

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра

«Гражданское право и процесс»

(наименование)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки / специальности)

Гражданско-правовой

(направленность (профиль) / специализация)

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему «Правовая защита товарных знаков, проблема смешения брендов и неохраняемых
элементов»

Обучающийся

А.А. Гозенко

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

к.ю.н., доцент А.В. Кирсанова

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Тольятти 2024

Аннотация

Актуальность исследования обусловлена необходимостью обеспечения эффективной защиты интеллектуальной собственности в условиях растущей конкуренции и глобализации рынков. Проблема смешения брендов и использование неохранных элементов создают серьезные вызовы для правообладателей, поскольку могут привести к потере уникальности товарного знака и нарушению прав на интеллектуальную собственность. Исследование направлено на анализ существующих правовых механизмов защиты товарных знаков, выявление проблем и разработку предложений по их решению.

Объектом исследования являются общественные отношения, в области защиты товарных знаков в контексте проблемы смешения брендов и наличия неохранных элементов.

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие защиту прав на товарные знаки и смешения брендов и неохранных элементов.

Цель исследования – выявление эффективных методов и стратегий правовой защиты товарных знаков в условиях наличия неохранных элементов и возможности смешения брендов.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Теоретические основы правовой защиты товарных знаков	8
1.1 Понятие, значение и виды товарных знаков.....	8
1.2 История развития законодательства о товарных знаках	14
1.3 Порядок регистрации товарных знаков	19
1.4 Особенности защиты товарных знаков в Российской Федерации ...	27
Глава 2 Проблема смешения брендов и неохранных элементов в товарных знаках.....	36
2.1 Смешение брендов: понятие, причины и правовые последствия смешения брендов в Российской Федерации	36
2.2. Неохраняемый элемент: понятие, признаки и особенности использованием неохранных элементов в товарных знаках.....	47
Глава 3 Актуальные проблемы правовой защиты товарных знаков, в том числе при смешении брендов и при наличии неохранных элементов	55
3.1 Анализ правоприменительной практики по вопросам регистрации прав на товарные знаки и порядка их защиты	55
3.2 Пути совершенствования законодательства в области защиты прав на товарные знаки	67
Заключение.....	71
Список используемой литературы и используемых источников.....	73

Введение

Актуальность исследования. На данном этапе развития экономики конкуренция на рынке постоянно растет. Для успешного продвижения товаров и услуг необходим свой уникальный бренд. В этом случае товарный знак позволяет компании выделить свой продукт или услугу среди схожих, а также обеспечить защиту от недобросовестной конкуренции. Вместе с тем, в процессе правовой защиты товарных знаков возникают проблемы, которые связаны со смешением брендов и появлением неохраняемых элементов.

В условиях развития мирового рынка и усиления роста международных компаний, защита интеллектуальной собственности становится более актуальным вопросом. В данном случае товарный знак становится основным инструментом защиты бренда и его узнаваемости на рынке товаров и услуг.

Сопровождающие продукцию с непосредственной целью ее индивидуализировать товарные знаки стимулируют качество товаров служат активным средством привлечения к ним внимания покупателей, позволяют потребителям выбрать необходимые им товары. В связи с этой ролью, которую эти объекты играют при реализации и продвижении товара на рынке, весьма актуальна проблема обеспечения их гражданско-правовой охраны.

Смешение товарных знаков, то есть существование схожих брендов для аналогичных товаров или услуг, является достаточно распространенным явлением на современном рынке. Оно может ввести потребителя в заблуждение, так как у него отсутствует четкое восприятие особенностей и качественных характеристик товара или услуги. Это, в свою очередь, негативно отражается на уровне продаж. Более того, смешение товарных знаков создает условия для возникновения недобросовестной конкуренции и нарушений прав на интеллектуальную собственность, в частности на товарные знаки.

Смещение брендов, или брендинг, является актуальной темой в современном мире по нескольким причинам.

Во-первых, потребительская усталость от традиционных брендов. В современном мире потребители становятся все более опытными и требовательными. Они ожидают от брендов оригинальности и инноваций, а также персонализированного подхода. Смещение брендов позволяет компаниям предложить что-то новое и уникальное, захватывая внимание потребителей.

Во-вторых, расширение целевой аудитории. Смещение брендов помогает компаниям расширить свою целевую аудиторию. Вместо того чтобы ориентироваться на определенную группу потребителей, бренды могут предложить товары и услуги, которые удовлетворяют потребности разных сегментов рынка.

В-третьих, создание уникальных торговых предложений. Смещение брендов может помочь компаниям создать уникальные торговые предложения, которые отличают их от конкурентов. Это может быть достигнуто за счет комбинации элементов различных брендов или создания новых идей и концепций.

В-четвертых, укрепление позиций на рынке. Смещение брендов также помогает компаниям укрепить свои позиции на рынке. Когда потребители видят, что компания готова к экспериментам и инновациям, они больше доверяют ей и охотнее выбирают ее продукты и услуги.

Первое упоминание о товарных знаках произошло во времена правления Генриха III в изданном им законодательном акте в 1266 году. Он требовал, чтобы пекари создавали отличительные знаки для хлеба, который они продавали.

На 2023 год в Российской Федерации зарегистрировано 33 906 товарных знаков. Учитывая современный объем, количество элементов, которые могут использоваться компаниями без нарушения законодательства об интеллектуальной собственности, увеличивается. Это создает

дополнительные риски для правообладателей и усложняет процесс защиты их товарных знаков.

Объектом исследования являются общественные отношения, в области защиты товарных знаков в контексте проблемы смешения брендов и наличия неохраняемых элементов.

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие защиту прав на товарные знаки и смешения брендов и неохраняемых элементов.

Цель исследования – выявление эффективных методов и стратегий правовой защиты товарных знаков в условиях наличия неохраняемых элементов и возможности смешения брендов.

Задачами исследования, путем решения которых будет достигнута цель исследования, являются:

- анализ законодательных норм и судебной практики в области правовой защиты товарных знаков;
- изучение проблемы смешения брендов и определение критериев для установления сходства знаков;
- исследование методов и стратегий защиты товарных знаков перед лицом смешения брендов и присутствия неохраняемых элементов;
- оценка эффективности различных методов и стратегий с точки зрения их применимости и результативности;
- разработка рекомендации по выбору оптимальных стратегий и методов защиты товарных знаков для предпринимателей.

Теоретическая основа исследования включает в себя изучение научных трудов и публикаций по вопросам правовой защиты товарных знаков, проблеме смешения брендов и наличию неохраняемых элементов.

Нормативная основа исследования состоит из анализа законодательства Российской Федерации, международных договоров и соглашений, а также судебных решений и правоприменительной практики в сфере защиты товарных знаков.

Методологическая база исследования представлена следующими методами: методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, системный, логический и диалектический методы научного познания.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс РФ, а также другие нормативные правовые акты.

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя: введение, три главы, объединяющие восемь параграфов, заключение, список используемой литературы и используемых источников.

Глава 1 Теоретические основы правовой защиты товарных знаков

1.1 Понятие, значение и виды товарных знаков

В современной экономике присутствие на конкурентном рынке требует от каждой компании выработки стратегии уникального позиционирования. В этом аспекте ключевую роль играют маркетинговые инструменты, такие как брендинг, регистрация торговых марок и товарных знаков, а также использование наименований мест происхождения.

Товарные знаки особенно важны для формирования идентичности продукта, улучшения его узнаваемости и создания уникального имиджа в условиях рыночной конкуренции. Они становятся центральными элементами маркетинговой стратегии, направленной на дифференциацию продукции от конкурентов.

Традиция использования товарных знаков уходит корнями в далёкое прошлое. Ещё в древние времена люди обозначали свои вещи уникальными символами для идентификации. В период Средневековья, с развитием ремесленных гильдий и торговли, началось применение специализированных клейм, подтверждающих качество изделий. К концу XIX века, в эпоху индустриализации и глобальной торговли, стало необходимым точно указывать производителя товаров, что привело к распространению товарных знаков. Со временем, в ответ на возрастающую конкуренцию и расширение производственных мощностей, использование товарных знаков значительно увеличилось, став неотъемлемой частью бизнес-стратегий многих компаний [3].

Статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации характеризует товарный знак как специфическое обозначение, используемое для дифференциации продуктов и услуг предприятий и индивидуальных предпринимателей. Данное определение продолжает традиции регулирования, начатые с Закона РФ от 23 сентября 1992 года № 3520-1,

который утратил силу в 2008 году, и Закона СССР от 3 июля 1991 года № 2293-I, заменившего постановление Совета Министров СССР от 15 мая 1962 года № 442. В последнем акцент делался на художественно оформленные изображения, такие как уникальные названия, словосочетания, буквенно-цифровые комбинации, виньетки, различные упаковки и художественные композиции. Основная цель этих знаков заключалась в выделении продукции одного производителя от продукции других, а также в поддержке рекламных усилий.

Рассмотрим схожее товарному знаку понятие – знак обслуживания. Согласно части 2 статьи 1477 Гражданского кодекса знак обслуживания – обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг [7].

Анализ нормативных правовых актов дает нам понять, что главным отличием товарного знака и знака обслуживания является их назначение: торговый знак является обозначением товаров, а знак обслуживания – услуг.

В статье 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации зафиксировано еще одно понятие – фирменное наименование. Фирменное наименование устанавливается в учредительных документах и регистрируется в едином реестре. Каждая компания должна иметь своё название. Фирменное наименование должно отражать организационно-правовую форму юридического лица. Оно может быть полным и сокращённым. Фирменное наименование должно быть на русском языке, но также может быть на любом языке народов Российской Федерации или иностранном языке. Для фирменного наименования существуют определённые ограничения и правила, установленные действующими нормами [7].

Анализ нормативно-правовой базы указывает на существенные различия в условиях возникновения и прекращения правовой охраны, а также в процессе регистрации прав на фирменные наименования и товарные знаки. Однако, поскольку фирменные наименования и товарные знаки имеют свои

особенности, проведение простого и унифицированного анализа всех возможных противоречий в рамках данной работы затруднительно, поэтому эту тему следует изучить отдельно.

