императивную норму, согласно которой к интеллектуальным правам положения раздела II Кодекса («Право собственности и другие вещные права») не применяются, если иное не установлено правилами раздела VII.

---

[171] См. судебные акты по делу № А40-48196/2013 // URL: https://kad.arbitr.ru/Card/71e33a78-66da-40a5-a70c-644fcb8fc8f9.

Последствием отказа от применения категории «интеллектуальная собственность» и связанных с ней институтов, в частности, защиты права, стала фактическая невозможность восстановления утраченного права в случае его выбытия из владения правообладателя в результате незаконных действий третьих лиц или иным образом помимо воли правообладателя, или, как это принято называть в иных юрисдикциях, при узурпации права.

Показательно в этом ракурсе одно дело, находившееся на рассмотрении арбитражных судов Московского региона, теоретические предпосылки и последствия которого обсуждались Научно-консультативным советом Суда по интеллектуальным правам.

Истец являлся правообладателем исключительных прав на спорные товарные знаки. В 2013 г. без его ведома неуполномоченным лицом совершена сделка по отчуждению исключительных прав на товарные знаки, а в 2014 г. приобретатель совершил другую сделку по отчуждению исключительных прав на товарные знаки. Переход прав, состоявшийся в результате заключения обеих сделок, был зарегистрирован Роспатентом в установленном порядке.

Решением от 2016 г., вступившим в законную силу, первый договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки был признан недействительной (ничтожной) сделкой на основании статьи 168 ГК РФ. Вторая сделка в судебном порядке не оспаривалась.

Впоследствии истец обратился в суд с новым иском об истребовании у ответчика — добросовестного приобретателя по второму договору и признании за истцом исключительных прав на товарные знаки на основании статьи 302 ГК РФ.

При рассмотрении данного дела у судов возникли следующие вопросы:

1) возможно ли удовлетворение иска об истребовании у ответчика и признании за истцом исключительных прав на товарные знаки на основании статьи 302 ГК РФ;

2) правомерно ли требование истца об истребовании у ответчика и признании за истцом исключительных прав на товарные знаки без заявления

требований о признании недействительной второй сделки об отчуждении исключительных прав на товарные знаки?

Истец указывал, что исключительные права на товарные знаки выбыли из его владения против его воли, ссылался на применение статьи 302 ГК РФ по аналогии, полагая, что истребование из чужого незаконного владения или признание права являются тождественными понятиями, а определение нормы права, подлежащей применению по заявленным требованиям, и признание исключительных прав на товарные знаки за истцом является прерогативой суда.

Члены Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам пришли к единогласному мнению о невозможности применения в данном случае положений ст. 302 ГК РФ по аналогии, так как вещные права защищаются особыми вещно-правовыми средствами, которые неприменимы к защите иных абсолютных имущественных прав (исключительных прав).

Такая позиция полностью соответствует норме пункта 3 статьи 1227 ГК РФ. Но вопрос о том, каким же образом первоначальный обладатель может восстановить свои права на товарные знаки, выбывшие из его владения помимо его воли в результате недобросовестных действий третьего лица, остается открытым.

Так, по мнению Е.А. Павловой, Е.А. Суханова и В.А. Хохлова, в рассматриваемой ситуации необходимо руководствоваться общими положениями о сделках, содержащимися в части первой ГК РФ, в том числе положениями о недействительности сделок. Первый договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки был признан судом недействительной (ничтожной) сделкой по статье 168 ГК РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий и недействительна с момента ее совершения. Следовательно, второй договор отчуждения исключительных прав на товарные знаки также должен считаться недействительным (ничтожным) с момента совершения. Таким образом, в рассматриваемом случае требование истца — первоначального правообладателя должно состоять в признании за ним исключительных прав на товарные знаки.

При этом требование о признании недействительным второго договора об отчуждении исключительных прав может не заявляться.

А.П. Рабец, в свою очередь, полагает, что требования истца об истребовании у ответчика — добросовестного приобретателя по второму договору исключительных прав на товарные знаки и одновременном признании за истцом указанных прав без заявления требований о признании второй сделки об отчуждении исключительных прав на товарные знаки недействительной неправомерны.

При этом обращалось внимание на то, что иск о признании права имеет спорную природу. Ряд специалистов отрицают его самостоятельность, полагая, что требование о признании права входит в качестве притязаний в состав иных исков (например, виндикационного). Однако многие цивилисты считают, что указанный иск носит самостоятельный характер, представляя внедоговорное требование правообладателя о констатации перед третьими лицами факта принадлежности истцу соответствующего права. При этом указанное средство защиты может применяться и в случае нарушения интеллектуальных прав (ст. 1251 ГК РФ, п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

В.А. Хохлов обратил внимание, что сложившаяся ситуация схожа с причиной и историей введения правил о восстановлении корпоративного контроля (п. 3 ст. 65.2 ГК РФ), согласно которым доля участия может быть возвращена заинтересованному участнику корпорации в результате одного решения судебного органа (в том числе и от добросовестных приобретателей). В данной норме есть и оговорка — «если иное не предусмотрено настоящим Кодексом», которая как минимум сохраняет возможность применения и других способов защиты.

Е.Н. Васильева считает, что использование в качестве средства защиты требования о признании сделки об отчуждении исключительного права недействительной и последующей реституции может быть правомерным, но несет в себе риск отказа, если в суде не будет доказано, что приобретатель прав по второму договору знал или должен был знать об отсутствии у лица,

отчуждающего исключительное право, права распоряжаться им, ведь на момент совершения сделки это право было зарегистрировано в Роспатенте на это лицо.

Кроме того, Е.Н. Васильева высказала, на наш взгляд, обоснованное предположение о несправедливости законодательного исключения применения по аналогии ст. 302 ГК РФ к защите исключительного права для случая, когда это право перешло к добросовестному приобретателю по возмездной сделке, но помимо воли правообладателя. Это фактически свидетельствует о том, что права собственника защищаются лучше, чем права интеллектуального собственника (правообладателя) в ситуации, когда последний лишается своего имущества помимо воли в результате приобретения этого имущества по возмездной сделке добросовестным приобретателем у лица, не имеющего права распоряжаться этим имуществом.

В связи с этим полезно вспомнить, что в комментарии Г. Боденхаузена к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, изданном в 1969 г., обращается внимание на то, что «термин „промышленная собственность“ - традиционное, хотя и не совсем четкое выражение, используемое для обозначения ряда исключительных прав, схожих с правами собственности и касающихся творческих идей, обладающих отличительными свойствами знаков или обозначений в области производства или торговли. Этот перечень дополняется рядом правил, направленных на борьбу с недобросовестной конкуренцией в этих областях. Представляется, что это выражение нечетко в связи с тем, что «промышленную собственность» можно лишь по аналогии сравнивать с обычной собственностью, что оно распространяется не только на промышленные объекты, и, наконец, потому, что нормы, касающиеся защиты от недобросовестной конкуренции, не обязательно связаны с собственностью»[172].

Действительно, институт собственности на имущество с точки зрения общих положений права (право собственности в гражданско-правовом аспекте) в экономическом смысле предназначен для организации управления

[172] Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий / Перевод с французского Тумановой Н.Л., под редакцией проф. Богуславского М.М. М.: Издательство «Прогресс», 1976. с. 33–34.

материальными объектами. Даже если мы оперируем абстрактным подходом, который позволяет рассматривать образ объекта отдельно от самого материального объекта, остается значительное число норм гражданского права, иногда фундаментальных, которые регулируют основания возникновения и прекращения владения объектами материального мира.

Существующие в мировой юридической науке взгляды на результаты творческой деятельности и средства индивидуализации разделились: одни исследователи относят их, прежде всего, к категории права собственности, в то время как другие критикуют эту позицию, рассматривают их неоднозначно и призывают признавать как sui generis.

К последним относятся такие классики европейской юридической науки, как А.-Ш. Ренуар, который противопоставлял монополию и собственность, и позже - П. Рубье.

Некоторые авторы, более или менее вдохновленные взглядами Й. Колера, говорят о признании категории нематериальных (immateriale Güterreichte), или интеллектуальных, или — еще один вариант названия — бестелесных прав[173]. В России приверженцем этого подхода был Г.Ф. Шершеневич и, позднее, один из основоположников современной теории интеллектуальных прав - В.А. Дозорцев.

