

На правах рукописи

Бутенко Светлана Викторовна

**ВВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК АБСОЛЮТНОЕ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ ТОВАРНОМУ ЗНАКУ**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2013

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

Научный руководитель: **Гаврилов Эдуард Петрович**
доктор юридических наук, профессор,

Официальные оппоненты: **Сергеев Александр Петрович**
доктор юридических наук, профессор
Заведующий кафедрой гражданского права
юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного экономического университета

Дементьев Владимир Николаевич
кандидат юридических наук, патентный
поверенный Российской Федерации, партнер в
представительстве корпорации "Гоулингз
Интернэшнл Инк." (Канада) в РФ, г. Москва

Ведущая организация: **Российская правовая академия Министерства
юстиции Российской Федерации**

Защита состоится «20» марта 2014 г. в 14 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 401.001.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а, ауд. 305.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».

Автореферат разослан «20» января 2014 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



Е.В. Толстая

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Интеграция Российской Федерации в мировое экономическое пространство требует дополнительных правовых гарантий для субъектов гражданского оборота. Юридические механизмы, посредством которых достигается цель обеспечения реализации прав и законных интересов предпринимателей, с одной стороны, должны быть адекватны быстро меняющимся реалиям рынка, а с другой – иметь универсальный характер. Поправки, вносимые в нормы Гражданского кодекса начиная с 2013 года, знаменуют собой новый этап системного реформирования российского гражданского законодательства. Сущностные изменения затронут, в том числе, отдельные положения кодекса, посвященные правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Правоприменительная практика в сфере интеллектуальной собственности ставит перед учеными комплексные задачи, от решения которых зависит дальнейшая эволюция гражданско-правовой доктрины.

Тем не менее, многие дискуссионные аспекты толкования и применения законодательства в сфере правовой охраны товарных знаков, к сожалению, не нашли отражения в проекте Федерального закона N 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹. Одной из сложнейших проблем, оставшихся без внимания юридического сообщества при формировании упомянутого пакета поправок, является трактовка правовой природы такого основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, как способность товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Данный критерий охраноспособности обозначений, претендующих на статус товарных знаков, безусловно, является в настоящее время одним из самых часто используемых как при принятии Роспатентом решений об отказе в

¹ О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : проект Федерального закона // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.

государственной регистрации заявляемых обозначений, так и в качестве правового мотива для оспаривания действительности товарных знаков. Столь частое применение нормы пп. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса, налагающей запрет на предоставление правовой охраны обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, связан с совокупностью причин.

Во-первых, формулировка упомянутой нормы сама по себе является довольно неконкретной и содержит в своем объеме ряд категорий, смысл которых установить затруднительно («введение в заблуждение», «способность», и т. п.).

Во-вторых, в настоящее время отсутствуют какие-либо ведомственные акты или рекомендации, полно и ясно раскрывающие существо исследуемого основания.

В-третьих, как свидетельствует правоприменительная практика, суды и эксперты Роспатента толкуют норму пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не единообразно и порой допускают смешение самостоятельных критериев охраноспособности товарных знаков, таких как «введение в заблуждение», «сходство до степени смешения», «ложность», и т.д.

Указанное позволяет сделать вывод о наличии объективной необходимости проведения комплексного исследования, посвященного проблемам применения основания «введения потребителя в заблуждение» при оценке соответствия заявляемых обозначений или уже зарегистрированных товарных знаков нормам действующего законодательства. Основопологающим и принципиальным остается вопрос о юридическом значении коллизии прав подателя заявки и третьих лиц при оценке способности знака дезинформировать потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего соответствующую услугу. От решения вопроса о том, чей именно (частный или публичный) правовой интерес призван защитить законодательный запрет на регистрацию обозначений, способных ввести в заблуждение, не в последнюю очередь зависит дальнейшее развитие правового института товарных знаков. Это продиктовано тем, что категория «введение в заблуждение» неразрывно связана

с такими базовыми понятиями цивилистики, как «недобросовестная конкуренция», «добросовестность», «злоупотребление правом», «существенное заблуждение», «обман», «государственная регистрация», «однородность», «сходство до степени смешения», «нарушение исключительного права», и т.д.

Вопрос отнесения способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение к абсолютным запретам в регистрации (связанным с внутренним дефектом знака) или относительным условиям охраноспособности (т.е. вытекающим из столкновения прав на различные нематериальные объекты) является многоаспектным. Решить указанную задачу без обращения к судебной практике и анализа правовой позиции экспертизы Роспатента в рамках делопроизводства по конкретным заявкам представляется невозможным. При этом научное исследование, посвященное указанным выше проблемам, должно иметь соответствующую теоретическую базу и основываться на общих подходах Гражданского кодекса к пониманию правовой категории «заблуждение».

Степень научной разработанности темы исследования.