Важно отметить, что товарные знаки отличаются от промышленных образцов. Согласно законодательству Российской Федерации, основное различие заключается в следующем: промышленные образцы представляют собой синтез художественных и конструктивных решений, определяющих не только внешний вид, но и являющихся неотъемлемой частью самого промышленного образца, в то время как товарные знаки наносятся на продукцию и служат средствами индивидуализации.

Часто понятие «товарный знак» заменяют на схожие понятия. К таким понятиям можно отнести «бренд», «торговая марка», «логотип», «фирменный знак» и так далее.

Определим различия данных понятий и оценим их легальность в законодательстве Российской Федерации.

Как было сказано выше, само понятие товарного знака защищается Гражданским кодексом Российской Федерации на территории Российской Федерации. То есть товарный знак — это правовое понятие, подразумевающее регистрацию и защиту такого знака для использования в коммерческих целях.

Торговая марка, как понятие, в свою очередь не защищается законодательством Российской Федерации. Торговая марка представляет собой прямой перевод английского термина «trademark», обозначающего любой знак, слово, изображение или конструкцию, используемые производителем и французского «une marque de fabrique ou de commerce», которое используется в Парижской конвенции по охране промышленной собственности [10]. Таким образом, понятие торговой марки является легальным только в зарубежном законодательстве.

Однако, позиция российских судов в данном вопросе является спорной.

Так, Пятый арбитражный апелляционный суд в постановлении по делу № А51-20620/2015 от 28.01.2016 года отмечает, что «товарный знак размещается в случаях, когда право зарегистрировано, а торговая марка - когда право не зарегистрировано, но лицо пытается такую регистрацию получить. При этом российское законодательство понятием «торговая марка» не оперирует и регулирование использования торговых марок осуществляется исключительно деловыми обычаями. Поскольку создание торговой марки преследует те же цели, что и создание товарного знака (знака обслуживания), а именно индивидуализацию товара (работы, услуги), то коллегия полагает, что к термину «торговая марка» в данном случае можно применить понятие товарного знака (знака обслуживания) в том значении, в котором оно дано в ГК РФ» [24].

Рассмотрим как различные авторы определяют понятие «бренд». Американская ассоциация маркетинга определяет бренд как «название, термин, условное обозначение, дизайн или их комбинация предназначенные для идентификации товаров или услуг продавца или группы продавцов и для отличия товаров или услуг от конкурентов».

Д.А. Шевченко раскрывает бренд как «символ, слова или их сочетание, помогающие потребителям отличить товары или услуги одной компании от другой. Бренд воспринимается как широко известная торговая марка или компания, занимающая в сознании и психологии потребительских сегментов особое место из массы себе подобных» [51].

Путинцева Т. Е. в своей работе провела детализацию определения понятия «бренд» и пришла к выводу о том, что к материальному выражению бренда относятся название/имя, логотип, товарный знак, слоган и другие элементы, так как без данных атрибутов невозможно существование бренда компании [34].

Подведем итог анализа различий понятий «товарный знак», «торговая марка» и «бренд».

Торговый знак – уникальное обозначение товаров и услуг, охраняемое законодательством Российской Федерации и нуждающееся в официальной регистрации Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Торговая марка – уникальное обозначение товаров и услуг, не охраняемое законодательством Российской Федерации и действующее на территории других государств.

Бренд – совокупность всех узнаваемых элементов компании (название, логотип, товарный знак, символика, миссия, имидж, репутация и так далее).

К основным функциям товарных знаков относятся:

- отличительная функция позволяет на основе знаков и надписей узнавать производителя или торговца и является ключевой, так как изначально товарный знак был создан для того, чтобы помочь потребителям различать продукцию разных производителей. Знак должен быть заметным, видимым и запоминающимся [14];
- индивидуализирующая функция помогает выделить определенный продукт на рынке, способствуя выбору товара конкретной компании клиентом;
- рекламная функция тесно связана с отличительной функцией. Широко известный знак служит как независимая реклама для товара, на котором он изображен. Эффективность этой функции зависит от уникальности характеристик знака, таких как узнаваемость, видимость, положительное восприятие и возможность легкой интеграции в рекламные кампании;
- психологическая функция связана с предоставлением гарантии качества и маркетинговыми аспектами. Видение знакомого и хорошо зарекомендовавшего себя символа заставляет клиента автоматически предполагать, что продукт высококачественный [8].

Статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы различные виды обозначений: словесные, изобразительные, объемные и другие,

включая их комбинации. Также регистрация возможна для обозначений в любом цвете или комбинации цветов [7]. Предприниматели имеют право включать в свои товарные знаки элементы как слова, цифры, изображения, так и голограммы, цвета, запахи и звуки в различных комбинациях.

Товарные знаки подразделяются на категории в зависимости от метода использования. Например, логотипы, применяемые для маркировки товаров, и знаки обслуживания, используемые организациями и индивидуальными предпринимателями для обозначения предоставляемых услуг. Словесные товарные знаки, включающие буквы, комбинации букв, слова, словосочетания и предложения, являются наиболее часто встречающимися. Изобразительные знаки охватывают разнообразие изображений, включая предметы, природные элементы, абстрактные формы, животные и геометрические фигуры, и часто их называют эмблемами.

Объёмные товарные знаки охватывают официально зарегистрированные трёхмерные изображения, композиции из линий и различные формы, которые могут представлять как форму упаковки, так и форму самого товара или его части. Звуковые знаки включают в себя разнообразные звуки, мелодии, джинглы, а также звуки природы и бытовые шумы. Комбинированные знаки представляют собой сочетание объёмных, словесных, изобразительных и других элементов.

Фирменные товарные знаки, которые идентифицируют производителя, разделяются на две основные категории:

- обыкновенные товарные знаки, разрабатываемые дизайнерами по заказу производителей;
- престижные товарные знаки, которые присуждаются компаниям в знак признания их заслуг, например, за участие в форумах, ярмарках и выставках.

К ассортиментным товарным знакам относят знаки, цель которых заключается в идентификации принадлежности к определённому ассортименту. Эти знаки делятся на:

- видовые товарные знаки,
- марочные знаки.

С развитием технологий появились новые виды товарных знаков, включая голографические и ароматические знаки, которые создают уникальный запах благодаря специальной комбинации ароматических веществ. Эти инновации расширяют возможности для индивидуализации и маркировки товаров.

Товарные знаки играют ключевую роль в современном бизнесе, обеспечивая защиту прав производителей и способствуя здоровой конкуренции. Они классифицируются по различным категориям, включая словесные, графические и комбинированные знаки, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и преимущества, что делает их неотъемлемым инструментом для укрепления брендов и поддержания конкурентоспособности на рынке.

1.2 История развития законодательства о товарных знаках

Торговый символ является ключевым механизмом, обеспечивающим различие продукции в условиях рыночной экономики благодаря присвоению специфического обозначения. Эта концепция получила широкое распространение на продвинутом этапе формирования рыночных связей. Однако признаки начальных форм индивидуализации товаров можно обнаружить уже в конце каменного века, когда осуществлялось маркирование животных, шкур и других объектов, предвещая методы, которые используются до настоящего времени.

В российской истории первые свидетельства использования уникальных методов идентификации товаров приходятся на эпоху царствования Алексея Михайловича, усилившиеся после принятия Новоторгового устава. В 1744 году посредством царского указа было введено

обязательное клеймение изделий русских мастеров, что стало весомым вкладом в эволюцию понятия торгового символа [18].

Юридическое основание торгового символа как автономного инструмента идентификации было заложено введением закона «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» в 1896 году. Этот законодательный акт определял торговый символ как особый знак, который применялся к производимой продукции с целью их разграничения от продукции других изготовителей. Право на использование торгового символа наступало с момента его регистрации в соответствующем государственном ведомстве, что свидетельствовало о прогрессивности данного закона для того периода [2].

Законодательное регулирование в сфере защиты торговых марок в советское время было инициировано декретом Совета народных комиссаров от 15 августа 1918 года, который касался сборов за регистрацию торговых символов. В этом документе было указано, что все свидетельства о регистрации торговых марок подлежат регистрации в Народном комиссариате по торговле и промышленности, а также устанавливались размеры и условия оплаты соответствующих сборов.

В 1919 году Верховный Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) выпустил постановление относительно торговых марок государственных предприятий, согласно которому существующие знаки должны были быть заменены на новые. Эти новые знаки служили исключительно для информационных целей и были лишены товарной ценности.

Затем, 10 ноября 1922 года, Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР принял декрет, который позволял как государственным, так и частным предприятиям применять торговые знаки в качестве средства для разграничения своей продукции и обеспечения её уникальности. В данном декрете не было прописано единого стандарта для торговых знаков, разрешалось использование различных видов маркировки, включая клейма,

пломбы, этикетки, ярлыки и другие графические обозначения, а также девизы и оригинальные словесные обороты [5].

Вводились и определённые ограничения для того, чтобы обеспечить уникальность и распознаваемость торговых знаков. Например, не признавались те знаки, которые стали настолько общеупотребительными, что больше не ассоциировались с определённым производителем. Запрещалось также использование простых буквенных или цифровых комбинаций без отличительных черт, а также знаков, которые только описывали товар без добавления уникальных идентифицирующих характеристик. Кроме того, было запрещено использование знаков, слишком схожих с уже зарегистрированными, чтобы избежать путаницы у потребителей.

7 марта 1936 года Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров СССР осуществили ратификацию совместного постановления, которое было спровоцировано трансформацией экономического климата государства. Данное постановление обязывало все государственные промышленные предприятия, артели кооперации и организации общественного характера маркировать продукцию с использованием производственных марок, содержащих полную информацию о наименовании производителя, его локации, подведомственном народном комиссариате, категории изделия и номере соответствующего стандарта. Помимо этого, предприятиям было разрешено использовать стабильные и уникально оформленные товарные знаки для обозначения своих изделий. Но наличие товарного знака не избавляло от необходимости применения производственной марки [45].

В 1960-е годы начался новый этап в эволюции нормативного регулирования торговых марок в СССР. Основопологающим документом этого периода стало Постановление Совета Министров СССР, датированное 15 мая 1962 года, и было направлено на усиление обязательств предприятий по обеспечению высокого качества производимой продукции, подчёркивая значимость торговых марок для наращивания доверия среди потребителей.