В поддержку этой позиции можно сказать, что поскольку речь идет о такой категории, как монополия на использование, которой соответствуют различные интеллектуальные права, то аргументы, которые порочат все то, что мы должны относить к понятию «собственность» в широком смысле, преодолимы. В этом ракурсе примечательно, что как внутреннее законодательство многих стран, так и международные акты (например, уже упомянутая Парижская конвенция) используют термин «собственность». Исходя из этого, представляется, что следует, с одной стороны, принять и признать некоторую пластичность в праве собственности, а с другой — допустить, что понятие имущества корреспондирует эксклюзивности (исключительности) в экономическом смысле. В экономическом аспекте интеллектуальных прав хорошо просматриваются три «симптома»,

[173] Приводится по исследованию F. Pollaud-Dulian. La propriété industrielle. Economica, 2011, p. 7.

которые Э.Л. Жоссеран оценивал как характеристики права собственности: максимально возможное господство над имуществом, исключительность и абсолютность для третьих лиц. Доктрина Э.Л. Жоссерана позднее нашла отражение у Ж.-М. Муссерона, который определил эту квалификацию в качестве константы[174].

В значительной части современной мировой доктрины понятие собственности достаточно гибко и содержательно для того, чтобы охватывать и область использования лицом нематериальных благ, так как последние могут быть квалифицированы как имущество[175]. По этой причине представляется, что нет необходимости вводить иные новые юридические категории для вещных прав и прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

На примере французского законодательства видно, что благодаря гибкому подходу к использованию категории «собственность» в отношении интеллектуальных прав и соответствующих им институтов правовые позиции по вопросу защиты этих прав от незаконного захвата выработаны. В России же рассматриваемая проблема осталась в настоящее время без правового регулирования.

Почему же так получилось?

Господствующая в настоящее время в России точка зрения о недопустимости применения категории «интеллектуальная собственность» к результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации базируется на правовой позиции, высказанной еще в конце XIX — начале XX века российскими учеными-цивилистами, чьи взгляды находились под серьезным влиянием германской юридической доктрины, ярким представителем которой был уже упомянутый Й. Колер.

---

[174] Приводится по исследованию F. Pollaud-Dulian. La propriété industrielle. Economica, 2011, p. 12.

[175] Интересно, что уголовная коллегия Кассационного суда Франции поддерживает этот подход. Так, для того, чтобы квалифицировать действие как злоупотребление доверием, она признала, что номер банковской карточки является имуществом (Cass. crim., 14.11.2000, Bull. crim., n. 338, D. 2001, p. 1423; obs. B. de LAMY, RTD civ. 2001 p. 912, obs. T. REVET).

В дореволюционном законодательстве применительно к товарным знакам использовалась категория «исключительное право». В отношении же фабричных рисунков и моделей, а также промышленных изобретений, рассматриваемых как объекты промышленной собственности, употреблялось понятие «право собственности».

При этом резкая критика применения категории «право собственности» дана Г.Ф. Шершеневичем только в отношении изобретений: «Право собственности есть понятие, связанное с определенными юридическими последствиями, вытекающими из материальности объекта права: таковы владельческая защита, давность, виндикация. Эти последствия чужды праву на промышленное изобретение именно вследствие нематериальности объекта. Сближение двух этих институтов может быть достигнуто только в ущерб научной точности и ясности представлений»[176]. Что же касается фабричных рисунков и моделей, то здесь позиция ученого гораздо мягче: «Закон наш называет право на рисунки и модели правом собственности. Но в то же время закон признает его правом исключительного пользования. Очевидно, мы имеем дело с видом той категорией прав, которая может быть названа с наибольшим успехом исключительными правами»[177]. Наконец, о природе товарных знаков никаких особых взглядов не высказано, используется лишь категория «исключительное право пользования».

Представляется, что российские ученые, осуществляя рецепцию этих взглядов в XXI в. в полном объеме на все объекты интеллектуальной собственности, не учитывают некоторые весьма значимые обстоятельства.

Например, в эпоху зарождения анализируемой позиции в отношении товарных знаков фактически действовало их ограничение в гражданском обороте: право на товарный знак могло перейти только вместе со всем предприятием, производящим товары, или его частью. При этом не имел правового значения способ передачи предприятия — отчуждение или сдача в аренду. Если

---

[176] Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 2: Товар. Торговые сделки. М., 2003. С. 77.
[177] Там же. С. 25.

происходила частичная передача предприятия, то судьба права на товарный знак определялась судьбой этой части — он передавался, если был предназначен только для выпускаемых этой частью предприятия товаров. Возможность отчуждения права на товарный знак только вместе с предприятием снимала проблему защиты прав правообладателя в случае незаконного приобретения прав на товарный знак ввиду отсутствия возможности таковой. Вопросы же восстановления прав на предприятие в случае их утраты (а надо сказать, что рейдерство появилось с развитием капиталистических отношений в обществе) регулировались и регулируются сейчас иными нормами, не имеющими отношения к институту права собственности.

Не содержат труды дореволюционных цивилистов и полного исследования по вопросам защиты исключительных прав, в частности в случае их выбытия из владения правообладателя помимо его воли. Возможно, это связано с тем, что как раз на конец XIX — начало XX в. приходится становление и бурное развитие науки и законодательства об исключительных правах, и экономические реалии того времени еще не знали тех проблем, которые появились в наше время.

Соответствует ли такой подход современным мировым тенденциям?

Обратимся к международному опыту.

Некоторые документы Европейского союза (ЕС) квалифицируют права интеллектуальной собственности как права собственности без того, чтобы привязывать к ним особый правовой режим или особые обстоятельства. В них идет речь об одном понятии — «исключительное право», за единственным исключением, предусмотренным Директивой от 22.05.2001 № 2001/29/ЕС о гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе[178], в которой значение указанного понятия не определено, но которая допускает ссылки на защиту права собственности в соответствии со статьей 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите

[178] Directive n° 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information // URL : http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1453.

прав человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ). В решении от 27.07.2006[179] Конституционный совет Франции признал за правами интеллектуальной собственности преимущество конституционной защиты собственности — так, как предусмотрено ст. 17 Декларации прав человека и гражданина 1789 г.: «…конечная цель и условия права осуществления права собственности с 1789 года подверглись эволюции, характеризуемой расширением своей области применения на новые области; среди этих последних фигурируют права интеллектуальной собственности, и в особенности авторские и смежные права».

Европейский суд по правам человека, полагая, что понятие «имущество» имеет автономное значение, которое не ограничивается собственностью на материальное имущество и не зависит от формальных квалификаций национальных законодательств, признал, что интеллектуальная собственность получает защиту как собственность в силу статьи 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ[180].

При таких обстоятельствах возникает вопрос: стоит ли во имя юридического пуризма, не предлагая никакой конструктивной альтернативы, так резко отрицать возможность применения категории собственности в широком смысле слова к результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации?

Представляется, что современные мировые тенденции говорят об обратном.

Резюмируя сказанное, следует отметить, что судебные способы урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности, и, в частности, в правоотношениях, возникающих из распоряжения правами на различительные обозначения, представляют определенную сложность и неоднозначность прогнозируемого и желаемого результата для каждой стороны, в них вовлеченной. Обретенное решение в свою пользу еще не гарантия того, что в реальной жизни конфликт будет навсегда исчерпан. Кроме того, перефразируя известную ленинскую фразу, можно утверждать, что каждый судебный акт лишь

---

[179] Décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006. JO du 03.08.2006. P. 11541.

[180] См.: постановления ЕСПЧ от 11.10.2005 по делу «Анхойзер-Буш (*Anhauser-Busch*) против Португалии» (жалоба № 73049/01); от 29.01.2008 по делу «Балан (*Balan*) против Молдавии» (жалоба № 19247/03) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

тогда чего-либо стоит, если он может быть приведен в исполнение. А с исполнением судебного акта могут возникнуть значительные проблемы как внутри государства, от имени которого был вынесен судебный акт, и где находятся конфликтующие лица, так, и особенно, если разногласия имеют международный частно-правовой характер, то есть когда и без того непростой с юридической и фактической точки зрения спор осложнен международным элементом. В качестве последнего может выступать как субъект спора, так и предмет. В этом случае возникают непростые процессуальные вопросы, связанные с подсудностью и подведомственностью спора, в т.ч. межгосударственной, а также необходимостью признания и приведения в исполнение иностранного решения.

Во избежание таких осложнений мировая практика свидетельствует о том, что оптимальный путь для выхода из такой ситуации - внесудебные способы урегулирования спора, если это допустимо в соответствии с применимым правом.

§2. Внесудебный порядок урегулирования конфликтов.

Среди внесудебных средств урегулирования споров в целом можно выделить претензионный порядок, переговоры, арбитраж (коммерческий) и медиацию. Эти способы являются универсальными и «работают» во всех юрисдикциях вне зависимости от территориального нахождения сторон или их государственной принадлежности. ВОИС также обращает внимание на то, что в сфере интеллектуальной собственности споры могут разрешаться на основе мнения эксперта[181]. Представляется, что мнение эксперта в основном, может эффективно использоваться при рассмотрении патентных споров, споров о ноу-хау и т.д., т.е. там, где требуются специальные познания в какой-либо области науки или техники.