В настоящее время в России отсутствуют диссертационные работы, всецело посвященные анализу такого основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению как его способность вводить потребителя в заблуждение. Как правило, данный мотив для отказа в государственной регистрации знака изучается учеными в совокупности всех критериев охраноспособности товарных знаков. Отдельные вопросы трактовки исследуемого основания затронуты, в частности, в диссертациях Е.А. Ариевича², Н.Ю. Медведева³, А.П. Рабец⁴, К.К. Рамазановой⁵, М.В. Цветковой⁶, и др.

² Ариевич Е.А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1986.

³ Медведев Н.Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2008.

⁴ Рабец А.П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2002.

⁵ Рамазанова. К.К. Гражданско-правовая охрана прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания по российскому законодательству : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011.

Анализу правовой природы товарных знаков, вводящих потребителя в заблуждение, посвящены работы О.Л. Алексеевой, Е.А. Ариевича, Д.А. Боровского, Э.П. Гаврилова, С.А. Горленко, Е.А. Данилиной, Н.Л. Дубовицкой, М.Г. Карабановой, Д.М. Ковалевой, А.Д. Корчагина, М.Г. Любомировой, О.А. Матющенко, В.М. Мельникова, В.А. Мордвинова и В.В. Мордвиновой, В.В. Старженецкого, Г.И. Тыцкой, М.Я.Эпштейна и некоторых других.

Признавая весомый вклад упомянутых практиков и теоретиков в осмысление правового существа обозначений, вводящих в заблуждение, следует признать, что в настоящее время в гражданско-правовой науке отсутствует специальное диссертационное исследование, посвященное проблеме отнесения способности товарных знаков вводить потребителей в заблуждение к числу абсолютных запретов, и содержащее притом:

- типизацию обозначений, вводящих потребителя в заблуждение, в том числе с учетом источника возникновения такого заблуждения;
- последовательное разграничение абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации заявленных обозначений по ряду дополнительных признаков (помимо положенного в основу данной классификации принципа учета вида защищаемого правового интереса);
- обоснование неправомерности применения мотива по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, осуществленное на базе детального анализа нескольких юридических споров;
- ряд конкретных предложений по совершенствованию действующих норм Гражданского кодекса в связи с неясностью содержания критерия «введение в заблуждение».

Безусловно, такая ситуация не может способствовать полноценному развитию правового института товарных знаков в Российской Федерации.

⁶ Цветкова М.В. Гражданско-правовая защита прав на средства индивидуализации от недобросовестной конкуренции : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011.

Объектом диссертационного исследования являются гражданско-правовые отношения, складывающиеся в области правовой охраны товарных знаков и касающиеся применения запрета на регистрацию обозначений, вводящих потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя.

Предмет диссертационного исследования составляют нормы права, рекомендации Роспатента, правоприменительная практика Роспатента и арбитражных судов, а также научная доктрина в области правовой охраны средств индивидуализации.

Цель настоящей работы состоит в комплексном исследовании проблемных аспектов применения основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению «способность вводить потребителей в заблуждение», разработке и обосновании концепции использования указанного запрета в качестве абсолютного, т.е. не требующего анализа прав и законных интересов третьих лиц, а также в подготовке рекомендаций по совершенствованию законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Для достижения заявленной цели диссертационного исследования были поставлены следующие **задачи**:

- дать комплексную характеристику товарному знаку как объекту правовой охраны;
- исследовать закрепленные в законе критерии охраноспособности товарных знаков и выявить место запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, в данной системе;
- провести анализ существующих научных взглядов по вопросу обоснованности деления оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарным знакам на абсолютные и относительные, исходя из принципа учета охраняемого правового интереса, а также провести разграничение указанных групп правовых мотивов по ряду дополнительных признаков;
- исследовать правовую сущность запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, выделить типы заблуждения, возникающего у потребителя в результате регистрации или использования

дезинформирующих обозначений, установить источники возникновения такого заблуждения;

- проанализировать проблемные аспекты применения основания по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного и обосновать необходимость отнесения запрета на регистрацию обозначений, вводящих в заблуждение ввиду своей природы, к числу абсолютных;

- разработать предложения по совершенствованию действующего законодательства в сфере применения исследуемого критерия охраноспособности товарных знаков.

Методология исследования. В рамках проведения настоящего исследования были применены как общенаучные методы познания (диалектический, системный, сравнительный, логический, и т.д.), так и частно-научные (сравнительно-правовой, формально-юридический, правового моделирования, и т.д.). Использование упомянутых методов позволило исследовать поставленную в диссертации проблему комплексно, через призму действующего законодательства и правоприменительной практики.

Нормативная база диссертационного исследования включает в себя Конституцию Российской Федерации, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к нему, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О защите конкуренции», Закон «О защите прав потребителей», Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и некоторые другие нормативно-правовые акты.