23 июля 1962 года Комитет по делам изобретений и открытий адаптировал новый нормативный акт, Положение о товарных знаках, задающее фундаментальные принципы использования и официальной регистрации торговых знаков. Основные элементы документа включали:

- концептуальное определение термина «торговый знак»;
- классификацию символов, которые нельзя зарегистрировать в качестве торговых знаков;
- норму, предусматривающую обязательность государственной регистрации знаков, предшествующей их коммерческому использованию;
- список критериев, на основании которых может быть отказано в регистрации торгового знака.

Положение закладывало систематизированный подход к регистрационной практике торговых знаков, акцентируя внимание на их важности для экономического развития и обеспечения прав потребителей.

24 января 1967 года Комитет по делам изобретений и открытий расширил нормативную базу, утвердив инструкции по подаче заявлений на регистрацию торговых знаков. В данных инструкциях было выделено четыре категории торговых знаков: вербальные, визуальные, комбинированные и трёхмерные. Эти руководства детализировали атрибуты каждого вида знаков, способствуя их дифференциации и упрощению процесса регистрации и последующего использования, что стало значимым шагом в укреплении законодательной базы в сфере интеллектуальной собственности.

Далее, 8 января 1974 года Государственный комитет СССР по изобретениям и открытиям внес обновления, приняв новое Положение о товарных знаках в связи с присоединением СССР к международным договоренностям, включая Парижскую конвенцию и Ниццкий соглашение. Обновление направлялось на интеграцию с международными стандартами и предусматривало уточнение дефиниций и критериев для регистрации торговых марок.

Наконец, 3 июля 1991 года был принят Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания», который так и не вступил в действие из-за развала СССР. Тем не менее, этот закон предложил прогрессивные изменения по сравнению с предыдущими законодательными актами и послужил основой для разработки последующих законов в России, в частности, для Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», принятого 23 сентября 1992 года.

С 1 января 2008 года начало действовать новое положение в Гражданском кодексе РФ, аннулирующее предыдущий закон о торговых знаках. Изменения, привнесённые в эту часть кодекса, обновили регуляции, касающиеся торговых марок, и более чётко очертили права и ответственности их держателей. Особое внимание было уделено защите прав на торговые марки и более точной интерпретации термина «использование торгового знака», что подчеркнуло важность интеллектуальных прав в экономике нового века.

Однако, в текущем законодательстве о защите интеллектуальной собственности существуют пробелы и недочёты, требующие усовершенствования. Жизненно важно, чтобы судебная практика ориентировалась на защиту интересов активных и добросовестных участников рынка, а также на предотвращение злоупотреблений со стороны нарушителей.

В силу этих нормативных требований необходимо предпринять шаги для улучшения законодательства, что может включать в себя унификацию и гармонизацию правил, а также разработку специализированных положений для решения существующих проблем.

Развитие правил в области торговых марок в современном частном праве тесно связано с их первостепенной функцией — указывать на происхождение товаров и усиливать конкурентные позиции их владельцев. Однако тенденция к увеличению правовой защиты известных знаков может

породить конфликт интересов на рынке, снижая их узнаваемость, когда один владелец применяет один и тот же знак для широкого спектра товаров и услуг.

Также оценка нематериальных активов, основанная на известности товарных знаков, может значительно увеличить стоимость бизнеса для правообладателей таких знаков, предоставляя им дополнительные конкурентные преимущества на рынке. Это, в свою очередь, требует внимательного рассмотрения и возможной корректировки подходов к оценке и регулированию использования известных товарных знаков.

1.3 Порядок регистрации товарных знаков

Торговый символ выступает в качестве отличительного элемента, который экономические агенты используют для выявления своей продукции на рынке. Владельцу торгового символа принадлежат эксклюзивные права на его применение, что подтверждается официальным документом — свидетельством о регистрации данного символа. Законодательство предусматривает меры защиты этих прав, предоставляя возможность использования символа только его владельцу и ограничивая доступ к нему для других сторон после прохождения процедуры регистрации.

Статья 1477 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что исключительное право на торговый символ, удостоверяемое соответствующим свидетельством, возникает для любой маркировки, предназначенной для уникализации продуктов. В соответствии со статьей 1481 того же кодекса, свидетельство выдаётся по итогам внесения символа в Государственный реестр торговых знаков, подтверждая преимущества символа и исключительное право владельца на его использование в отношении продуктов, указанных в документе [7].

Согласно статье 1492 Гражданского кодекса Российской Федерации правом подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладают как юридические лица, так и граждане (заявители) [7]. Данный круг лиц впоследствии становится в последствии субъектом исключительного права на товарный знак.

Стоит отметить, что долгое время российское законодательство ограничивало круг лиц, которые могут быть обладателями права на товарный знак. До внесения изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, вступающих в силу 29 июня 2023 года, круг лиц ограничивался юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Однако после появления лиц, именуемых «самозанятые», то есть лиц, уплачивающих налог на профессиональный доход, появилась необходимость расширения субъектов имеющих право обладать правом на товарный знак.

Федеральным законом от 28.06.2022 г. №193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» были внесены изменения в пункт 1 статьи 1492 в части замены слова «индивидуальным предпринимателем» на слово «гражданин», тем самым значительно расширив круг лиц и права «самозанятых» в сфере предпринимательской деятельности [49].

Определим полный порядок регистрации товарного знака.

Стоит отметить, что товарный знак – это эксклюзивное, не похожее на другое условное обозначение, благодаря которому потребитель отличает одного производителя от другого, один товар от другого. Именно для этого первым этапом будет проверка на совпадения с другими существующими товарными знаками.

Для полной проверки необходимо обратиться в Федеральный институт промышленной собственности за всесторонним квалифицированным отчетом о возможности регистрации выбранного обозначения.

Поэтапная проверка состоит из анализа товарного знака на соответствие статье 1483 Гражданского кодекса РФ, которая определяет

основания для отказа в регистрации, а также поиска в базе зарегистрированных знаков в России, поданных заявок на регистрацию товарного знака и в базе данных.

Регистрация проходит с классификацией товаров или услуг, к которым будет применяться торговая марка, согласно Международной классификации товаров и услуг. Эта классификация разделяет товары и услуги на 45 категорий, основываясь на их характеристиках, что обеспечивает международную стандартизацию процесса регистрации.

Производителю, предоставляющему многообразие продукции, необходимо гарантировать регистрацию своего торгового знака во всех релевантных классах товаров и услуг. В качестве примера, продовольственные товары, такие как чай, макаронные изделия и шоколад, относятся к 30 классу, тогда как мясо, молочная продукция и консервированные овощи подпадают под 29 класс.

Международная классификация играет важную роль в определении возможности одновременной регистрации схожих торговых знаков в различных областях. Примером может служить одноимённые заявки на название «Мягкое место», при этом одна относится к мебельной категории — класс 20, а вторая — к медицинскому оборудованию — класс 10. По причине того, что классы не совпадают, возможна регистрация обоих знаков без нарушения прав сторон.

Таким образом, международная классификация выступает инструментом не только для структуризации рынка, но и для предупреждения конфликтов между правообладателями, создавая прозрачную и доступную систему защиты интеллектуальной собственности.

Следующим этапом является составление заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Согласно пункту 7 раздела III Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. №482 (в редакции от 01.03.2023 года) заявка на

государственную регистрацию товарного знака должна относиться к одному товарному знаку и содержать:

- заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака в Российской Федерации с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;
- заявляемое обозначение, в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме;
- перечень товаров;
- описание заявляемого обозначения [32].

Заявка заполняется по форме согласно Приложению №1 к Требованиям к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формам.

Согласно пункту 10 раздела III Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. №482 (в редакции от 01.03.2023 года) заявка подписывается заявителем или его представителем с указанием даты подписания [32].

Согласно пункту 17 раздела III Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. №482 (в редакции от 01.03.2023 года) заявка подается на русском языке. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в Роспатент на русском или другом языке с приложением их перевода на русский язык [32].

Помимо всего прочего, оформление заявки предусматривает правильное использования кодов по собственности (ВОИС) ST.3 «Рекомендуемый стандарт на двубуквенные коды для представления стран, административных единиц и межправительственных организаций» и стандарту ВОИС ST.60 «Рекомендации, относящиеся к библиографическим данным о знаках», размещенным на официальном сайте Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [32]. Например, под кодом 750 приводятся адрес для переписки для Роспатентом, под кодом 731 приводятся сведения о заявителе (полное наименование юридического

лица или фамилия, имя и отчество гражданина; адрес заявителя; идентификаторы заявителя; официальное наименование страны, код страны по стандарту (ВОИС) ST.3 «Рекомендуемый стандарт на двубуквенные коды для представления стран, административных единиц и межправительственных организаций» и так далее [32].

При подробном описании торговой марки указываются её составляющие, их количество, цвета и свойства, а также объясняется значение букв и символа. Необходимо предоставить эскизы логотипа: цветное изображение торговой марки в формате квадрата со сторонами 8 сантиметров, всего шесть экземпляров. К документам прилагаются квитанции об оплате пошлин за рассмотрение документов и за каждый класс товаров.

Эксклюзивное право на использование торгового символа предоставляется на десятилетний срок, с возможностью последующего неоднократного продления. Для этого необходимо выполнить повторную процедуру регистрации, что гарантирует долгосрочную защиту интеллектуальных прав и поддержание интересов владельца в условиях динамичной рыночной среды.

Подготовка и отправка документов для регистрации торгового знака в Роспатент может быть выполнена разными путями: непосредственно в приёмной центра, через интернет-портал Федерального института промышленной собственности, через портал государственных услуг, а также почтовым отправлением через Почту России.