В России с 1 июня 2016 года введен претензионный (обязательный) досудебный порядок урегулирования ряда категорий споров, подлежащих рассмотрению в арбитражных судах (часть 5 статьи 4 АПК РФ). В эту категорию

[181] WIPO Intellectual Property Handbook. WIPO publication № 489 (E). WIPO, 2004 2-d edition, p. 230.

попадают гражданско-правовые споры о защите интеллектуальных прав, т.е. и о защите нарушенных или оспариваемых прав на средства индивидуализации.

В отличие от них споры, подлежащие рассмотрению в судах общей юрисдикции, в соответствии с абзацем 7 статьи 132 Гражданско-процессуального кодекса РФ требуют обязательного досудебного претензионного урегулирования пока только в случаях, предусмотренных федеральным законом или договором.

Претензионный порядок урегулирования спора может предшествовать как судебному разбирательству, так и внесудебному. В процессе претензионной работы в случае, если стороны не связаны контрактом, в котором уже имеется арбитражная или медиативная оговорка, они могут договориться о разрешении своего спора путем процедур арбитража или медиации.

Тогда в процессе претензионной работы и переговоров они должны будут заключить отдельное арбитражное или медиативное соглашение, в котором согласовываются такие важные условия, как арбитражный орган или медиатор, место проведения процедуры, ее порядок и правила, язык, применимое право (в случае арбитража), финансовые условия и т.д.

У альтернативных методов разрешения конфликтов имеются определенные преимущества перед судебными.

В случае арбитражного (третейского) урегулирования к таковым относятся:

скорость рассмотрения и вынесения решения;

его окончательность;

добровольность исполнения;

возможность принудительного исполнения;

конфиденциальность материалов дела и самой процедуры;

возможность выбора арбитров по своему усмотрению;

возможность выбора языка арбитража и применимого права;

установления собственного или выбора из имеющихся регламента;

относительно невысокая стоимость расходов.

Если стороны решат воспользоваться услугами медиатора, то свои преимущества есть и у этого способа. Основными принципами медиации являются:

добровольность;

конфиденциальность;

равноправие сторон;

нейтралитет медиатора, т.е. его независимость как от кого-либо из участников спора, так и от каких-либо властных органов;

объективность и беспристрастность медиатора;

свобода в выборе места проведения процедуры, языка, медиатора;

свобода в достижении взаимоприемлемых способов урегулирования конфликта.

В последнее время также получила развитие так называемая смешанная процедура – Мед-Арб (Med-Arb), которая применяется в случае, когда по каким-то причинам у сторон есть опасение, что соглашение, достигнутое сторонами при медиации, не будет выполняться или в процессе примирения не удается достигнуть консенсуса. Тогда эти стороны могут назначить арбитром своего медиатора, для того, чтобы утвердить свое медиационное соглашение решением арбитра или при недостижении консенсуса – получить арбитражное решение[182]. Хотя у специалистов есть обоснованные сомнения относительно правомерности и «чистоты» такой смешанной процедуры, тем не менее, она имеет место.

В отличие от судебных средств урегулирования споров, когда всегда есть сторона, оставшаяся недовольной решением, в случаях альтернативных методов разрешения, и особенно в успешной медиации, каждая сторона удовлетворена. Хотя и имеют место попытки оспаривания арбитражных решений, такой порядок имеет исключительный характер[183] и далеко не всегда соответствующие ходатайства удовлетворяются.

---

[182] WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution Options for Intellectual Property Offices and Courts. July 2015. WIPO Arbitration and Mediation Center // http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/.

[183] Статья 34 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже (1985 г., с изм. 2006 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; статья 34 Закона РФ от 7 июля 1993 года № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» // там же.

Надо сказать, что, как показывает практика, использование сходных до степени смешения или тождественных обозначений с товарными знаками и фирменными наименованиями, в том числе в доменных именах и на сайтах в сети Интернет, разными коммерческими организациями происходит, как правило, не случайно. Приблизительно в 60 % случаев такое совпадение бывает на почве корпоративного конфликта, среди наиболее распространенных причин которого можно назвать следующие:

- две компании раньше работали вместе, формально являясь или нет аффилированными, и используя единое рекламное портфолио, но в какой-то момент произошел внутренний конфликт между руководством, часто имеющий личный характер;

- имело место недобросовестное завладение контрольным пакетом акций (или, иными словами, рейдерство) одного из юридических лиц группы компаний, в том числе организованное бывшим генеральным директором;

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

- регистрация новых юридических лиц или доменных имен со сходной или тождественной оригинальной частью различительного обозначения на свое имя бывшими учредителями или сотрудниками организации, полагающих, что такое обозначение принадлежит им, так как когда-то именно они его придумали для организации (и полагают, что имеют «авторское право»), которую им пришлось покинуть в силу разных обстоятельств, которые носят личный характер;

- иностранная компания, ранее имевшая в России агента или официального дистрибьютора, решила сама начать функционирование на российском рынке непосредственно, не нуждаясь более в посреднических услугах, однако используя то реноме, которое сложилось благодаря стараниям бывшего агента (дистрибьютора) и т.д.

Этот перечень, очевидно, не охватывает всех случаев столкновения интересов в отношении средств индивидуализации, поскольку составлен диссертантом исходя из эмпирических данных, которые случайно выяснялись в ходе рассмотрения конкретных споров при проведении собеседований со сторонами и выяснении возможности их мирного урегулирования.

Представляется, что споры, в основе которых лежат разногласия личного характера между учредителями (участниками) или должностными лицами, могут быть эффективно урегулированы только посредством процедуры медиации. В противном случае справедливого решения может не быть, а действующие лица обречены на годы судебных разбирательств. Например, по делу № А40-48196/2013, на которое обращалось внимание в предыдущем параграфе данной работы, судебная тяжба длилась почти четыре года, при этом дело дважды рассматривалось судами апелляционной и кассационной инстанции. И это обычная судьба судебных споров, возникающих из правоотношений в сфере интеллектуальной собственности.

Еще одним примером максимальной эффективности внесудебного разрешении спора, с нашей точки зрения, являются медиативные методы урегулирования конфликтов интересов, которые могут возникнуть в связи с реорганизацией юридических лиц и связанных с ней имущественных вопросов, а также в связи с наследованием объектов интеллектуальных прав, в т.ч. при включении их в имущественные комплексы, о которых говорилось в § 3 главы 2 настоящей работы.

Говоря об арбитражном способе разрешения споров в исследуемых правоотношениях, полезно привести в качестве яркого примера его успешного применения деятельность Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству, связанную, в частности, с рассмотрением доменных споров в рамках международной процедуры UDRP.

Прежде всего, ВОИС хорошо известно о проблемах нарушений исключительных прав владельцев товарных знаков, в особенности общеизвестных, а также географических наименований и имен известных

личностей при выборе их в качестве доменных имен. В связи с этим используется понятие недобросовестной регистрации и выработаны критерии для оценки действий лица – титульного владельца доменного имени с точки зрения соответствия их честным обычаям делового оборота:

1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно[184].

Примечательно, что эти критерии при отсутствии соответствующего регулирования на национальном законодательном уровне Высший Арбитражный Суд РФ применил, рассматривая дело № А56-46111/2003 (доменное имя denso.com), которое стало поворотной точкой при рассмотрении аналогичных споров арбитражными судами России[185].

При этом Президиум ВАС РФ сделал важный вывод о том, что для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .com могут использоваться положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN. Данные положения и правила применяются на основе типового соглашения о регистрации любого доменного имени в зоне .com, так как на их применение администратор соглашается при регистрации своего доменного имени.

До публикации постановления Президиума ВАС РФ по этому делу имела место некоторая растерянность судов, понимавших, что домен зарегистрирован с целью его продажи, но связанных жесткими рамками закона и устоявшейся практики рассмотрения споров о защите прав на товарные знаки и фирменные

---

[184] Серго А.Г. Доменные имена в свете нового законодательства. – М.: ГОУ ВПО РГИИС, 2010, с. 94; URL: http://www.wipo.int/amc/en.

[185] См. судебные акты по делу № А56-46111/2003 // URL: http://kad.arbitr.ru/Card/2d8412a5-84d1-4a14-8f6d-328d804edb91.