Эмпирическую базу исследования составляет практика применения арбитражными судами различных инстанций и Роспатентом положений российского законодательства, пресекающих регистрацию товарных знаков, способных ввести потребителей в заблуждение, а также некоторые формы недобросовестной конкуренции.

Теоретической основой диссертационного исследования являются труды российских и зарубежных ученых: О.Л. Алексеевой, Е.А. Ариевича, И.А. Близнаца, Г. Боденхаузена, Э.П. Гаврилова, О.В. Добрынина, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, В.О. Калятина, П.В. Крашенинникова, А.Я. Курбатова, А.Б. Лисюткина, И.Э. Маmioфы, П. Матели, Ф. Мостерта, В.В. Орловой, Г.А. Свердлык, А.П. Сергеева, Ю.А. Тихомирова, Л.А. Трахтенгерц, И.Я. Хейфеца и других.

Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация представляет собой научное исследование комплексного характера, в котором, в частности, впервые были исследованы типы введения потребителя в заблуждение, установлены источники возникновения такого заблуждения, проведено последовательное разграничение абсолютных и относительных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по ряду дополнительных признаков, обоснована неправомерность использования запрета в регистрации обозначений, способных ввести в заблуждение, в качестве относительного критерия охраноспособности товарных знаков, соотнесены нормы гражданского и антимонопольного законодательства, позволяющие пресекать дезинформацию потребителей.

Указанное позволило сформулировать и вынести на защиту **следующие положения:**

1. Во избежание неправомерного отождествления незарегистрированных обозначений с товарными знаками, что приводит к замене регистрационного принципа правовой охраны товарных знаков принципом предоставления исключительного права на основании использования маркировки, целесообразно определить товарный знак следующим образом:

«Товарный знак представляет собой охраняемое исключительным правом обозначение, служащее для индивидуализации товаров, работ и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. В качестве товарного знака может быть зарегистрировано любое обозначение, за исключением изъятых из правовой охраны в силу прямого

указания закона. Заявленное обозначение не подлежит регистрации, а правовая охрана товарного знака признается недействительной в случаях:

1). Несоответствия обозначения условиям регистрации, указанном в законе – ст. 1483 ГК РФ (критерии охраноспособности заявленного обозначения).

2). Приобретения исключительного права недобросовестным лицом вследствие злоупотребления правом.

Во втором случае действия правообладателя по регистрации охраноспособного обозначения нарушают требования, предъявляемые не к самому объекту правовой охраны (к интеллектуальной собственности), а к юридически значимым действиям субъектов гражданского оборота. На практике имеют место случаи, когда в регистрации охраноспособного обозначения отказывается, а уже существующий товарный знак оспаривается со ссылкой на его несоответствие запретам, установленным статьей 1483 ГК РФ, хотя действительным основанием для непредоставления или прекращения правовой охраны выступает злоупотребление правом со стороны подателя заявки, но не порочность знака.

Смешение двух подгрупп оснований для отказа в предоставлении правовой охраны обозначениям приводит к конфликту норм правового регулирования.

3. Установлено, что различия между абсолютными и относительными основаниями для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению, состоят в следующем:

1). Абсолютные запреты продиктованы внутренней природой знака, его сущностным дефектом. Относительные критерии связаны с правами третьих лиц и не вызваны пороком самого средства индивидуализации.

2). Коллизия прав на сходные или тождественные объекты возникает под влиянием изменяющихся обстоятельств и поэтому способна исчезать и появляться вновь. Абсолютные запреты, применяемые к знакам, не подлежащим правовой охране в силу своей природы, продиктованы длительными, или даже перманентными явлениями.

3). Преодоление абсолютного основания посредством использования частно-

правовых инструментов (письма-согласия от правообладателя «старшего» знака, регистрации договора отчуждения исключительного права на сходный объект, и т.п.) не представляется возможным.

4). Заявленное обозначение прежде всего подлежит анализу на наличие абсолютных мотивов для отказа в регистрации.

В целях упорядочения правоприменительной практики и единообразного толкования отдельных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленным обозначениям, считаем целесообразным разделить указанные в статье 1483 ГК РФ основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку на абсолютные и относительные.

4. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускает регистрацию обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Употребление союза «или» в пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ подразумевает, что ложные знаки выделяются в самостоятельную категорию обозначений, не подлежащих регистрации, наряду со способными ввести в заблуждение.

Между тем, заблуждение представляет собой вид ошибки или непреднамеренного несоответствия представления о предмете его истинным свойствам.

Необходимо проводить различие между ложными товарными знаками и обозначениями, способными ввести потребителей в заблуждение. Если ложный знак может быть только описательным, то введение в заблуждение характерно для фантазийных обозначений. Принципиальное отличие ложных знаков от обозначений, способных ввести в заблуждение заключается в том, что для первой группы обозначений всегда характерно намерение заявителя дезинформировать среднестатистического потребителя товара или услуги.