Регистрационный процесс включает в себя несколько ключевых этапов:

- после подтверждения уплаты госпошлины Роспатент проводит формальную проверку документов на предмет их полноты и соответствия законодательным требованиям, срок которой, согласно статье 1498 Гражданского кодекса РФ, составляет максимум месяц. Если заявка соответствует всем критериям, она передаётся к

следующему этапу рассмотрения. В случае выявления несоответствий может последовать отказ;

- следующий этап — это существенная экспертиза заявки, продолжительность которой может достигать полугода. На этом этапе проводится проверка на наличие сходства с уже зарегистрированными знаками и соответствие заявленного знака требованиям статьи 1477 и других соответствующих статей Гражданского кодекса РФ, включая определение приоритета торговой марки;
- при положительном заключении всех проверок заявителю предстоит внести плату за регистрацию и выдачу свидетельства;
- финальный этап — это регистрация торгового знака Роспатентом, объявление данных в официальном издании и выдача свидетельства о регистрации, что, как правило, занимает до двух месяцев после проведения платежа.

Согласно пункту 1 статьи 1503 Гражданского кодекса Российской Федерации в Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений [7].

Статья 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Согласно пункту 1 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров [7].

Согласно пункту 2 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, или сходны с ними до степени смешения. К ним относятся государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки, официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия [7].

Помимо этого, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащие элементы:

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (пункт 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия и так далее (пункт 4 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта (пункт 5 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, либо обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с такими географическим указанием или наименованием места происхождения товара и может ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такие географическое указание или наименование места происхождения товара (пункт 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации) и так далее [7].

Таким образом, регистрация товарного знака имеет большое значение для защиты прав компании на товары и услуги. Она предоставляет исключительное право на использование обозначения и обеспечивает защиту от нечестной конкуренции.

1.4 Особенности защиты товарных знаков в Российской Федерации

Исключительные права на торговый знак, представляющие собой одну из форм субъективных гражданских прав, находятся под защитой осуществляется посредством гражданско-правовых отношений, целью которых является защита данных прав.

Юридическая защита прав на торговый знак делится на общую и специальную. Общая защита эффективно работает через судебную систему, которая включает как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды. Специальная защита реализуется через процедуры, проводимые Палатой по патентным спорам и Федеральной антимонопольной службой.

В настоящее время отношения, связанные с товарными знаками, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, а именно параграфом 2 главы 76 части 4. Этот кодекс устанавливает особые правила в области использования товарных знаков. Недавно в законодательстве произошли изменения. 28 июня 2022 года был принят Федеральный закон № 193-ФЗ. Теперь регистрировать товарные знаки смогут не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, включая самозанятых [49]. Эти изменения в законодательстве увеличили число пользователей товарных знаков. Согласно годовому отчету Роспатента, в 2022 году количество поданных заявок составило 112 041, тогда как в 2023 году – 143 192 (увеличение количества на 27%) [4].

Фундаментальным аспектом защиты торгового знака является его официальная регистрация и последующее приобретение права на исключительное использование. Чтобы установить правовой статус торгового знака, необходимо рассмотреть его регистрационный процесс.

Регистрация торгового знака предполагает выполнение ряда шагов, начиная с проверки на наличие уже зарегистрированного аналогичного знака. В случае существования ранее зарегистрированного знака его можно обнаружить в российских и международных базах данных

зарегистрированных торговых марок и брендов. Среди типов торговых знаков можно выделить словесные, графические, трехмерные, комбинированные, а также знаки, использующие цвет, звук или запах.

Регистрация торгового знака предоставляет гражданину, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу эксклюзивные права на его использование, что критически важно для обеспечения защиты этих прав в случае их нарушения со стороны других юридических лиц. Действие такой регистрации ограничено десятью годами с момента подачи заявления, но может быть продлено на такой же срок без ограничений.

Однако, согласно пункту 155 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является [20].

Рассмотрим, что считают нарушением права на товарный знак. Во-первых, товарный знак используют без согласия правообладателя. В этом случае речь будет идти о тождественных товарных знаках. Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах [32]. Во-вторых, используют обозначение, сходное до степени смешения с чужим товарным знаком. Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные их отличия. Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года №10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может

восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак [20].

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
- степень известности, узнаваемости товарного знака;
- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом [20].

Для защиты права на товарный знак в гражданско-правовом порядке правообладатель может подать иск в гражданском порядке как путём предъявления досудебной претензии, которая иногда является обязательной, так и через судебное разбирательство на основании статей 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года №10 правообладатель вправе предъявить требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права [20].

Согласно пункту 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года №10 требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязанности удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт) [20].

Согласно пункту 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения [7].

Помимо этого, правообладатель товарного знака вправе требовать возместить как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. Согласно пункту 59 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в силу подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем

(бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб [15].

Также правообладатель может не доказывать размер убытков, а потребовать компенсацию:

Согласно пункту 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере [20].

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц [20].

Важным условием при подаче требования о возмещении убытков или выплаты компенсации является предъявление претензии. Данная процедура представляет собой досудебный претензионный порядок. Согласно пункту 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о

возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии [7].

По общему правилу споры о защите исключительных прав на средства индивидуализации рассматриваются в арбитражных судах. Согласно пункту 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 суд, рассматривающий споры о защите интеллектуальных прав, в том числе дела о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на наименования мест происхождения товаров, о нарушении права преждепользования и права послепользования, споры о распоряжении исключительным правом, определяется исходя из субъектного состава участников спора и характера спорных правоотношений, если иное не установлено законом [20]. А также на основании статьи 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства ответчика [1].

Ещё один способ защиты права на товарный знак — использование норм антимонопольного законодательства. Согласно пункту 7 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными Гражданском кодексом Российской Федерации, так и в соответствии с антимонопольным законодательством. Заявление следует подать в территориальное управление Федеральной антимонопольной службы России на основании статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 года №125-ФЗ «О защите конкуренции» [47].

Нарушение права на товарный знак как акт недобросовестной конкуренции происходит, когда кто-то приобретает и использует исключительное право на товарный знак. Согласно части 1 статьи 14.4

Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг [47]. В данном случае на основании части 2 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 года №125-ФЗ «О защите конкуренции» решение антимонопольного органа о нарушении положений части 1 статьи 14.4 в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку [47].

Второй ситуацией, при которой правообладатель может обратиться с Роспатент за защитой прав на товарный знак - другое лицо подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя. Необходимо составить и отправить обращение до принятия решения о государственной регистрации товарного знака. В обращении следует указать регистрационный номер рассматриваемой заявки и документально подтверждённые данные о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также нужно предоставить информацию и доказательства фактического использования товарного знака в отношении аналогичных или похожих товаров.

Внесенное решение Роспатента можно оспорить в административном порядке соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на основании пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации. Решения этих органов вступают в силу со дня

принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке [7].

В особо серьезных случаях может потребоваться инициирование уголовного дела на основании статьи 180 Уголовного кодекса РФ, которая касается незаконного использования торгового знака.

В соответствии со статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное использование иностранных торговых марок, знаков обслуживания, знаков происхождения товаров или схожих обозначений для аналогичных товаров влечёт за собой серьёзные правовые последствия, если это действие наносит значительный ущерб. Наказание за такое нарушение может варьироваться от штрафа до 200 000 рублей или лишения дохода за период до 18 месяцев до обязательных работ на срок до 480 часов или исправительных работ до двух лет [18].

В случаях незаконного использования предупреждающих уведомлений для знаков, не зарегистрированных в России, если нарушение повторяется или причиняет значительный ущерб, возможно применение штрафа до 120 тысяч рублей, либо взыскание заработной платы или другого дохода за год, либо назначение обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ до одного года.

Это законодательство отражает глубокий и комплексный подход к регулированию вопросов, связанных с торговыми знаками в России. Оно подчеркивает важность современных бизнес-практик, в которых бренд выступает не только как средство идентификации товаров и услуг, но и как критически важная юридическая категория, требующая особой защиты.

Таким образом, товарные знаки играют ключевую роль в современной экономике, облегчая идентификацию товаров и услуг, указывая на их качество и стоимость. Они выполняют функцию идентификации источника продукта и отличия его от товаров других производителей.

История развития законодательства о товарных знаках демонстрирует эволюцию подходов к регулированию и защите прав на обозначения,

используемые для индивидуализации товаров и услуг. От первого законодательного акта в Англии в XIII веке до современных законов Российской Федерации и международных соглашений, таких как Парижская конвенция по охране промышленной собственности, происходило постоянное совершенствование правовых норм и механизмов защиты товарных знаков

Существует множество видов товарных знаков, включая символы, цвета, изображения и тексты, которые могут быть использованы для маркировки товаров и услуг. Разработка и регистрация товарного знака требует учёта культурных традиций, психологических особенностей восприятия и соблюдения законодательных норм.

Регистрация товарных знаков является важным процессом для защиты брендов и обеспечения прав на интеллектуальную собственность. В России регистрацией занимается государственный орган «Роспатент», который выдаёт свидетельство и вносит информацию в открытую базу Федерального института промышленной собственности Российской Федерации. Для успешной регистрации необходимо проверить обозначение на уникальность, оплатить госпошлину и правильно заполнить заявку. Важно учитывать ограничения, установленные ГК РФ, и провести предварительную проверку на схожесть с другими зарегистрированными знаками. Регистрация товарного знака обеспечивает защиту от конкурентов и даёт преимущества на рынке.

Защита товарных знаков в России играет важную роль в предотвращении подделок и обеспечении прав на нематериальную собственность. Регистрация товарного знака даёт право на его использование, передачу и защиту от посягательств конкурентов.

Глава 2 Проблема смешения брендов и неохранных элементов в товарных знаках

2.1 Смешение брендов: понятие, причины и правовые последствия смешения брендов в Российской Федерации

В современном мире, где конкуренция между компаниями становится всё более острой, смешение брендов может привести к серьёзным правовым последствиям. В Российской Федерации существуют определённые правила и законы, регулирующие использование и защиту брендов. В этой главе рассматривается понятие смешения брендов, причины его возникновения и правовые последствия для компаний.

Исследование личного бренда актуально, потому что ни в законодательстве, ни в российской правовой доктрине нет определения этого понятия. Исследователи объясняют это отсутствием чёткого различия между понятиями «бренд» и «торговый знак».

Понятие «бренд» разными авторами определяется по-разному, отражая различные аспекты и подходы к пониманию этого термина.

Некоторые авторы рассматривают бренд как символ, который представляет собой определенный продукт или услугу. Этот символ может включать в себя логотип, название, слоган и другие визуальные элементы, которые помогают потребителям идентифицировать бренд.