наименования, а также доводами сторон, которые не ссылались на возможность применения соответствующих положений каких-либо регламентов или норм международного права, имеющих прямое действие на территории РФ в силу статьи 15 Конституции РФ. Отказ в иске в таких случаях основывался на том, что, хотя доменное имя и тождественно товарному знаку, но поскольку на открывающейся странице отсутствовала какая-либо информация о роде деятельности владельца сайта, отсутствовал и критерий однородности товаров и услуг или ведения аналогичной деятельности, необходимый для вывода о нарушении прав на товарный знак или фирменное наименование[186].

В целом можно сделать вывод, что поскольку исключительные права, и в частности, на средства индивидуализации, представляют собой сложный симбиоз имущественных и тесно связанных с ними личных неимущественных прав, предпочтение следует отдавать именно альтернативным средствам урегулирования возможных споров в сфере интеллектуальной собственности.

[186] См. например, судебные акты по делу № А40-54066/08-51-529 // URL: http://kad.arbitr.ru/Card/bc2d0f7d-d8c7-41db-add5-db30e7d42862.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проделанной работе, отметим, что в результате изучения и проведения комплексного сравнительного анализа соответствующего нормативного регулирования, судебной практики и доктрины в странах с различными правовыми системами были установлены общие закономерности, присущие такому явлению в современном обществе как введение потребителей в заблуждение при распоряжении исключительными правами на различительные обозначения, используемые при введении в гражданский оборот товаров, работ (услуг) с такими обозначениями. Проанализированная судебная практика позволила установить типы поведения, формирующие основание для ложного представления, условия, при которых имеет место ложное представление с вероятностью введения потребителя в заблуждение, разновидности ложного представления, которые могут быть преследуемы в судебном порядке.

В связи с этим дана сравнительно – правовая характеристика особенностей правовых режимов различительных обозначений в России, Франции и Великобритании, установлена взаимосвязь между применяющимися к ним понятиям «смешение», «ложное представление» и «введение в заблуждение», синтезированы критерии, которые позволяют делать выводы о наличии ложного представления, влекущего введение потребителей в заблуждение, исследованы и обобщены факторы, которые необходимо принимать во внимание при решении вопроса о том, имеет ли место обман при создании ложного представления. Автором высказано предложение о признании в российском праве о средствах индивидуализации наличия категории обмана и определении его как деликт с возможностью применения соответствующих правовых последствий на основании общих норм гражданского права.

Характеризуя способы распоряжения исключительными правами с практической точки зрения, автор исследует их правовой режим в рассматриваемых странах, выявляет сходства и различия в порядке пользования правами на различительные обозначения. При этом автором установлено, что

поскольку в Великобритании и Франции различительные обозначения признаются разновидностью имущества, которое рассматривается как объект права собственности, к ним применяется общий режим, установленный для собственности; критически осмысливаются существующие в российском праве подходы к определению договорных и внедоговорных способов перехода прав на средства индивидуализации; обобщаются способы использования обозначений под контролем правообладателя, обращается внимание на определенные особенности, связанные с переходом прав при реорганизации юридических лиц – правообладателей, определяется правовая природа передаточного акта, составляемого при реорганизации юридического лица, обосновывается договорный характер перехода прав в случае обращения взыскания на имущество должника - правообладателя, а также выделяются проблемы при наследовании по завещанию прав на различительные обозначения физическими лицами, связанные с совладением правами и их судьбой, если в них в качестве элементов присутствуют патронимы и изображения конкретных физических лиц, предлагается устранить законодательное ограничение, предусмотренное статьей 1477 ГК РФ, в соответствии с которым российские физические лица, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, неоправданно ограничиваются в праве владеть товарными знаками. Исследованы вопросы распоряжения правами на фирменное наименование, применительно к российскому законодательству предлагается скорректированный подход, в соответствии с которым отчуждение права на фирменное возможно только вместе с коммерческой организацией, составной частью активов которого оно является; обращается внимание на злоупотребления, имеющие место в российской правоприменительной практике при оспаривании прав на фирменные наименования бывшими аффилированными лицами, предлагается допустить возможность предоставлять право на использование фирменных наименований, исходя при этом из того, что для целей оценки наличия фактов введения потребителей и контрагентов в заблуждение следует принимать во внимание конкретное поведение участников делового оборота. По аналогии с нормами Закона Соединенного Королевства о компаниях

2006 года предлагается при регистрации российских юридических лиц и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц их фирменных наименований проводить проверку на выявление существующих сходных до степени смешения фирменных наименований, принадлежащих другим лицам, и допускать регистрацию сходных фирменных наименований при соответствующем согласии обладателей «старших» прав на фирменные наименования, проработать и обеспечить административный механизм для разрешения возможных споров при регистрации юридических лиц.

Исследована правовая природа писем-согласий, выдаваемых правообладателями «старших» прав на товарные знаки, а также физическими лицами при регистрации товарных знаков с использованием их имен, фамилий и изображений, установлено, что такие письма-согласия имеют договорный характер.

Исследована категория введения в заблуждение в ракурсе определения ее в качестве предела распоряжения исключительными правами на различительные обозначения, проанализированы соответствующие положения норм европейского права и критически осмыслены релевантные нормы гражданского законодательства России о запрете отчуждения прав на товарный знак. Установлено, что введение в заблуждение может иметь место только при осуществлении участниками гражданского оборота соответствующей деятельности и сами по себе распорядительные действия правообладателей по определению судьбы различительных обозначений, и, в частности, товарных знаков, не могут вводить кого – либо в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг либо в принципе экономической связи их с каким - либо лицом. Кроме того, исследованы вопросы о соотношении принципа свободы договора и категории введения потребителя в заблуждение как предела распоряжения правами на различительные обозначения. В связи с этим доказана необходимость исключения из действующего законодательства нормы, предусмотренной пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ.

Исследованы проблемы соотношения использования личных неимущественных благ и имущественных прав, выраженных в различительных обозначениях, проанализирована судебная практика, касающаяся вопросов коммерциализации личности, установлено, что оценка факта введения в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан возможна только при исследовании способов использования имени; внесено предложение о том, что согласие гражданина на использование его имени, фамилии, псевдонима или изображение может иметь форму либо односторонней распорядительной сделки, либо договора. В первом случае предлагается законодательно закрепить, что такое согласие должно быть безотзывным по аналогии с соответствующей нормой последнего абзаца пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Во втором случае высказано предположение, что к такому договору в полной мере будут применяться соответствующие общие положения гражданского права об обязательствах и договорах с учетом положений статьи 150 ГК РФ о неотчуждаемости неимущественных прав гражданина.

Высказано предположение, что для совершения любых распорядительных действий с таким «особенным» товарным знаком требуется согласие лица – носителя личных неимущественных прав на элементы этого товарного знака. При отсутствии такого согласия на отчуждение прав на товарный знак, если переход прав (полностью или частично), а также предоставление права использования товарного знака все-таки состоялись, правовая охрана такого товарного знака должна быть прекращена по заявлению заинтересованного лица, в связи с чем предлагается дополнить статью 1514 ГК РФ таким основанием прекращения прав на товарный знак.

Предлагается законодательно закрепить случаи недопустимости использования изображения гражданина способами, вводящими в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан или злоупотребления правом в других формах. Такое злоупотребление может выражаться, например, даже при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1) – 3) пункта 1 статьи 152^1 ГК РФ, в искажении образа гражданина, создания карикатуры, сатиры т.д.

без получения согласия гражданина на совершение таких видоизменений его образа.

В результате анализа соотношения частно-правовых и публично – правовых интересов в сфере интеллектуальной собственности выведена новая функция средств индивидуализации – охранительная. Раскрыты гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в случае их нарушения путем введения общественности в заблуждение относительно происхождения товаров (услуг), их качества и наличия экономической связи с их правообладателем; приведена классификация и раскрыто существо соответствующих исков, имеющихся в доктрине исследуемых зарубежных стран, внесено предложение о возможности в России судебной защиты прав на любые средства индивидуализации с использованием способов, предусмотренных статьей 1252 ГК РФ, не только при незаконном использовании обозначений, тождественных или сходных до степени смешения, но и вследствие их нарушения при создании любым способом ложного представления относительно экономической связи находящихся в обороте товаров (услуг) с правообладателем охраняемого обозначения, таким, что имеет место введение в заблуждение. Изучены вопросы соотношения понятий «имитация», «сходство», «риск смешения» и определены их причинно-следственные связи, что важно при рассмотрении соответствующих споров судами. В результате сравнительно-правового анализа выявлены существующие в российском праве аналоги известных во Франции исков из контрафакции и из недобросовестной конкуренции, предлагается применить отдельные подходы, существующие для рассмотрения исков passing-off в Великобритании, к спорам, рассматриваемым в России, что позволит расширить представления российских юристов относительно того, какие обстоятельства по делу могут свидетельствовать о нарушении прав на средства индивидуализации, а также раскрыть неизвестные российской доктрине виды недобросовестных действий при использовании различительных обозначений. Критически оценен существующий в настоящее время подход в российском праве относительно категорического недопущения применения норм о праве собственности к праву

интеллектуальной собственности и, соответственно, известных способов защиты прав, в том числе в случае утраты права помимо воли его владельца в результате незаконных действий других лиц и в случае наличия фигуры добросовестного приобретателя.