5. Установлено, что знаки, вводящие потребителя в заблуждение, могут быть выявлены либо на стадии экспертизы заявленного обозначения, либо при использовании незарегистрированного обозначения или товарного знака для

маркировки соответствующих товаров или услуг.

Исходя из вышеизложенного, сделан вывод о существовании двух источников введения потребителя в заблуждение:

1). Сущность знака. Подобным обозначениям следует отказывать в правовой охране на основании пп. 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в связи с изначально присущим свойством вызывать ошибочное суждение о товаре или его производителе.

2). Параллельное использование охраноспособного с точки зрения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ обозначения двумя хозяйствующими субъектами (недобросовестная конкуренция «в чистом виде», подпадающая под пп. 2 пункта 1 или пункт 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции»).

6. В отличие от арбитражного суда, Федеральной антимонопольной службы, прокуратуры и Роспотребнадзора, Роспатент не вправе запретить использование в гражданском обороте вводящего в заблуждение знака, даже посредством принятия решения об отказе в регистрации заявленного обозначения. Следовательно, конечная правовая цель, выражающаяся в защите прав потребителя на достоверную информацию о товаре и его изготовителе, не может быть достигнута посредством применения запрета на регистрацию вводящих в заблуждение знаков в качестве относительного основания, когда коллизии прав заявителя и интересов третьих лиц придается решающее значение.

7. В результате применения запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, в качестве относительного основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, возникает правовая неопределенность в разграничении сферы применения самостоятельных критериев охраноспособности товарных знаков, таких как «введение в заблуждение», с одной стороны, и, «коллизия прав», с другой стороны (запреты по п. 6, 8, 9 ст. 1483 ГК РФ).

Такое толкование оказывает негативное влияние на единообразие правоприменительной практики Роспатента и судов, а также открывает

возможности для неоправданного использования запрета по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ как при экспертизе обозначения по заявке, так и при оспаривании товарных знаков.

8. Использование обозначения третьим лицом до даты его приоритета не должно приниматься во внимание при решении вопроса о возможности охраны заявленного обозначения, если только такое использование не привело к общеизвестности этого обозначения.

В действующем законодательстве по товарным знакам нет требования «новизны» регистрируемых обозначений (аналогичной «новизне» в патентном праве) и отсутствует право «преждепользования» товарным знаком.

В целях предупреждения регистрации широко известных обозначений на имя лиц, очевидно не аффилированных с производителями соответствующих товаров (международные корпорации, деятели эстрады), следует предусмотреть право экспертизы до принятия решения по заявке направлять заявителю специальное уведомление о существовании вероятности введения потребителя в заблуждение при использовании такого обозначения.

Указанные уведомления должны носить предупредительный характер и не повлекут за собой вынесение решения об отказе в регистрации обозначения со ссылкой на пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

9. На практике имеют место случаи оспаривания товарного знака по мотиву введения потребителей в заблуждение в связи с его сходством или тождеством с обозначением, используемым в обороте подателем возражения. При этом податель возражения не говорит о сходстве его обозначения с зарегистрированным товарным знаком (относительное основание для отказа в регистрации), а ссылается на введение потребителя в заблуждение (абсолютное основание). Зачастую истинным мотивом для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ выступает желание подателя возражения иметь собственные исключительные права на то же или сходное обозначение, т.е. частный интерес хозяйствующего субъекта.

Законодательная формулировка запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, не требует от экспертизы и судов анализа однородности. Правообладатель «старшего» средства индивидуализации, сходного с товарным знаком, оспариваемым по основанию введения в заблуждение, имеет возможность возразить против предоставления правовой охраны спорному обозначению практически в отношении любых товаров и услуг, при этом действуя за пределами пятилетнего давностного срока, установленного пп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Аннулирование регистрации товарного знака на основе такого возражения противоречит духу и букве закона.

10. Сделан вывод, что в законодательстве об интеллектуальной собственности, а также в положениях отраслевых нормативно-правовых актов заложено достаточное количество правовых механизмов, гарантирующих защиту прав потребителей и пресекающих введение в заблуждение в том случае, если запрет по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ будет применяться в качестве абсолютного, т.е. не требующего анализа прав и законных интересов иных лиц, основания.