Другие авторы видят в бренде обещание определенного качества, ценности или опыта, которое компания дает своим клиентам. Это обещание может касаться качества продукта, уровня обслуживания, уникальности предложения и так далее.

Третьи считают, что бренд — это выражение идентичности компании или продукта. Это включает в себя не только визуальные элементы, но и ценности, миссию, культуру и другие аспекты, которые формируют восприятие бренда потребителями.

Некоторые авторы подчеркивают важность отношений между брендом и его аудиторией. Бренд рассматривается как средство установления и поддержания отношений с клиентами, создания лояльности и доверия.

Наконец, некоторые определяют бренд через опыт, который он предоставляет потребителям. Это может быть опыт использования продукта, покупки в определенном магазине, получения услуги и тому подобное.

Таким образом, понятие «бренд» может иметь множество интерпретаций, в зависимости от контекста и целей автора.

Слово «brand» впервые появилось в английском языке ещё в X веке и имело значения «факел», «клеймо», «гореть». В современном словаре В.К. Мюллера слово «бренд» также имеет широкое значение. Оно может использоваться как существительное, обозначающее «фабричную марку», «клеймо» или «тавро», а также как глагол, означающий «производить впечатление» или «отпечатываться в памяти».

Понятие «бренд» в Российской Федерации начало активно развиваться в конце XX века, когда страна начала интегрироваться в мировую экономику. До этого времени, в условиях плановой экономики, акцент делался на качестве продукции, а не на её брендинге. Однако с переходом к рыночной экономике и усилением конкуренции, российские компании осознали важность создания узнаваемых брендов для привлечения потребителей и укрепления своих позиций на рынке.

В юридическом контексте это понятие означает то, что дала Американская ассоциация маркетинга: «имя, термин, знак, символ или дизайн, или их сочетание, которые используются для того, чтобы обозначить товары или услуги одного производителя или группы производителей и отличить их от товаров или услуг конкурентов» [12].

Джеймс Грегори отмечал, что «бренды – это скорее ментальные конструкции, ими не могут являться вещи, продукты, компании. Их можно описать как сумму всего накопленного опыта человека, восприятие им вещей,

продуктов. Бренды могут существовать в сознании либо конкретного человека, либо общества в целом» [50].

Пол Фелдвик, международный директор по брендинг-планированию DDB, предложил довольно точное определение бренда. Он сказал, что бренд — это набор представлений в воображении потребителя.

В России есть компании, которые можно считать брендами. Например, корпорация «Газпром» — один из лидеров российского рынка.

Иногда популярный бренд или тот, который первым предложил какие-то особенные свойства, становится названием целой категории товаров. Так произошло с Xerox, аспирином и скотчем. Из-за этой тенденции бренды теряют свою идентичность.

Учитывая, что товарный знак используется для того, чтобы отличать товары и услуги компаний и предпринимателей, и что закон защищает права на него, можно сказать, что товарный знак — это первый шаг к созданию бренда.

Бренд в первую очередь строится вокруг определённого продукта, который имеет свои особенности. А эти особенности начинаются с названия, логотипа и других элементов.

Отсюда следует, что в рамках данного исследования стоит рассматривать смешение брендов с точки зрения тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков, так как в современных условиях рынка каждому бренду необходим товарный знак, ведь именно с регистрации товарного знака в Роспатенте начинается официальное существование компании.

В общих и специальных нормах Гражданского кодекса затрагиваются тождественные и сходные обозначения (товарные знаки). Однако, Гражданский кодекс Российской Федерации не даёт полное определение подобных обозначений.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя

сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 41 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42–44 Правил. К этим требованиям относят сходство по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) для словесных обозначений; внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений, сочетание цветов и тонов для изобразительных и объемных обозначений; совокупность перечисленных сходств для комбинированных обозначений [32].

Всемирная организация интеллектуальной собственности определяет сходство до степени смешения как «товарный знак, использующийся для однородных товаров и похожий на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров».

Таким образом, сходство до степени смешения — это ситуация, когда два или более знака воспринимаются потребителями как одинаковые или схожие до такой степени, что возникает риск путаницы между ними. Такая путаница может привести к негативным последствиям для всех участников рынка, включая потребителей, производителей и правообладателей.

Помимо обозначений (товарных знаков), сходных до степени смешения Гражданский кодекс Российской Федерации определяет еще одно понятие — тождественные товарные знаки. Определим сходство товарных знаков, сходных до степени смешения от тождественности.

Согласно пункту 41 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах [32].

Установление тождества не представляет трудностей в отличие от сходства. Если товарные знаки похожи, преимущество имеет тот, кто зарегистрировал свой знак раньше. Это подтверждается судебной практикой. Например, арбитражный суд Хабаровского края рассматривал иск от ООО «Студия анимационного кино «Мельница», являющегося обладателем исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства (изображения) «Лунтик» к индивидуальному предпринимателю. Истец требовал прекратить использование изображение из анимационного сериала «Лунтик», сходное до степени смешения с товарным знаком №310284, на товарах ответчика [40].

Как следует из материалов дела и приложенной к иску видеозаписи, в ходе закупки, произведенной 20.11.2021 в торговой точке установлен факт продажи от имени индивидуального предпринимателя товара — мягкая игрушка в виде персонажа из анимационного сериала «Лунтик и его друзья» [40].

Суд удовлетворил требования истца и запретил ответчику использовать изображение из анимационного сериала «Лунтик и его друзья». Также была взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 102 970 рублей.

Арбитражный суд Воронежской области вынес решение от 29 ноября 2023 года по делу № А14-10188/2023, где истец, ООО «Нью Иммо Сервисиз» обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Талай» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «АКВАРЕЛЬ» [35].

По утверждению истца, ответчик использует товарные знаки для индивидуализации торговых центров в г. Пушкино Московской области, г.

Волгограде, г. Тольятти, рекламирует товарные знаки на сайте и в социальных сетях [35].

Обозначение торгового комплекса Акварель, принадлежащего ООО «Талай» фонетически, визуально и семантически сходно с группой товарных знаков АКВАРЕЛЬ принадлежавших ранее ООО «СИТРАС», в настоящее время истцу [35].

Суд удовлетворил требования истца и запретил ответчику использовать группу товарных знаков, принадлежащих ООО «Нью Иммо Сервисиз». Также была взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 2 239 039 рублей [35].

Таким образом, целесообразно улучшить процедуру регистрации товарных знаков, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

В настоящее время в период санкций против Российской Федерации появились разногласия между иностранными компаниями, которые уходят из России, и новыми владельцами их активов могут привести к большому количеству судебных разбирательств.

Российским компаниям приходится разрабатывать «новый бренд», так как существует запрет на использование исключительных прав, которые принадлежат прошлому правообладателю. Сюда входит право использовать товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческое обозначение, как на русском, так и на английском языках.

Например, новый владелец ресторанов McDonald's не может использовать изображения, которые слишком похожи на оригинальный товарный знак McDonald's. Например, нельзя менять буквы местами или использовать изображение, где буква М выглядит так же, как в оригинальном логотипе. Также запрещено добавлять к названию McDonald's буквы или целые слова, например, «РусМакдоналдс» или «Rus McDonald's».

Однако судебная практика по данному вопросу в настоящее время очень противоречива.

Так, Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 1212958, № 1224441 на произведения изобразительного искусства – рисунки Свинка Пеппа, Папа Свин [37].

При рассмотрении данного дела суд установил, что согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) [27].

Отсюда, с учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца (место нахождения истца является Великобритания), суд расценивает действия истца как злоупотреблением правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске [37].

В то же время, Арбитражный суд Рязанской области проявил больше лояльности к владельцу авторских прав на «Свинку Пеппу» и принял решение взыскать компенсацию в размере 20 000 рублей в пользу компании Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед [39].

Для установления товарных знаков сходных до степени смешения необходима экспертиза. Существует два вида: формальная и экспертиза заявленного обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы [7].

Во время формальной экспертизы специалисты проверяют, правильно ли оформлена заявка и уплачены ли пошлины.

Во время экспертизы по существу проверяется уникальность товарного знака, вероятность путаницы у потребителя, соответствие моральным нормам и другие критерии.

Экспертизу проводят квалифицированные специалисты. Результаты экспертизы могут использоваться для регистрации бренда, анализа схожести с конкурентами, защиты прав на бренд в суде и для других целей.

Социологический опрос является еще один надежным способом выявления сходства товарных знаков. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 года №СП-21/15 была утверждена Информационная справка о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков [11].

Согласно разделу 1 Информационной справки социологический опрос — это вид социологического исследования, ориентированный на изучение распространенности среди строго определенной популяции (генеральной совокупности, аудитории) типичных индивидуальных представлений, установок, ценностей, мнений, знаний, поведения и жизненных обстоятельств [11].

Так Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело ООО «Стратфорд Глобал». Компания обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака комбинированного обозначения по заявке № 2021758851 [43].

Был проведен социологический опрос по вопросу сходства заявленного обозначения с товарным знаком №841160. Суд удовлетворил требования истца и признал недействительным решение Роспатента [43].

Отсюда следует, что социологические опросы представляют собой объективные данные, основанные на мнении большого количества людей, что снижает риск предвзятости. Помимо этого, опрос дает возможность

непосредственно узнать мнение потребителей о сходстве и различии товарных знаков. Это помогает избежать субъективных оценок экспертов.

Существует несколько причин, по которым бренды могут стать похожими друг на друга:

- при создании и регистрации бренда компании могут совершить ошибки, из-за которых появляются похожие названия, логотипы или цветовые схемы;
- если объединяется несколько компаний, их бренды могут стать похожими из-за общих элементов или одинаковых названий;
- иногда компании специально копируют или имитируют успешные бренды конкурентов, чтобы привлечь клиентов и получить преимущество на рынке.

В Российской Федерации смешение брендов регулируется Гражданским кодексом и Законом о защите конкуренции.

Согласно статье 1483 Гражданского кодекса к товарным знакам, сходных до степени смешения применяются положения данной статьи, определяющей основания отказа в регистрации товарных знаков. Если товарный знак одной компании похож до степени смешения с уже зарегистрированным знаком другой компании, это может привести к отказу в регистрации нового знака [7].