Охарактеризованы внесудебные способы урегулирования споров. Эмпирическим образом установлено, что использование обозначений, вводящих общественность в заблуждение относительно происхождения товаров, в том числе сходных до степени смешения товарных знаков, фирменных наименований, доменных имен, в 60 % случаев не случайно. Такое совпадение бывает на почве корпоративных конфликтов, приведены наиболее распространенные причины последних. Предлагается в этих случаях отдавать предпочтение внесудебным способам урегулирования споров, в частности, медиации.

В итоге были сформулированы конкретные предложения по совершенствованию российского законодательства и достижению единообразия правоприменительной практики с учетом международного опыта, современных мировых тенденций.

К сожалению, объем работы не позволяет рассмотреть другие интересные и актуальные аспекты:

1) использование и распоряжение правами на наименования происхождения товаров;

2) залог прав на средства индивидуализации;

3) использование имен собственных в средствах индивидуализации, а именно, объектов авторских прав (названия произведений, их персонажи и т.д.), т.е. все то, чему корреспондирует подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ;

4) возможность отнесения к объектам авторских прав созданные продюсером образ и псевдоним артиста;

5) момент возникновения исключительного права при его переходе в результате реорганизации юридического лица и в порядке наследования;

6) необходимость уточнения некоторых положений статей 1241 и 1514 ГК РФ применительно к случаям перехода прав в порядке универсального правопреемства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Международные нормативные правовые акты

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950, с изм. от 13.05.2004) (консолидированный текст) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (подписана в Стокгольме 14.07.1967, с изм. от 02.10.1979) (консолидированный текст) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

3. Парижская Конвенция по охране промышленной собственности (заключена 20.03.1883, ред. от 02.10.1979) (консолидированный текст) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4. Соглашение о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде 14.04.1891, ред. от 02.10.1979) (вместе с «Инструкцией к мадридскому Соглашению ...» от 01.04.1992) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

5. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (подписан в г. Мадриде 28.06.1989) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15.06.1957, ред. от 28.09.1979) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

7. Договор о законах по товарным знакам (подписан в Женеве 27.10.1994) // URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties.

8. Сингапурский договор о законах по товарным знакам (подписан в Сингапуре 27.03.2006) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

9. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (заключено в Марракеше 15.04.1994) // URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties.

10. Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации (принято 31.10.1958, с изм. от 28.09.1979) // URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties.

11. Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) Консолидированный текст. Перевод: А.О. Четвериков // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2566558.

12. Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.03.2016 № 23 «О проекте распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза» (Вместе с проектом «Договора...») // URL: http://eaeunion.org.

13. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже (1985, с изм. 2006 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

Нормативные правовые акты Российской Федерации

14. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

15. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

16. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. №14-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

17. Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

18. Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года №230-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

19. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

20. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ // «Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

21. Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

22. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

23. Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

24. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

25. Закон Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

26. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

27. Закон РФ от 7 июля 1993 года № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

28. Указ Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 (ред. от 29.07.2014) «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

29. Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707 (ред. от 13.05.2016), зарегистрированный Министерством юстиции России 30.09.2015 за № 40245, «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные

топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

30. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (ред. от 10.10.2016), зарегистрированный Министерством юстиции России 18 августа 2015г., рег. № 482, «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

31. Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

32. Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Иностранные нормативные правовые акты

33. Директива № 2008/95/ЕС Европейского парламента и Совета о сближении законодательства государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания (Страсбург, 22 октября 2008 года) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

34. Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures, adopted and dated 13 December 1999) // URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0093.

35. Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) // URL : http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj.

36. Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) // URL : http://data.europa.eu/eli/dir/2008/95/oj.

37. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 Décembre 2006 concernant la publicité trompeuse et comparative (version codifiée) // URL : http://data.europa.eu/eli/dir/2006/114/oj.

38. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information // URL : http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1453.

39. Council Regulation (EC) № 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN.

40. Regulation (EU) № 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs. // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN.

41. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) // URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid= 1502655395744&uri=CELEX:32017R1001.

42. Companies Act 2006 // URL: http://www.legislation.gov.uk.

43. Company Names Adjudicator Rules 2008 (SI 2008/1738) // URL: http://www.legislation.gov.uk.

44. Company and Business Names (Chamber of Commerce, Etc.) Act 1999 // URL: http://www.legislation.gov.uk.

45. Code civile // URL: http:// www.legifrance.gouv.fr.

46. Code de la propriété intellectuelle // URL : http://www.legifrance.gouv.fr.

47. Code de commerce // URL : http://www.legifrance.gouv.fr.

48. Code de la consommation // URL : http://www.legifrance.gouv.fr.

49. Code de l'environnement // URL : http://www.legifrance.gouv.fr.

50. Code rural et de la pêche maritime // URL : http://www.legifrance.gouv.fr.

51. Instruction du Gouvernement relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des préenseignes. NOR : DEVL1401980J // URL: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24357.

52. Trade Mark Act 1994 // URL: http://www.legislation.gov.uk.

53. Misrepresentation Act 1967 // URL: http://www.legislation.gov.uk.

Судебная практика Российской Федерации

54. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

55. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

56. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

58. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

59. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»// Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

60. Судебные акты по делу № СИП–215/2014 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

61. Судебные акты по делу № СИП–561/2014 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

62. Судебные акты по делу № СИП–685/2014 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

63. Судебные акты по делу № СИП–46/2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

64. Судебные акты по делу № СИП–238/2016 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

65. Решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2016 по делу № СИП-582/2016 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

66. Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2015 по делу № СИП-493/2014 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс.

67. Судебные акты по делу № А40–26050/2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

68. Судебные акты по делу № А40–110284/2012 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

69. Решение от 20.06.2016 по делу № А41-13104/2016 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

70. Судебные акты по делу № А19-15965/2011 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

71. Судебные акты по делу № А40–26824/07–27–240 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

72. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

73. Судебные акты по делу № А32-20988/2015 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

74. Судебные акты по делу № А76-2523/2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

75. Судебные акты по делу № А40-48196/2013 // URL: https://kad.arbitr.ru.

76. Судебные акты по делу № А40-54066/08-51-529 // URL: http://kad.arbitr.ru/Card/bc2d0f7d-d8c7-41db-add5-db30e7d42862.

77. Судебные акты по делу № А56-46111/2003 // URL: http://kad.arbitr.ru/Card/2d8412a5-84d1-4a14-8f6d-328d804edb91.

78. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 № 53-КГ17-12 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

79. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу № А08–8802/2013 // Справочно–правовая система «КонсультантПлюс».

80. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625// URL: http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_84bd34bc-1811-4e56-9113-5738e196672d.

Иностранная судебная практика

81. Постановление Европейского суда по правам человека от 11.10.2005 по делу «Анхойзер-Буш (Anhauser-Busch) против Португалии» (жалоба № 73049/01) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

82. Постановление Европейского суда по правам человека от 29.01.2008 по делу «Балан (Balan) против Молдавии» (жалоба № 19247/03) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

83. Diageo v. Intercontinental [2010] ETMR 57, [24].

84. L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others, C-487/07, 18.07.2009 // URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-487/07.

85. General Motors v. Yplon SA, 14 September 1999, C-375/97 // URL: http://curia.europa.eu/juris.

86. BMW v. Deenik, 23 February 1999, C-63/97 // URL: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=44678.

87. Perry v. Truefitt [1842] 6 Beav 66, 49 ER 749 – 826.

88. Elisabeth Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd. Case C–259/04 [2006] ECR I–3089 (ECJ, 3d Chamber).

89. Hotel Cipriani v. Cipriani (Grosvenor Street) [2008] EWHC 3032 (Ch), [2009] FSR (9) 209; [2010] ECWA Civ 110, [2010] RPC (16) 485.