В частности, введение потребителей в заблуждение в результате смешения двух средств индивидуализации или незарегистрированных обозначений при их параллельном использовании подлежит пресечению судами, антимонопольной службой, Роспотребнадзором на основании применения норм:

- подпункта 2 пункта 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» (недобросовестная конкуренция в форме введения в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товаров или в отношении его производителей);

- пункта 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» (недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации);

- пункта 2 статьи 10 в совокупности с мерами по пп. 2, 5 пункта 2 статьи 40

Закона «О защите прав потребителей», ст. 14.7 КоАП (введение потребителей в заблуждение в результате предоставления некорректной информации о свойствах товаров, их изготовителях);

- второго абзаца пункта 4 ст. 19 ГК РФ (злоупотребление правом на использование имени или псевдонима физического лица без его согласия, способом, который повлек за собой введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан).

11. Установлено, что договор отчуждения исключительного права на товарный знак, приводящий к появлению на стороне правопреемника нескольких совладельцев, не порождает введения потребителя в заблуждение, поскольку правовая природа объекта сделки – товарного знака – не исключает возможности совладения. Представляется, что число обозначений, имеющих тесную связь с правообладателем и не допускающих множественность лиц на стороне правопреемника, ничтожно мало.

12. Считаю целесообразным закрепить в пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ положение о том, что оценка способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение должна осуществляться на дату приоритета товарного знака, без учета использования тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации и незарегистрированных обозначений третьими лицами для любых (как однородных, так и не однородных) товаров и услуг.

Пресечение введения потребителя в заблуждение, возникающего в связи с параллельным использованием конкурентами спорного обозначения для маркировки однородных товаров, должно осуществляться Федеральной антимонопольной службой и арбитражным судом. В дальнейшем данную категорию дел целесообразно отнести к исключительной подведомственности судов, исходя из смысла части 3 статьи 35 Конституции, в соответствии с которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы в рамках совершенствования законодательных положений по вопросам правовой охраны товарных знаков и условий их регистрации. Результаты исследования могут быть полезны патентным поверенным и специалистам, практикующим в области средств индивидуализации товаров и услуг, а также в учебном процессе при изучении курса права интеллектуальной собственности.

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа была выполнена и обсуждена на кафедре промышленной собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Выводы, полученные диссертантом, нашли отражение в опубликованных работах, а также излагались на Всероссийских научно-практических конференциях «Правовые проблемы укрепления российской государственности» (2010 и 2011 год), II (XVII) Ежегодной научно-практической конференции Межрегиональной общественной организации содействия деятельности патентных поверенных «Палата патентных поверенных» (2011 год).

Положения диссертационного исследования нашли применение в практической деятельности диссертанта в качестве патентного поверенного по товарным знакам в Обществе с ограниченной ответственностью «Агентство Интеллектуальной Собственности «Бутенко и Партнеры» (г. Томск).

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы работы, указывается степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, обозначаются методические и теоретические основы диссертации, научная новизна, формулируются выносимые на защиту

положения, устанавливается теоретическое и практическое значение работы, отмечается апробация разрабатываемого исследования.

Первая глава «Введение потребителя в заблуждение в системе критериев охраноспособности товарного знака» посвящена теоретическим и практическим аспектам приобретения и осуществления исключительных прав на товарные знаки, а также анализу системы оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению. Первая глава состоит из трех параграфов.

В первом параграфе данной главы «Товарный знак: понятие, признаки и особенности правового регулирования» анализируется правовая природа, конституирующие признаки и функции товарного знака как средства индивидуализации.

В целях формулировки авторского определения понятия «товарный знак» выявлены следующие признаки данного средства индивидуализации:

- 1). Товарный знак представляет собой обозначение, получившее особый правовой статус.
- 2). Основной функцией товарного знака является индивидуализация товара или услуги конкретного производителя или предпринимателя.
- 3). Субъектами права на товарный знак могут выступать только юридические лица или индивидуальные предприниматели.
- 4). Правовая охрана товарных знаков в России носит пост-регистрационный характер.

Указывается, что товарный знак как вид интеллектуальной собственности возникает в результате проведения специальной юридической процедуры предоставления заявленному обозначению правовой охраны. В этой связи следует признать несоответствие дефиниции товарного знака, закрепленной в статье 1477 ГК РФ, пост-регистрационному принципу правовой охраны данного средства индивидуализации. Предлагается уточнить актуальную редакцию нормы пункта 1 статьи 1477 ГК РФ. На базе анализа признаков товарного знака и правовой природы исследуемого объекта исключительных

прав, в первом параграфе диссертации приводится авторская дефиниция понятия «товарный знак»

Приведен обзор видового разнообразия товарных знаков и знаков обслуживания по действующему российскому законодательству, анализируются способы первоначального приобретения исключительного права на товарный знак, содержание правоотношений по приобретению указанного права и объем правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Второй параграф первой главы «Основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку и их классификация на абсолютные и относительные» посвящен анализу критериев охраноспособности товарных знаков по действующему российскому законодательству и их доктринальному делению на абсолютные и относительные, исходя из принципа учета охраняемого правового интереса.