Также статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за незаконное использование товарного знака, включая случаи его смешения с другим знаком. Это может привести к требованию прекратить нарушение прав на товарный знак, выплате компенсации правообладателю и уничтожению контрафактной продукции [7].

Согласно статье 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-

конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:

- незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;
- копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар [47].

Эти действия защищают права и интересы честных игроков на рынке, а также не дают покупателям ошибиться в происхождении товаров и услуг.

Смешение брендов может иметь серьёзные правовые последствия для компаний в Российской Федерации. Чтобы избежать таких проблем, компаниям следует внимательно следить за разработкой и регистрацией своих брендов, избегать ошибок и недобросовестной конкуренции.

Согласно пункту 57 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы разными заявителями и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявленный товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни товаров

совпадают, может быть зарегистрирован в соответствии с пунктом 1 статьи 1496 Кодекса только на имя одного из заявителей, определяемого соглашением между ними, о чем Роспатент сообщает заявителям путем направления соответствующего уведомления [32].

Согласно пункту 58 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни товаров совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок (пункт 2 статьи 1496 Кодекса), о чем Роспатент сообщает заявителю путем направления соответствующего уведомления [32].

Стоит отметить, что сейчас актуальна проблема конфликтов между товарными знаками и доменными именами. Обычно доменное имя — это название сайта, по которому можно найти определённый ресурс в интернете. Раньше домены использовали в основном для идентификации адресов сайтов, а теперь они стали важным атрибутом, как и товарные знаки компаний. Для бизнеса доменное имя имеет большое значение и сравнимо с товарным знаком. Но в российском и международном праве доменное имя не считается объектом интеллектуальной собственности, поэтому его правовой статус не определён.

Одна из главных проблем заключается в том, что нет чётких правил регистрации доменов. При регистрации проверяют только на то, чтобы домен не совпадал с другими, но не сравнивают его с товарными знаками.

В интернете есть люди, которые хотят заработать на регистрации доменов. Они выбирают популярные товарные знаки и регистрируют похожие доменные имена, чтобы потом продать их владельцам товарных знаков или использовать для рекламы своих товаров и услуг.

Если товарный знак совпадает с доменным именем, которое уже занято, суды обычно решают передать домен владельцу товарного знака. Но бывают

и исключения: например, если выясняется, что доменное имя было зарегистрировано раньше, чем товарный знак, суд может отказать в иске [28].

Споры о защите исключительных прав на товарный знак при использовании похожего доменного имени часто решаются в суде. Чтобы решить эту проблему, нужно определить правовой статус доменного имени и закрепить его в законе.

Хотя вопросы защиты исключительных прав на товарный знак подробно описаны в законодательстве, суды по-разному рассматривают подобные дела. В одних случаях они ориентируются на общее восприятие потребителя, в других — на факт смешения.

Поэтому важно обобщить судебную практику по таким спорам и дать разъяснения по сложным вопросам. Это поможет обеспечить единообразие в решениях судов и защитить права правообладателей.

2.2. Неохраняемый элемент: понятие, признаки и особенности использованием неохраняемых элементов в товарных знаках

В современном мире товарные знаки играют ключевую роль в идентификации товаров и услуг на рынке. Они помогают потребителям ориентироваться в многообразии предложений и выбирать продукцию, которая соответствует их потребностям и ожиданиям. Однако не все элементы товарного знака могут быть защищены законом. Некоторые из них считаются неохраняемыми и не подлежат правовой защите.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации элементы вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющиеся общепринятыми символами и терминами, характеризующие товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом

свойством либо назначением товаров могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения [7].

В контексте данных правил неохраняемые элементы товарного знака — это части знака, которые сами по себе не защищены законом, поэтому другие люди могут использовать их без риска нарушения авторских прав.

Согласно пункту 34 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар [32].

Согласно пункту 2.7.2 раздела IV Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» при определении, является ли неохраняемый элемент в заявленном обозначении доминирующим, следует оценивать его пространственное значение в обозначении и принимать во внимание впечатление от зрительного (визуального) восприятия как этого элемента, так и всего обозначения в целом. Следует отметить, что при зрительном (визуальном) восприятии обозначения для придания обозначению качественно иного восприятия большое значение имеет его цветовое исполнение [33].

Оценивая неохраняемый элемент, важно обратить внимание на его размер в сравнении с другими частями обозначения, его цвет, шрифт и другие визуальные характеристики, а также на его расположение в обозначении.

Элемент может выглядеть доминирующим из-за яркого цвета, использования специальных приёмов в изображении, большого размера по сравнению с другими частями, оригинального шрифта или расположения в центре обозначения [33].

Рассмотрим Заключение Палаты по патентным спорам от 28.03.2024 (Приложение к решению Роспатента от 16.04.2024 по заявке №2022776622/33).

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» («футбольный» - прилагательное к футбол; «футбол» - спортивная игра, в которой игроки каждой из двух команд ударами ног стремятся забить мяч в ворота противника; «клуб» - общественная организация, объединяющая людей для совместного отдыха, развлечений, для общения, связанного с различными интересами (политическими, научными, художественными, спортивными и т.д.) [28], являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как указывают на видовое наименование организации, а также на вид и назначение заявленных товаров и услуг [9].

Поскольку неохраноспособные словесные элементы «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» не занимают доминирующее положение в заявленном обозначении, они могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов в отношении заявленных товаров и услуг [9].

Согласно статье 1231.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве неохраняемого элемента могут выступать государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и

знаки, официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации [7].

Так, согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2023 №С01-1227/2023 по делу №А27-21090/2022 налоговый орган ссылает на то, что входящий в состав фирменного наименования общества (ООО «Центр судебной экспертизы и оценки») словесный элемент «судебный» несет общепринятую смысловую нагрузку, ассоциируясь с органами судебной системы [26].

Требование удовлетворено, поскольку использование в наименовании общества слова «судебный» может вызвать у потребителя стойкую ассоциацию с причастностью общества к деятельности органов судебной системы Российской Федерации, что повлечет за собой ввод в заблуждение потенциальных потребителей услуг коммерческой организации в отношении содержания и качества предоставляемых услуг, а также принадлежности общества к федеральным органам исполнительной власти [26].

К такому же решению пришел Суд по интеллектуальным правам рассматривая дело, где в порядке осуществления государственного контроля регистрирующим органом проведена проверка соблюдения законодательства о регистрации юридических лиц, по результатам которой установлено, что спорное наименование общества не соответствует требованиям, установленным законодательством к наименованию юридических лиц (ООО «Терморос») [25].

Требование было удовлетворено, поскольку отсутствуют доказательства наличия у общества разрешения на использование в своем фирменном наименовании официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от него [25].

16.02.2023 года Президиум Суда по интеллектуальным правам постановлением № СИП-322/2022 запретил использовать традиционные композиции без существенной переработки [22].

Рассмотрим другие примеры неохранных элементов товарных знаков.

ООО «Свод Интернешнл» по свидетельству №729673 зарегистрировало товарный знак «#НеПростоБаня», где символ «#» является неохранным элементом, так как является общепризнанным символом.

Также ООО «Желтые Страницы» по свидетельству №405828 зарегистрировало товарный знак «Yellow-Pages.ru» (в переводе с английского языка «желтый справочник»). Данное словосочетание («Yellow-Pages») было отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Отсюда следует, что данное сочетание слов является неохранным элементом товарного знака.

В работе уже был рассмотрен случай, когда элемент товарного знака указывает на товар или его характеристики. Но это не единственный случай в практике. Так, ООО «БИОФАРМА» по свидетельству №724029 зарегистрировало товарный знак «Comex natural cosmetics». Здесь слова «natural cosmetics» являются неохранными, так как указывают на вид и свойство товара.

ООО «Академия футбола» Сирило Кардозо по свидетельству №799522 зарегистрировало товарный знак «Академия мини-футбола Cirilo Futsal», где Элементы «Академия мини-футбола», «futsal» не подлежат охране, так как они описывают тип, особенности и цель предоставляемых услуг.

Защищенность товарного знака зависит от того, для какого товара или услуги он используется. Например, слово «опера» не может быть защищено как товарный знак для оперного театра, но его можно зарегистрировать для духов или мороженого.

Слово «молоко» не может быть защищено как товарный знак для самого молока, но может использоваться как товарный знак для названия

музыкальной группы. А слово «циркуль» можно зарегистрировать как товарный знак для услуг конструкторского бюро, но нельзя — для инструмента для черчения окружностей и дуг.

Как пример, ООО «Старт Гейм» по свидетельству №402651 зарегистрировало товарный знак «Алмаз», где неохраняемым элементом является полное слово. Это произошло по причине того, что данный товарный знак создан для индивидуализации товаров 14 класса МКТУ, куда входят металлы благородные и их сплавы, изделия ювелирные, бижутерия, камни драгоценные и полудрагоценные, часы и приборы хронометрические. Но в тоже время ЗАО «Профитинвест» по свидетельству №302215 регистрирует товарный знак «Алмаз» для индивидуализации товаров класса 33 МКТУ, куда входят алкогольные напитки (за исключением пива), продукты алкогольные для приготовления напитков.

Или товарный знак «Соль», где ООО «ПроектСервси» по свидетельству №523663 регистрирует товарный знак для товаров класса 44 МКТУ, куда входят услуги медицинские, услуги ветеринарные, услуги в области гигиены и косметики для людей и животных, услуги в области сельского хозяйства, аквакультуры, огородничества и лесоводства (спа-салон). Но ООО «Митар» по свидетельству №571783 регистрирует тот же товарный знак для товаров классов 30 и 35 МКТУ, куда входят кофе, чай, какао и заменители кофе, рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго, мука и продукты зерновые, хлеб, выпечка и изделия кондитерские, шоколад, мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда, сахар, мед, сироп из патоки, дрожжи, порошки пекарные, соль, специи, консервированные травы, уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения (по классу 30 МКТУ) и управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная (по классу 35 МКТУ).