90. Jules Rimet Cup Ltd. v. Football Association Ltd» [2008] FSR 10.

91. Taittinger v. All Bev, [1993], FSR, 641.

92. Associated Press v. Insert Media, [1991], FSR 380.

93. British Telecommunications v. One In A Million, [1998], All ER, 476, 497.

94. Kimberley Clark v. Fort Sterling, [1997], FSR 877.

95. Spalding v. Gamage, [1915], 32 RPC 273.

96. Colgate-Palmolive v. Markwell Finance, [1989], RPC 497.

97. British Legion v. British Legion Club (Street), [1931], RPC 555.

98. Harrods v. Harrodian School, [1996], RPC 697.

99. Lyngstrad v. Annabas Products, [1977], FSR 62.

100. Henderson v. Radio Corporation, [1969] RPC 218, 232.

101. Hogan v. Koala Dundee, [1988] 12, IPR 508.

102. Hogan v. Pacific Dunlop, [1989] 12, IPR 225.

103. Elvis Presley Trade Marks, [1997] RPC 543, 558.

104. Halliwell v. Panini SpA, 06.06.1997, Lightman J. [1997] EWHC 856.

105. Parker Knoll Ltd. v. Knoll International Ltd., [1962] RPC 79 (10).

106. Hebrew University of Jerusalem v. Continental Shelf 128 Ltd. Einstein trade mark [2007] RPC (23) 539.

107. Cass.com., 15.01.2002 «Nevada Bob» // URL: https://www.legifrance.gouv.fr.

108. Cass.com., 24.09.2002, «Novera c. Novecom», PIBD 2003 n. 758-III-104.

109. Cass.com., 13.02.1996, «Castor c. SEAT», PIBD 1996 n. 611-III-279.

110. Cass. req., 21 février 1888, « La Belle Jardinière » (deux arrêts) et 20 février 1888, Annales 1897, art.3899.

111. Cass. req., 19 décembre 1898, S., 1901-1-43;

112. Cass. req., 31 octobre 1927, « La Belle Jardinière », S., 1928-1-66;

113. Cass. req., 19 mars 1936, « La Belle Jardinière », D.H., 1936 p. 361.

114. Cass.com., 21.09.2004, «Halloween», PIBD 2004 n. 797–III–648;

115. CJCE, 11.06.2009, «Lindt & Spruengli c. F. Hauswirth», aff. C.529/07, Recueil I, p.4893, PIBD 2009, n. 900–III–1225.

116. Conseil d'État, 13 novembre 1992, « GAN », Dr. Ad., 1993, n° 1.

117. Paris, 17.02.1999, Annales 1999 p.201.

118. Paris, 19.10.2007 «Cabinet Klebert», PIBD 2007 n. 864–III–733.

119. Paris, 12.09.1997, «Yoo–Hoo», PIBD 1998 646-III-54

120. Paris, 30.11.2001, «IKEA», Annales 2002 p. 35.

121. Trib. ad. Paris, 21 octobre 1987, « UAP », Recueil Lebon, p. 488

122. TGI Grenoble, 28.09.2000, «Explorer», PIBD 2001 n. 714–III–85

123. TGI Paris, 18.03.2003, «Desperados», PIBD 2003, n. 772–III–481

124. « Old England », D. 1888-1-315, concl. LE PELLETIER; S., 1888-1-301.

125. Paris, 11 mars 1988, « L'entrecôte », D. 1989, som. com. 135, obs. J.-J. BURST.

126. Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2 déc. 1992; Cour d'appel de Paris, 4e ch., 22 sept. 1993 // URL: https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/1992.

127. Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 16.02.1996. PIBD 1996, n. 612–III–314 ; La Lettre Pro.mark: septembre–octobre 1996, № 10.

128. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 31 octobre 2000, PIBD 2001 n. 717–III–175.

129. Décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006. JO du 03.08.2006. P. 11541.

130. Cass. crim., 14.11.2000, Bull. crim., n. 338, D. 2001, p. 1423; obs. B. de LAMY, RTD civ. 2001 p. 912, obs. T. REVET.

131. Cass. com., 4 octobre 1994, PIBD 1995, n° 580-III-35.

132. CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-251/95, « Sabel c. Puma », Recueil I, p. 6191, JCP G. 1999-11-1997.

133. Cass. com., 12 juin 2007, «Bollé protection», Bull. civ.IV n° 159 p. 177, Rapport annuel de la Cour de cassation 2007, p. 427.

Учебники, монографии, пособия на русском языке

134. Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – Новое издание, исправл. – М.: МЦНМО. 2012. – 344 с.

135. Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: монография. Москва: Проспект, 2017. – 208 с.

136. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 2-е изд. - М.: Международные отношения, 1994. - 416 с.

137. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. / Перевод с французского Тумановой Н.Л., под редакцией проф. Богуславского М.М. М.: Издательство «Прогресс», 1976. – 377 с.

138. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. книга 1, М.: Статут, 2003. - 848 с.

139. Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М.: Статут, 2014. – 880 с.

140. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., Экзамен. 2009. – 973 с.

141. Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. – М.: Статут, 2011. - 942 с.

142. Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник. Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – 4–е изд., перераб. и доп. В 2–х т. – Т.1.- М.: Международные отношения, 2004. – 560 с.

143. Гражданское право: Учебник. Часть 1. Издание второе, перераб. и доп./ под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997. - 600 с.

144. Гражданское право: Учебник. Часть III/ под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1999. - 592 с.

145. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. – 411 с.

146. Договор в английском гражданском праве / Халфина Р.О.; Отв. ред.: Орловский П.Е. - М.: Изд-во АН СССР, 1959. - 319 с.

147. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. Центр частного права. - М.: Статут, 2003. – 416 с.

148. Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): научно-практическое пособие / Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожевич, М.Е. Глазкова и др.; под общ. ред. М.А. Рожковой. М: Статут, 2015. – 270 с.

149. Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юридическая литература, 1967. – 494 с.

150. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. – 476 с.

151. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / Ответственный редактор кандидат юридических наук Л.А.Трахтенгерц. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2009. – 812 с.

152. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный). Изд. 3-е, испр., доп. и перераб. с использованием судебно-арбитражной практики / Рук. Авт кол. и отв. ред. д-р юрид.наук, профессор

О.Н.Садиков. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2007. – XXXVIII. – 1062 с.

153. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. — М.: Междунар. отношения, 2003. – 480 с.

154. Орлова В.В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: Теория и практика охраны фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений. М.: ПАТЕНТ, 2006. – 247 с.

155. Права на товарный знак: Монография. (отв. ред. Л.А. Новоселова). М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 144 с.

156. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию: монография / Г.К. Дмитриева, И.В. Ершова, А.В. Карташов, Б.А. Шахназаров; под ред. Г.К. Дмитриевой. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 192 с.

157. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., Юристъ, 2001.- 496 с.

158. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: Проспект, 1999. – 752 с.

159. Серго А. Доменные имена в свете нового законодательства. – М.: ГОУ ВПО РГИИС, 2010. – 277 с.

160. Тыцкая Г.И., Мамиофа И.Э., Мотылева В.Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и НМПТ в капиталистических и развивающихся странах. М., Юридическая литература. 1985. – 238 с.

161. Цвайгерт К К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. М., «Международные отношения», 2000. Т. 2. – 512 с.

162. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.2: Товар. Торговые сделки. М.: Статут, 2003. -544 с.

163. Юридические лица в российском гражданском праве: Монография. В 3–х т. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц: Т.3 (отв. ред. А.В. Габов). М.: ИЗиСП, ИНФРА–М, 2015. – 280 с.

Научные статьи, материалы периодической печати, справки по обобщению судебной практики на русском языке

164. Ариевич Е.А. Введение в заблуждение: практика и реальность // Патенты и лицензии. 2000. – №9.

165. Гаврилов Э.П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны товарных знаков // «Хозяйство и право», 2007, № 4.

166. Гаврилов Э.П. Наследование интеллектуальных прав // Патенты и лицензии, № 4, 2008.

167. Гаврилов Э.П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 302–ФЗ и интеллектуальные права // Патенты и лицензии. 2013, № 4.

168. Голофаев В.В. Институт гражданско-правовых средств индивидуализации: нужна общая часть // Бизнес, менеджмент и право. № 2, 2012.

169. Еременко В.И. О проблемах соотношения фирменных наименований и коммерческих обозначений в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Законодательство и экономика. № 12, 2009.

170. Еременко В.И. Фирменные наименования и коммерческие обозначения: мифы и реальность // Законодательство и экономика. № 11, 2015.

171. Лабзин М. Наследование права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. № 8, 2007.

172. Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2 // URL: http://www.ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium.

173. Справка о некоторых вопросах, возникающих при применении положений § 1 главы 76 ГК РФ Судом по интеллектуальным правам как судом

кассационной инстанции, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2015 года № СП-23/25 // URL: http://www.ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium.

174. Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации), утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 года № СП-23/21 // URL: http://www.ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium.

175. Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно - консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам // URL: http://www.ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium.

176. Станковский В.М. Товарный знак и введение потребителя в заблуждение // Патентный поверенный. 2007, № 3.

177. Шилохвост О.Ю. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Патенты и лицензии. 2008, № 1.