В параграфе отмечается, что, в соответствии с положениями действующего законодательства, из правовой охраны должны быть исключены две группы обозначений или товарных знаков (в случае оспаривания уже осуществленной регистрации):

- 1). Собственно неохраноспособные знаки, которые в силу своей природы не отвечают условиям регистрации, упомянутым в статье 1483 ГК РФ.
- 2). Товарные знаки, зарегистрированные недобросовестным лицом вследствие злоупотребления правом (базовый запрет статьи 10 ГК РФ, разновидностью которого является акт недобросовестной конкуренции, упомянутый в п. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции»).

Приводится краткий обзор содержания каждого из оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения, содержащихся в статье 1483 Гражданского кодекса. Выявляются проблемы применения и толкования отдельных критериев охраноспособности товарных знаков.

В параграфе освещаются теоретические и практические подходы к разграничению знаков ложных и вводящих в заблуждение. В результате анализа философско-правовой категории «заблуждение», сделан вывод о том,

что в цивилистике прослеживается тенденция к последовательному разграничению правовых категорий «обман» и «заблуждение». Установлено, что подача на регистрацию ложного обозначения сопряжена с дезинформационной интенцией заявителя, в то время как заблуждение представляет собой непреднамеренное несоответствие представления о предмете его истинным свойствам, т.е. вид ошибки. Указывается, что ложные обозначения всегда описательны, в то время как знаки, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, являются фантазийными или «суггестивными» (от англ. «to suggest» - «намекать»).

Во втором параграфе диссертации исследуется доктринальное деление оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению на абсолютные (связанные с имманентно присущими знаку свойствами) и относительные (вытекающие из коллизии прав на различные объекты), в основу которой положен принцип учета охраняемого законом правового интереса (публичный или частный интерес, соответственно).

Приводятся дополнительные признаки, по которым может быть проведено такое деление, как то: очередность проверки, возможность преодоления основания посредством использования частно-правовых инструментов, постоянство фактора, детерминирующего неохраноспособность знака, т.д. Сделан вывод об устойчивости и непротиворечивости анализируемой классификации.

Вторая глава «Проблемные аспекты применения основания «введение в заблуждение» при экспертизе товарных знаков» состоит из трех параграфов и включает теоретическое осмысление правоприменительной практики Роспатента по оценке способности заявленных обозначений вводить потребителя в заблуждение.

В первом параграфе данной главы «Введение потребителя в заблуждение в отношении товара» установлено, что законодатель выделяет

две группы обозначений, которым надлежит отказывать в регистрации со ссылкой на пп. 1 п. 3 статьи 1482 ГК РФ:

- 1). Обозначения, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара.
- 2). Обозначения, способные ввести в заблуждение в отношении изготовителя товара.

В параграфе анализируется правоприменительная практика Роспатента по вынесению отказов в регистрации заявленных обозначений со ссылкой на их способность вводить потребителя в заблуждение относительно товара. Даются рекомендации по оценке охраноспособности т.н. «суггестивных» обозначений (намекающих на качества и свойства товаров, но не называющих их напрямую). Делается вывод о том, что юридически значимым следует признавать только существенное заблуждение, порождаемое заявленным обозначением.

Параграф второй данной главы «Введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара» посвящен основным проблемам применения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ при экспертизе заявленных обозначений на их способность вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Рассматривая вопрос об охраноспособности обозначений, содержащих элементы, выполненные в латинице, на базе конкретных примеров из практики диссертант делает вывод о том, что само по себе включение некириллического алфавита в товарный знак не приводит к опасности введения потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товара.

Применительно к обозначениям, содержащим имена и фамилии иностранного происхождения, установлено, что констатация опасности введения потребителя в заблуждение невозможна в отсутствие хотя бы одного из приводимых критериев:

- 1). Заявленное обозначение включает фамилию иностранного происхождения, которая однозначно воспринимается как часть имени собственного.

2). Спорное обозначение должно вызывать стойкую ассоциацию с конкретным местом производства товара, не соответствующим реальному месту нахождения заявителя.

В данном параграфе на базе конкретных примеров из практики исследуется способность географических названий вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его нахождения.

Уделяется особое внимание практике использования сведений, полученных из сети Интернет, в рамках проведения экспертизы по заявке. В частности, установлено, что сведения, находящиеся в сети Интернет, не всегда можно проверить на предмет их достоверности. Контент Интернет-сайтов, оперативно наполняемый любой информацией и так же быстро изменяемый, способен сыграть роль инструмента в руках недобросовестных конкурентов, особенно после законодательного закрепления права третьих лиц на представление обращений против предоставления правовой охраны обозначению по заявке со ссылкой на его несоответствие пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Сделан вывод о том, что анализ практики использования заявленного обозначения другими лицами до даты его приоритета приводит к фактическому установлению квази права преждепользования на товарные знаки, что противоречит пост-регистрационному принципу правовой охраны обозначений, служащих для маркировки товаров и услуг.