Таким образом, одно и то же название может быть защищено как товарный знак для одних товаров, не подлежать защите для других, быть

обманчивым для третьих и вводить потребителей в заблуждение относительно четвёртых.

Иногда несколько элементов, которые сами по себе не подлежат защите как товарные знаки, могут быть зарегистрированы вместе, если их комбинация выглядит необычно и оригинально для заявленных товаров или услуг. Это может достигаться за счёт уникального расположения элементов, их цветового сочетания и других подобных решений.

Например, товарный знак L — Sofa (№409462) был зарегистрирован, несмотря на то что состоит из неохранных элементов — буквы «L» и слова «Sofa». Этот знак относится к классу МКТУ 20, который включает в себя различные виды диванов и соф.

Стоит отметить, что существуют исключения, когда неохранный элемент можно зарегистрировать как товарный знак. Для этого нужно доказать различительную способность неохранный элемента. Различительная способность товарного знака — это его особенность помогать потребителям узнавать товары определённой компании среди похожих товаров других производителей.

Например, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») с помощью сильной доказательной базы о различительной способности смогло зарегистрировать в качестве товарного знака оттенок красного цвета для товаров класс 38, куда входят услуги телекоммуникационные.

Проблема смешения брендов и неохранных элементов в товарных знаках является одной из ключевых в сфере интеллектуальной собственности. Она затрагивает интересы как правообладателей, так и потребителей, а также влияет на развитие рынка и конкуренцию.

Смешение брендов может привести к путанице среди потребителей, снижению доверия к продукции и ущербу для репутации компаний. В то же время, неохранные элементы, такие как цвета, формы и звуки, широко используются в товарных знаках и могут стать причиной споров о нарушении прав.

Для решения этой проблемы необходимо комплексное взаимодействие законодателей, судов и экспертов. Важно разработать чёткие критерии оценки сходства и различия товарных знаков, учитывая как охраняемые, так и неохраняемые элементы. Также необходимо повышать осведомлённость участников рынка о правилах использования товарных знаков и последствиях их нарушения.

Существующие правовые механизмы, такие как социологические опросы и анализ восприятия потребителей, могут способствовать более точной и справедливой оценке сходства товарных знаков. Однако для эффективного решения проблемы требуется дальнейшее развитие законодательства и практики его применения.

В заключение стоит отметить, что проблема смешения брендов и неохраняемых элементов в товарных знаках требует внимания и усилий со стороны всех заинтересованных сторон. Только так можно обеспечить защиту интеллектуальной собственности, поддержать здоровую конкуренцию и удовлетворить потребности потребителей.

Глава 3 Актуальные проблемы правовой защиты товарных знаков, в том числе при смешении брендов и при наличии неохраняемых элементов

3.1 Анализ правоприменительной практики по вопросам регистрации прав на товарные знаки и порядка их защиты

Анализ случаев из практики показывает, что в последнее время всё больше предпринимателей стремятся зарегистрировать товарные знаки, чтобы защитить свои бренды от незаконного использования.

Судебная практика в области товарных знаков охватывает широкий спектр дел, включая признание прав на товарные знаки, оспаривание отказов в их регистрации, досрочное прекращение правовой охраны неиспользуемых товарных знаков и другие аспекты, связанные с защитой интеллектуальной собственности.

Особое внимание суды уделяют защите прав на товарные знаки. Они рассматривают дела о нарушении этих прав, взыскивают компенсацию за незаконное использование товарного знака и принимают другие меры для защиты прав на него.

В судах часто встречаются три типа дел, связанных с товарными знаками:

- защита исключительных прав на товарные знаки;
- обжалование решений Роспатента по товарным знакам;
- привлечение к ответственности за незаконное использование товарного знака.

Рассмотрим нарушения первой категории дел.

Рассмотрение дел о контрафактной продукции представляет собой одну из основных подкатегорий в контексте защиты исключительных прав на товарные знаки. Согласно этому принципу, товары, маркированные товарным знаком, который не принадлежит производителю товара, без согласия

правообладателя признаются контрафактными и подлежат изъятию и уничтожению. Эти дела могут затрагивать широкий спектр товаров, от предметов одежды и аксессуаров до электроники и продуктов питания, и могут возникать в различных торговых точках, включая традиционные магазины, интернет-магазины и маркетплейсы.

В судебной практике в отношении лиц, осуществляющих ввод в гражданский оборот контрафактных товаров, зачастую применяются следующие меры:

- запрет на использование спорных объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- взыскание компенсации (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- уничтожение контрафактных товаров и оборудования, которое использовалось для их производства (подпункт 4 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации) [7].

Так, индивидуальный предприниматель осуществлял реализацию парфюмерной воды с товарным знаком «Maison Francis Kurkdjian», принадлежащем компании Парфюм Франсис Куркджан на основании свидетельства о регистрации №760237. соглашения между правообладателем торговой марки «Maison Francis Kurkdjian» и индивидуальным предпринимателем отсутствовали. Товар был изъят, а индивидуальному предпринимателю было назначено наказание в виде административного штрафа [38].

В судебной практике, касающейся незаконного использования объектов интеллектуальной собственности, ранее доминировала тенденция включать в исковые заявления требование о запрете использования таких объектов. В большинстве случаев судебные органы удовлетворяли данное требование.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 Постановление № 10, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих

угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан [20].

В настоящее время судебные органы более не выражают поддержку подобному требованию и отклоняют его. Позиция судов заключается в том, что отсутствуют основания для безусловного запрета лицу в дальнейшем применять результаты интеллектуальной работы или средства индивидуализации. Например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2023 № С01-2163/2023 по делу № А65-13738/2023, В удовлетворении требования отказано, поскольку правонарушение не является длящимся, доказательств того, что обозначение используется ответчиком, не представлено [29].

Подобный довод был приведен в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2024 № С01-2782/2023 по делу № А65-36327/2022, где требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению [27].

Иными словами, способ защиты права, избранный истцом в рамках настоящего дела, предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения, а материалами настоящего дела наличие незавершенного правонарушения судами не установлено, как и наличие угрозы совершения этого нарушения повторно [27].

Суд кассационной инстанции отмечает, что доводы кассационной жалобы общества «Силовые машины» в этой части основаны на предположениях, что не служит основанием для изменения обжалуемых судебных актов [27].

Следующая подкатегория дел связана с регистрацией в сети Интернет сайта с доменным именем, схожим до степени смешения с существующим

товарным знаком. Это явление называется киберсквоттинг и заключается в регистрации доменных имён, содержащих известные товарные знаки, с целью их последующей перепродажи владельцам этих знаков по завышенной цене.

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации [7].

Доменное имя согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — это обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» с целью обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет». Это техническое определение, которое не раскрывает полностью его правовую природу [48].

Некоторые учёные полагают, что доменное имя заслуживает отдельной правовой защиты, поскольку оно играет важную роль в бизнесе и может подвергаться неправомерному использованию со стороны владельцев других средств индивидуализации.

Другая группа учёных, в частности Бабкин С. А., Милютин З. А. и Судариков С. А., считают, что доменное имя не нужно дополнительно защищать законом. По их мнению, права владельца доменного имени и так хорошо защищены технически: никто не может использовать такое же доменное имя, как уже зарегистрированное.

Сравнивая доменное имя и товарный знак, можно выделить два ключевых отличия. Во-первых, доменное имя уникально в пределах

определённой зоны, в то время как товарный знак может быть уникальным или иметь схожие обозначения, зарегистрированные в разных странах. Во-вторых, доменное имя трансгранично, то есть доступно пользователям по всему миру, в то время как товарный знак ограничен территорией регистрации.

Изучая спор о доменном имени, суд должен определить, насколько вероятно, что потребители могут спутать товарный знак и доменное имя. Для этого суд оценивает два критерия на основании пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10: насколько похожи сами обозначения и насколько схожи товары, которые предлагаются под этими обозначениями [20].

Судебная практика по делам о киберсквоттинге свидетельствует о том, что суды признают такие действия нарушением прав на товарный знак. В большинстве случаев суды принимают решение о передаче прав на доменное имя владельцу товарного знака или о запрете его использования.

Однако судебная практика по киберсквоттингу также показывает, что доказать факт нарушения прав на товарный знак бывает непросто. Владельцам товарных знаков необходимо предоставить суду доказательства того, что киберсквоттер зарегистрировал доменное имя с целью получения прибыли от его перепродажи, а не для использования в законных целях.

Рассмотрим решение Арбитражного суда города Москвы от 13 июня 2023 года по делу №А40-241766/2022. ООО «Платинус» является правообладателем товарного знака «Муеми», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29 сентября 2020 году [36].

20.11.2020 года ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ», являющимся аккредитованным регистратором доменных имен в домене верхнего уровня .RU, зарегистрировано доменное имя «Муеми.ru» [36].

Суд отказал в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что истцом не представлены доказательства нарушения исключительных прав

истца на товарный знак Myemі, так и недобросовестного использования администратором доменного имени с обозначением «Myemі», а также наличия в действиях ответчиков в том числе по регистрации доменного имени, признаков недобросовестной конкуренции [36].

Когда суд рассматривает споры о доменных именах, которые полностью совпадают или очень похожи на товарные знаки, он может руководствоваться принципами, изложенными в документе, который называется Единообразная политика по разрешению споров в связи с доменными именами. Этот документ был одобрен организацией ICAN^{№№}, которая занимается присвоением названий и номеров в интернете. В частности, суд может обращаться к пунктам 4(a), 4(b) и 4(c) этого документа.

Еще одной подкатегорий дел является незаконное использование товарного знака (ТЗ) в Интернете, включающее в себя такие действия, как размещение рекламы, осуществление продаж, транспортировку товаров под чужим товарным знаком без согласия правообладателя и другие подобные действия.

Согласно постановлению пункту 157 Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации», товарный знак используется, когда он применяется для выделения товаров, выпускаемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями [20]. Поэтому использование слов, зарегистрированных как товарные знаки, не считается таковым, если эти слова используются в общем смысле, не для обозначения конкретного товара, работы или услуги (например, в публикациях или устной речи).

Суды обычно считают, что использование чужого товарного знака в информационных материалах, например, в статьях или новостных сюжетах, не нарушает права владельца товарного знака и не требует его разрешения.