Диссертации на русском языке

178. Бутенко С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.: 2013.

179. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.: 2013.

180. Знаменская В.С. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в России и за рубежом. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.: 2015.

181. Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. М.: 2005.

182. Орлова Е.Д. Понятие и осуществление распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.: 2010.

183. Трубинова Е.И. Акты недобросовестной конкуренции в сфере прав на средства индивидуализации в российском гражданском праве. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пермь: 2014.

184. Рабец А.П. Гражданско–правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Владивосток.2002.

185. Цветкова М.В. Гражданско-правовая защита прав на средства индивидуализации от недобросовестной конкуренции. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.: 2011.

Учебники, монографии, пособия на иностранных языках

186. Azema J., Galloux J.-C. Droit de la propriété industrielle. Édition Dalloz. 2012.

187. Bently B., Sherman L. Intellectual property law. Oxford University Press, Oxford, UK. 2014.

188. BOULANGER J. L’enseigne. Rev. générale de dr. com., 1940.

189. Burst J-J. Concurrence déloyale et parasitisme. Édition Dalloz, 2003.

190. Code de la propriété intellectuelle. Commenté et annoté par P.Sirinelli, S.Durrande, A.Latreille, J.Daleau. Édition Dalloz. 2012.

191. Code civile. Commenté et réalisé par A. Lucas. Éditions du Juris-Classeur. 2004.

192. Code de commerce. Commenté et rédigé par Y.Chaput et N. Rontchevsky. Édition Dalloz. 2004.

193. Cornish W. R. (William Rodolph), 1937 - Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights. - 2nd ed. Great Britain, Intellectual property Law.

194. Foyer J., Vivant M. Le droit des brevet. Paris, 1991.

195. Introduction to Intellectual Property. WIPO PUBLICATION № 478(R), ISBN 92-805-0752-4. WIPO 1998.

196. Lascou J.-L. Pratique de la Médiation. ESF éditeur. 5e ed. 2009.

197. Kodilinye G. Passing-off and the Use of Personal Names. Northern Ireland Legal Quarterly. 1975.

198. MATHÉLY P. Le droit français des signes distinctifs. Paris: Librairie du Journal des notaires et des avocats. 1984.

199. Marino L. Droit de la propriété intellectuelle. Presses Universitaires de France. 2013.

200. Passa J. Contrefaçon et concurrence déloyale. Litec. 1997.

201. Passa J. Traité de droit de la propriété industrielle T.1 : Marques-Dessins et modèles, 2e éd., LGDJ . 2009.

202. Pollaud-Dulian F. La propriété industrielle. Economica. 2011.

203. Tavel A., Lascou J.-L. Code de la médiation annoté et commenté pour l'orientation de la médiation. 1re éd. Médiateurs Éditeurs. Bordeaux. 2009.

204. Vaver D. Intellectual property law: copyright, patents, trade-marks. 2nd ed., Irwin Law Inc., Toronto, ON, 2011.

205. WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution Options for Intellectual Property Offices and Courts. July 2015. WIPO Arbitration and Mediation Center // URL: http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos.

206. WIPO Intellectual Property Handbook. WIPO publication № 489 (E). WIPO, 2004 2-d edition.

Научные статьи, материалы периодической печати на иностранных языках

207. Schmidt-Szalewski, J. La distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale // Propriété industrielle. Novembre 2008, n° 11.

208. Van Caenegem W. Different approaches to the protection of celebrities against unauthorized use of their image in advertising in Australia, the United States and the Federal Republic of Germany // URL: http://epublications.bond.edu.au/law_pubs/213.

Диссертации на иностранных языках

209. Basire Y. Les fonction de la marque essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif. Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en droit. Strasbourg, 2011.

210. Theodoros F. Chiou. Vers un droit européen des contrats d'exploitation de propriété intellectuelle. Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en droit. Strasbourg, 2015.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АПК РФ	*Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации*
ГК РФ	*Гражданский кодекс Российской Федерации*
Закон об обществах с ограниченной ответственностью»	*Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ*
Закон об акционерных обществах	*Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»*
Закон об унитарных предприятиях	*Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»*
Закон о защите конкуренции	*Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»*
Закон об исполнительном производстве	*Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»*
Закон об авторском праве	*Закон Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах»*
Закон о некоммерческих организациях	*Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»*
Административный регламент № 707	*Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без*

	договора, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707 (ред. от 13.05.2016)
Правила ТЗ 2015	*Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (ред. от 10.10.2016)*
ГК Франции	*Гражданский кодекс Франции (Code cilive)*
ТК Франции	*Торговый кодекс Франции (Code de commerce)*
Парижская конвенция	*Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883)*
ЕКПЧ	*Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод*
ТРИПС	*Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Марракеш, 15.04.1994)*
Лиссабонское соглашение об охране НМПТ	*Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их международной*

	регистрации (Лиссабон, 31.10.1958)
Мадридское соглашение о санкциях за ложные НМПТ	*Мадридское соглашение о санкциях за ложные и неправильные обозначения происхождения изделий (Мадрид, 14.04.1891)*
Мадридское соглашение ТЗ 1891 года	*Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891)*
Мадридский протокол 1989 года	*Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 28.06.1989)*
Договор о функционировании ЕС	*Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.)*
Директива № 2015/2436 от 16.12.2015	*Директива (ЕС) № 2015/2436 Европейского парламента и Совета ЕС о сближении права государств-членов ЕС в отношении товарных знаков (новая редакция) (Страсбург, 16 декабря 2015 года)*
Директива от 22.10.2008 № 2008/95/ЕС	*Директива № 2008/95/ЕС Европейского парламента и Совета о сближении законодательства государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания (Страсбург, 22 октября 2008 года)*
Директива от 12.12.2006 № 2006/114	*Директива № 2006/114/ЕС Европейского парламента и Совета о вводящей в заблуждение и сравнительной рекламе (Страсбург, 12 декабря 2006 года)*
CTMR	*Регламент Совета (ЕС) № 207/2009 от 26 февраля 2009 по товарным знакам Сообщества (кодифицированная версия) // Council Regulation (EC) № 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version)*
CPI	*Кодекс интеллектуальной собственности Франции (Code de la propriété intellectuelle)*
Правила о наименованиях компаний 2008 года	*Правила процедуры рассмотрения споров о наименованиях компаний 2008 года (Company Names Adjudicator Rules 2008 (SI 2008/1738)*

Закон UK 1994	*Закон о товарных знаках 1994 года (Trade Marks Act 1994)*
Совместное постановление № 5/29 от 26.03.2009	*Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»*
Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 10/22	*Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»*
Annales	*Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire*
CJCS	*Cour de justice des Communautés européennes*
ETMR	*European Trade Mark Reports*
EWHC	*High Court of Justice of England and Wales*
ECWA Civ	*England and Wales Court of Appeal Civil division*
FSR	*Fleet Street Reports*
INPI	*Institut national de la propriété intellectuelle*
OHIM	*Office for Harmonization in the International Market*
RPC	*Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ

1. Указание источника происхождения (англ. indication of source, фр. l'indication de la source). Это наиболее общее понятие, которое используется для описания географического наименования как источника происхождения товара. Специфическая особенность указания источника происхождения состоит в том, что она свидетельствует о связи продукта с определенной географической единицей. Не существует требований, которые устанавливали бы какое–то соотношение между определенными характеристиками или качеством продукта и местности, из которой он происходит. Указание источника происхождения служит только для информирования потребителей о том, что товар содержит обозначение, происходящее из определенного географического места, региона или страны. В результате указание источника происхождения является понятием более широким, чем наименование места происхождения и географическое указание вместе взятые.

2. Географическое указание происхождения (англ. geographical indication of origin, фр. indication géographique, русск. географическое указание). Статья 22 (1) ТРИПС определяет его как обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории члена или региона или местности на этой территории, где определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением[187].

3. Наименование происхождения (англ. appellation of origin, фр. appellation d'origine, русск. наименование места происхождения товаров). Это особый вид географического указания. В соответствии со статьей 2 Лиссабонского соглашения об охране НМПТ это географическое наименование страны, района или местности, служащее для обозначения изделия, которое происходит из данной страны, района или местности, и качество, и особенности которого

[187] Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности // URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/

объясняются исключительно или главным образом географической средой, включая природные и человеческие факторы. Страной происхождения является страна, район или местность страны, название которых составляет наименование места происхождения изделия, создавшего изделию репутацию.

Данный вид наименования источника происхождения товаров с определенными особенностями является в России объектом исключительных прав и определяется в статье 1516 ГК РФ как обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами».

Как часть происходящей в настоящее время реформы сельскохозяйственной политики в Европе Евросоюз принял серию нормативных актов, которые регулируют географические наименования товаров и вводят некоторые новые понятия в юридический лексикон.