В третьем параграфе второй главы «Научная дискуссия об отнесении критерия «введение потребителей в заблуждение» к абсолютному или относительному основанию для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению» рассмотрены две противоположные точки зрения на правовую сущность и назначение запрета в предоставлении правовой охраны обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение.

Проблемам квалификации мотива «способность знака вводить в заблуждение» в качестве абсолютного либо относительного основания для отказа в регистрации товарного знака в юридической литературе уделялось немалое внимание. Принципиальным вопросом, влияющим на отнесение

указанного критерия к одной из двух групп условий охраноспособности знаков, является вопрос о правомерности учета прав и интересов третьих лиц при оценке заявленного обозначения на соответствие пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ.

Часть специалистов (Э.П. Гаврилов, Е.А. Данилина, С.А. Горленко, А.Д. Корчагин, Н.Ю. Медведев, и др.) относит основание «способность знака вводить потребителей в заблуждение» к категории абсолютных и, как следствие, отмечает, что при отказе в регистрации заявленного обозначения со ссылкой на пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ экспертиза не имеет права ссылаться на коллизию прав, которую может породить предоставление правовой охраны спорному обозначению, а также не должна делать вывод о способности знака вводить в заблуждение на том основании, что заявленное обозначение затрагивает интересы третьих лиц (в частности, владельцев сходных регистраций).

Другая группа ученых (Е.А. Ариевич, Н.Л. Дубовицкая, А.П. Рабец, В.М. Станковский, и др.) допускает применение основания «способность знака вводить в заблуждение» и в ситуации столкновения интересов заявителя и третьих лиц. Так, ряд авторов ссылается на то обстоятельство, что сходство до степени смешения приводит к тому же результату, что и заблуждение в отношении изготовителя товара: потребитель приобретает не тот товар под воздействием вводящей в заблуждение маркировки.

Установлено, что в действующей редакции пункта 3 статьи 1483 ГК РФ отсутствует оговорка о возможности применения основания «способность знака вводить в заблуждение» с учетом столкновения прав и законных интересов.

В свою очередь, пункт 3.4. главы VII Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации⁷ содержит следующий тезис: «Современные условия экономического развития страны требуют дальнейшего совершенствования регулирования отношений, связанных с товарными

⁷ Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации. Принята Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 года // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. - № 11. – С. 6-99.

знаками, знаками обслуживания и наименованиями мест происхождения товаров. Прежде всего, это касается уточнений положений ГК, посвященным основаниям для отказа в государственной регистрации товарного знака, чтобы такая регистрация не могла явиться причиной введения потребителей в заблуждение».

Таким образом, не только научное сообщество, но и законодатель считают исследуемую проблему актуальной и чрезвычайно значимой.

Глава третья «Введение потребителя в заблуждение - абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению» состоит из двух параграфов и посвящена обоснованию позиции диссертанта, поставленной в названии работы.

В первом параграфе третьей главы «Критика практики применения запрета на регистрацию обозначений, вводящих в заблуждение, в качестве относительного основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку» на примере нескольких судебных споров анализируются неблагоприятные последствия применения правового основания по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ с учетом коллизии прав заявителя и интересов третьих лиц.

Отмечается, что в качестве истинного мотива для оспаривания чужого товарного знака по основанию «введение в заблуждение» зачастую выступает не порочность средства индивидуализации, а желание хозяйствующего субъекта иметь собственные исключительные права на оспариваемое обозначение.

Установлено, что опасность введения покупателей в заблуждение может быть обнаружена как на стадии экспертизы заявленного обозначения, так и при использовании определенной маркировки. В данной связи в параграфе делается вывод о существовании двух источников введения потребителя в заблуждение:

- 1). Введение потребителя в заблуждение в силу существа обозначения, которое становится очевидным на этапе экспертизы обозначения по заявке.
- 2). Введение потребителя в заблуждение (смещение), вытекающее из параллельного использования охраноспособного с точки зрения ГК

обозначения двумя хозяйствующими субъектами (недобросовестная конкуренция «в чистом виде», подпадающая под подпункт 2 пункта 1 или пункт 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции»).

Игнорирование источника заблуждения (существо марки либо параллельное использование юридически «чистого» обозначения двумя конкурентами) приводит к коллизии норм правового регулирования и необоснованно расширительному толкованию запрета на регистрацию знаков, вводящих в заблуждение.

Указывается, что с юридической точки зрения применение правового мотива по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного чревато:

- А) фактическим установлением требования «абсолютной» новизны для товарных знаков;
- Б) признанием исключительных или квази исключительных прав на товарный знак, возникающих на основании использования, что противоречит пост-регистрационному принципу правовой охраны знаков в России;
- В) игнорированием института однородности товаров и услуг;
- Д) нивелированием особого статуса общеизвестных товарных знаков.

В первом параграфе третьей главы приводится подробный анализ правовой категории «недобросовестная конкуренция», выделяются ее конституирующие признаки, делается вывод об имплементации положений статьи 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности в нормах действующего антимонопольного законодательства.

Второй параграф третьей главы «Обоснование правомерности применения запрета на регистрацию знаков, способных ввести в заблуждение, в качестве абсолютного основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению» посвящен выявлению положений действующего законодательства, позволяющих применять основание по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве абсолютного запрета, т.е. не требующего учета столкновения прав заявителя и интересов его конкурентов, третьих лиц.

Заблуждение как следствие смешения двух средств индивидуализации или незарегистрированных обозначений в глазах потребителей при их параллельном использовании конкурентами для взаимозаменяемых товаров на одном и том же рынке может пресекаться судами, антимонопольной службой, Роспотребнадзором на основании применения норм:

- подпункта 2 пункта 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» (недобросовестная конкуренция в форме введения в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товаров или в отношении его производителей);
- пункта 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» (недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации);
- пункта 2 статьи 10 в совокупности с мерами по пп. 2, 5 пункта 2 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», ст. 14.7 КоАП (введение потребителей в заблуждение в результате предоставления некорректной информации о свойствах товаров, их изготовителях);
- второго абзаца пункта 4 ст. 19 ГК РФ (злоупотребление правом на использование имени или псевдонима физического лица без его согласия, способом, который повлек за собой введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан).

Также установлено, что отдельные нормы отраслевого законодательства (в частности, технических регламентов на некоторые виды товаров, ФЗ «О рекламе», и т.д.) имеют своей целью гарантировать право потребителя на достоверную маркировку товаров и услуг.

Сделан вывод о том, что использование основания «введение потребителя в заблуждение» в качестве абсолютного мотива для отказа в предоставлении правовой заявленному обозначению компенсируется также применением отдельных положений четвертой части Гражданского кодекса, а именно:

1). Статья 1252 ГК РФ, посвященная способам защиты исключительных прав на интеллектуальную собственность, в подпункте шестом содержит норму,

позволяющую пресекать введение потребителя в заблуждение, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты. Так, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

2). В соответствии с пунктом 2 ст. 1488 ГК РФ, «отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя». Данный правовой инструмент позволяет, в частности, не допускать закрепления сходных товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена для однородных рубрик, за разными правообладателями.

3). Согласно пп. 4 п. 4 ст. 1499 ГК РФ, решение о государственной регистрации товарного знака может быть пересмотрено ведомством в связи с «изменением заявителя, которое в случае государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.». Применение процитированной нормы также направлено на пресечение введения потребителя в заблуждение при использовании сходной маркировки двумя конкурентами.

В параграфе сделан вывод о том, что в законодательстве по интеллектуальной собственности, а также в положениях отраслевых нормативно-правовых актов заложено достаточное количество правовых механизмов, гарантирующих защиту прав потребителей и пресекающих введение в заблуждение в том случае, если Роспатент и арбитражные суды будут последовательно толковать запрет в регистрации обозначений, способных вводить потребителя в заблуждение в качестве абсолютного, т.е. не требующего анализа прав и законных интересов иных лиц, основания.

По результатам проведенного исследования соискатель предлагает уточнить определение товарного знака, вернуть в нормы статьи 1483 ГК РФ легальную классификацию мотивов для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку на абсолютные и относительные исходя из учета положенного в их основу охраняемого правового интереса и внести поправки в положения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

В **заключении** подводится краткий итог проведенной работы

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации результатов диссертационного исследования:

- 1). Бутенко С.В. Введение потребителя в заблуждение и правовая охрана товарных знаков // Патенты и лицензии. - 2011. - №7. - С. 15-27 (0,7 печ. л)
- 2). Бутенко С.В. Введение потребителя в заблуждение как критерий оценки охраноспособности товарного знака // Вестник Томского Государственного Университета. Экономика. - 2013. - № 1. - С. 55-61 (0,3 печ. л.)
- 3). Бутенко С.В. Проблемные аспекты применения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 5. - С. 21-31 (0,7 печ. л)
- 4). Бутенко Л.В. Бутенко С.В. Совладение исключительным правом на товарный знак и введение потребителей в заблуждение // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 6. - С.21-28 (0,45 печ. л)
- 5). Бутенко С.В. Дело о товарных знаках VACHERON CONSTANTIN // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 11. - С. 29-40 (0,9 печ. л)

Статьи в иных научных изданиях

- 6). Бутенко С.В. Охраноспособность товарных знаков, содержащих латиницу // Патентный поверенный. - 2013. - № 5. - С. 14-21 (0,4 печ. л).