4. Защищенное наименование происхождения (англ. protected designation of origin (PDO), фр. appellation d'origine controlée (AOC)). В странах ЕС это понятие служит для описания наименования происхождения товара, которое было зарегистрировано в соответствии с Системой контроля качества (Quality Schemes Regulation), введенной Регламентом ЕС № 1151/2012 от 21.11.2012[188]. В этом контексте понятие «наименование происхождения» определяется как наименование региона, особого места или, в исключительных случаях, страны, используемое для описания сельскохозяйственных продуктов или товаров. Для квалификации как PDO (AOC) поименованный продукт должен происходить из этого региона, особого места или страны. Также необходимо показать, что

[188] Regulation (EU) № 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs // URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN.

качество и характеристики продукта являются «особенно и исключительно соответствующими географической среде в совокупности с ее внутренними природными и человеческими факторами»[189], и что производство, переработка и подготовка имеют место в определенной географической области. Регистрация обозначения как PDO (AOC) позволяет (а в некоторых случаях, требует) производителям использовать это описание и логотип на своих этикетках.

5. Защищенное географическое указание (англ. protected geographical indication (PGI), фр. indication géographique protégée). Определяется как наименование региона, особенного места или страны. Товары или продукты должны также соответствовать особым требованиям к качеству, репутации или другим характеристикам, присущим их географическому происхождению. Также необходимо соблюдение условия о том, что производство, переработка или подготовка продуктов имеют место в этой определенной географической области. Регистрация PGI влечет необходимость использования этого приобретенного наименования и логотипа на этикетках.

6. Гарантия традиционности (англ. traditional speciality guaranteed (TSG), фр. spécialités traditionnelles garanties (STG). Этот термин используется в отношении традиционных продуктов питания и рецептов, которые также подлежат регистрации в соответствии с Системой контроля качества. Для того, чтобы этот вид наименования был зарегистрирован, необходимо, чтобы выполнялся ряд условий: он должен описывать специфические продукты, которые являются результатом способа производства, переработки или составления, соответствующих определенной традиционной практике для этих продуктов, или продукты, которые производятся изначально из традиционных сырья или ингредиентов. Также это наименование должно быть традиционно используемым для продуктов, обладающих этими особенностями. Производители таких продуктов так же, как и в предыдущих двух случаях, должны использовать специальную этикетку и логотип[190].

---

[189] Regulation (EU) № 1151/2012 of 21 November 2012, art. 5 (1)(b), там же.
[190] Regulation (EU) № 1151/2012 of 21 November 2012, art. 16, там же.

7. Дополнительные условия качества (англ. optional quality term, фр. mention de qualité facultative). Эта система установлена для того, чтобы помогать производителям сельскохозяйственных продуктов с определенными дополнительными характеристиками вводить их товары на внутренний рынок. Дополнительные условия качества должны соответствовать следующим критериям: относиться к характеристике одной или нескольких категорий продуктов, или к производственным ресурсам или к переработке, применяемым в определенной зоне, использование условия повышает ценность продукции по отношению к другой сравниваемой продукции и имеет масштаб Евросоюза[191].

Во Франции к особым различительным обозначениям, помимо вышеуказанных согласно европейской Системе контроля качества, относят также обозначение «красная этикетка»; сертификаты соответствия; знак качества «Биологическая агрокультура»; престижные упоминания (наименование «гора», качество «фермерское», «фермерские продукты», «продукция земли» (для товаров, происходящих из заморских департаментов), «местное вино». Признание этих специальных различительных обозначений происходит через получение правительственных документов по предложению Национального института происхождения и качества.

«Красная этикетка» (label rouge). В соответствии со статьей L.-641–1 Кодекса законов о сельском хозяйстве пищевые продукты и сельскохозяйственные продукты непищевые и не переработанные могут пользоваться преимуществами «красной этикетки», которая подтверждает, что эти продукты имеют определенные характеристики, устанавливая уровень очень высокого качества. Эти характеристики закреплены в типовых условиях. Но качество этих товаров не связано с какой–то определенной территорией. «Красная этикетка» базируется на четырех идеях: «партнерство, разъединение функций сертификации и контроля, объективный подход к качеству и согласование позиций между профессионалами и потребителями».

---

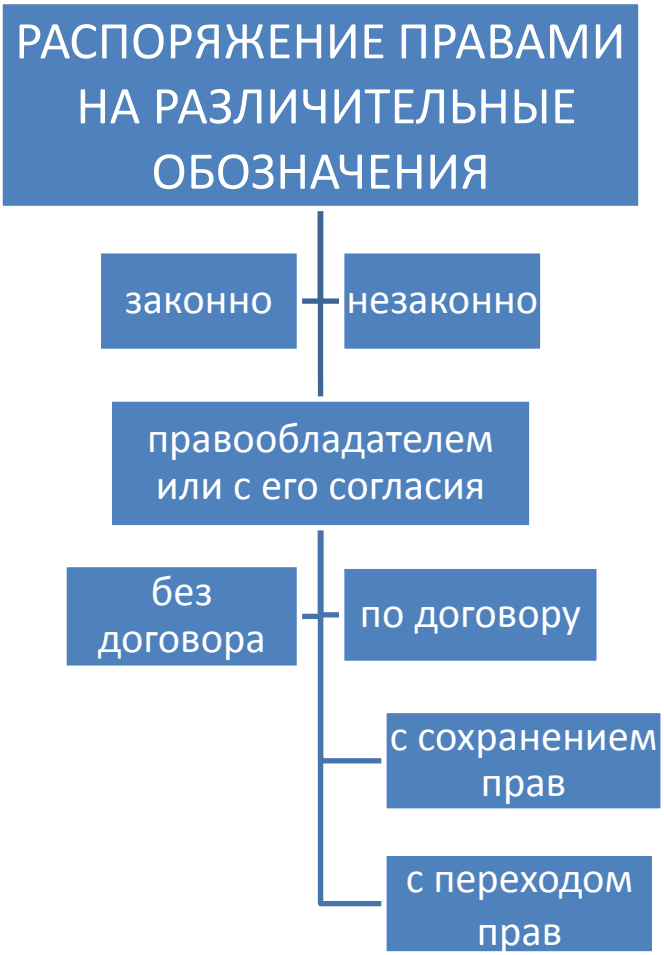
[191] Regulation (EU) № 1151/2012 of 21 November 2012, art.27, 29, там же.

Этикетка принимает форму сертификационного коллективного товарного знака, который подтверждает характеристики и уровень качества, и подчиняется его правовому регулированию. В принципе, «красная этикетка» отличается от наименования места происхождения товара и указания о происхождении товара, т.к. она обычно не устанавливает связи между характеристиками товара и его географическим происхождением. Однако, существование региональных этикеток было долгое время источником двусмысленности. Статья L. 641–2 Кодекса законов о сельском хозяйстве устанавливает в настоящее время, что «красная этикетка» не должна содержать географических упоминаний, а также географических наименований, и является таким образом общим наименованием продукции.

Сертификаты соответствия (certification de conformité). В соответствии со статьей L.640–2, L.641–20, R.641–58 Кодекса законов о сельском хозяйстве и морском рыболовстве продовольственные и сельскохозяйственные непищевые и непереработанные товары могут быть объектом сертификации соответствия. Это означает, с одной стороны, что они отвечают определенным правилам, предъявляемым к производству товаров, их переработке и упаковке и установленным нормативными актами министерств для этих товаров, и с другой стороны, по меньшей мере, двум рекомендациям (аналогичным межведомственным нормативным актам), относящимся к представлению характеристик, сертифицируемых для потребителей. Сертификаты соответствия не могут содержать географические наименования (за исключением тех, которые стали полностью или частично общим наименованием продукта)

Знак качества «Биологическая агрокультура» (agriculture biologique). Это понятие устанавливает знак идентификации качества в смысле статьи L.640–2 Кодекса законов о сельском хозяйстве и морском рыболовстве, который подтверждает экологическое качество. Для того, чтобы иметь полномочия на использование этого знака на агропродукции, переработанной или непереработанной, товар должен отвечать условиям производства, переработки и

продажи, установленным Регламентом Совета № 834/2007 от 28.06.2007 или спецификациям, установленным межведомственными нормативными актами.

Признанные понятия (mentions valorisantes). Кодекс законов о сельском хозяйстве и морском рыболовстве также содержит такое понятие, которое гарантирует не уровень качества, а признание продукта в глазах потребителей. Некоторые из этих понятий, например, «гора» («Montagne») имеют ссылку на географическое происхождение продукта, в то время как другие могут просто указывать на его тип, как например, «фермерский», «продукты с фермы», «местное вино».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3