Такую позицию можно увидеть в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2023 г. № С01-291/2023 по делу № А56-118459/2020, где истец ссылается на то, что он дважды направлял в адрес

ответчиков претензию с указанием на нарушение его исключительных прав на товарный знак и требованием не использовать обозначение при организации, проведении и рекламе концерта, вместе с тем претензии истца оставлены ответчиками без ответа [30].

Так суд указал, что ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью в отношении конкретного рекламного объявления, так как по своей сути является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемым рекламодателем и настраиваемым посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы, настройки которого неизвестны потребителю; не индивидуализирует какие-либо товары/услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации [30].

Соответственно, само по себе использование ключевых слов, совпадающих с товарными знаками хозяйствующих субъектов-конкурентов, при оформлении контекстной рекламы без их согласия не может рассматриваться как использование средств индивидуализации, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующих субъектов-конкурентов либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующими субъектами-конкурентами в гражданский оборот на территории Российской Федерации [30].

Во всех случаях решение о законности использования товарного знака, охраняемого законодательством РФ (статья 1479 Гражданского кодекса РФ), в том числе в интернете, принимается с учётом конкретных обстоятельств. Важно не только определить, в каких целях используется товарный знак (например, в информационных), но и учесть, насколько классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), для которых зарегистрирован товарный знак, соответствуют товарам, работам или услугам, которые этот знак фактически индивидуализирует, а также видам деятельности лица, использующего товарный знак.

Учитывая всё вышесказанное, при таких обстоятельствах лучше всего получить письменное разрешение от правообладателя (в том числе через заключение лицензионного договора) на использование товарного знака.

Следующая категория дел – споры об обжаловании решений Роспатента по товарным знакам.

Споры об обжаловании решений Роспатента по товарным знакам включают в себя:

- возражения против предоставления правовой охраны определённом товарному знаку;
- требования досрочно прекратить правовую охрану товарного знака, если он не используется;
- требования восстановить правовую охрану товарного знака.

При спорах об обжаловании решений Роспатента затрагиваются следующие вопросы.

В контексте споров, касающихся обжалования решений, принятых Роспатентом, особое внимание уделяется вопросам неправомерной регистрации товарного знака или отказа в его регистрации. Так, Постановлением Президиума суда по интеллектуальным правам от 12.02.2024 года по делу №СИП-363/2023 заявление индивидуального предпринимателя Сафина Раиса Масхутовича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности оставлено без удовлетворения в связи с тем, что установлено тождество спорного обозначения и противопоставленного товарного знака, при этом письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака и договор о сосуществовании товарных знаков не могут иметь значение, так как их представление допускается в отношении обозначений, признанных сходными до степени смешения, но не тождественных [21]. Помимо этого, Определением Верховного Суда РФ от 17.05.2024 № 300-ЭС24-7860 отказано в передаче дела № СИП-363/2023 в Судебную коллегия по экономическим

спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления [16].

При рассмотрении споров, относящихся к неправомерному предоставлению или прекращению правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака, зарегистрированного на международном уровне, важно отметить, что Российская Федерация является участником Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 года. Решение Роспатента о предоставлении товарному знаку, являющемуся предметом международной регистрации, охраны на территории Российской Федерации определяет окончательный характер статуса товарного знака, зарегистрированного в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению, на территории Российской Федерации.

Решение Роспатента о предоставлении охраны такому товарному знаку на территории РФ окончательно определяет его статус. Это решение можно обжаловать в административном порядке.

Так, иностранное лицо – товарищество с ограниченной ответственностью «Азия Су Компаниясы» смогло признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности недействительным. Роспатент пришел к выводу что спорный товарный знак не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ [41].

Суд решил, что Роспатент при рассмотрении возражения заявителя не провел надлежащий анализ заявленного обозначения и перечня товаров, для которых испрашивается правовая охрана исходя из фантазийности, описательности или ложности данного обозначения [41].

Неправомерное предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку. Оспаривание правовой охраны общеизвестного товарного знака возможно лишь после предоставления охраны. Вмешательство третьих лиц на стадии предоставления правовой охраны статьей 1508 Гражданского

кодекса Российской Федерации не предусмотрено [7]. Так, ООО «Мир Офиса» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Роспатент удовлетворил возражение частично и признал недействительным предоставление правовой охраны знаку обслуживания в отношении услуг 35-го и 44-го классов МКТУ. Однако, суд в удовлетворении требования отказал, поскольку установлено, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству РФ и общеизвестным знаком обслуживания, способен ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, связанные с услугами аптечных организаций [23].

Согласно п.10 ст.1483 Гражданского кодекса Российской Федерации [7] не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Гражданском кодексом Российской Федерации средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом, то есть оценивается общее зрительное впечатление, которое эти обозначения производят на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг [15].

При сравнительном анализе схожих элементов различных обозначений принимается во внимание их расположение относительно друг друга. Особое значение имеет определение доминирующего элемента, а также его положение в общей структуре обозначения — является ли он центральным или расположен в иной части композиции.

Суд по интеллектуальным правам неоднократно указывал на то, что в комбинированных обозначениях, содержащих изобразительные и словесные элементы, словесный элемент обычно является доминирующим. Это связано с тем, что словесный элемент легче запоминается и именно на нём фокусируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Однако простого указания на наличие изобразительного элемента в комбинированном обозначении или отсутствия различительной способности у частей словесного элемента недостаточно для того, чтобы оценить способность словесного элемента к индивидуализации как низкую по сравнению с изобразительным элементом.

Такой подход находит отражение в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2021 № С01-345/2021 по делу № СИП-476/2020, Решении Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2023 по делу № СИП-858/2022, Решении Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2023 по делу № СИП-966/2022, Решении Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2023 по делу № СИП-816/2022.

Следовательно, если методология Роспатента при выявлении доминирующего элемента базируется на предположении о незначительности индивидуализирующей функции словесного элемента в спорном комбинированном обозначении, такое предположение не может быть просто высказано без предоставления соответствующих аргументов. В противном случае существует вероятность признания подобного решения регистрирующего органа неправомерным из-за нарушения методики сопоставления обозначений.

В рамках дела № СИП-443/2022 суд признал недействительным решение Роспатента, вынесенное по итогам рассмотрения возражения компании на отказ в государственной регистрации комбинированного товарного знака [42].

Роспатент посчитал доминирующим изобразительный элемент, аргументируя это тем, что словесный элемент имеет слабую различительную функцию, поскольку он представляет собой сложное слово, составленное из двух общепринятых аббревиатур, которые не обладают различительной способностью [42].

Суд, однако, указал, что простого указания на отсутствие различительной способности у частей словесного элемента недостаточно для

оценки положения этого элемента в обозначении. Элементы, представленные в виде единого слова, должны оцениваться без разделения на составные части [42].

В данном случае Роспатент не учёл собственные методологические подходы к оценке доминирующего элемента, согласно которым словесный элемент, выполненный более крупным шрифтом и занимающий центральное место, с которого начинается осмотр обозначения, признаётся доминирующим, если не доказано иное [42].

Следовательно, при установлении схожести обозначений следует принимать во внимание, в том числе, обобщённую практику административного органа. Если же позиция отличается от общепринятой, необходимо предоставить обоснование её несоответствия базовым подходам.

В заключение анализ правоприменительной практики по вопросам регистрации прав на товарные знаки и порядка их защиты выявил ряд ключевых моментов. Во-первых, несмотря на наличие обширной законодательной базы, существует потребность в её дальнейшем совершенствовании для обеспечения более эффективной защиты прав на товарные знаки. Это касается как уточнения критериев охраноспособности товарных знаков, так и ужесточения мер ответственности за нарушение этих прав.

Во-вторых, важно продолжать работу над унификацией судебной практики в отношении споров о товарных знаках, что позволит избежать разночтений и повысит предсказуемость решений судов.

В-третьих, необходимо развивать механизмы досудебного урегулирования споров, что снизит нагрузку на судебную систему и ускорит процесс восстановления нарушенных прав.

Таким образом, дальнейшее развитие законодательства и правоприменительной практики в области товарных знаков должно быть направлено на создание более эффективных механизмов защиты

интеллектуальной собственности, что будет способствовать развитию инноваций и повышению конкурентоспособности экономики.

3.2 Пути совершенствования законодательства в области защиты прав на товарные знаки

В современном мире, где глобализация и развитие технологий приводят к увеличению числа нарушений прав на интеллектуальную собственность, в частности, на товарные знаки, становится особенно актуальным вопрос о необходимости совершенствования законодательства в этой области. Защита прав на товарные знаки играет ключевую роль в стимулировании инноваций, развитии экономики и обеспечении честной конкуренции. Однако существующие правовые механизмы не всегда способны эффективно противостоять вызовам, связанным с незаконным использованием товарных знаков.

Исследование показало, что существуют проблемы и недочёты в законах, которые касаются защиты прав на товарные знаки. По нашему мнению, эти проблемы нужно решить, улучшив законодательство.

Одним из путей совершенствования законодательства может стать расширение понятия товарного знака. В настоящее время согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации под товарным знаком понимается обозначение, обозначающее, служащее для индивидуализации товаров, признаётся исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак [7]. Однако с развитием цифровых технологий и появлением новых форм торговли возникает необходимость в расширении понятия товарного знака. Это связано с тем, что традиционные формы товарных знаков, такие как логотипы и названия продуктов, могут оказаться недостаточными для защиты интересов компаний в интернете.

В интернете компании используют различные обозначения для идентификации своих товаров и услуг. Это могут быть доменные имена,

названия сайтов, слоганы, цветовые схемы и другие элементы дизайна. Эти обозначения играют важную роль в привлечении внимания потребителей и формировании их восприятия о компании.

Однако в настоящее время эти обозначения не всегда защищены законом как товарные знаки. Это означает, что другие компании могут свободно использовать их для продвижения своих товаров и услуг, что может привести к путанице среди потребителей и снижению доверия к бренду.

Для решения этой проблемы можно было бы включить в понятие товарного знака обозначения, используемые в интернете. Это позволило бы компаниям защищать свои интересы в цифровой среде и предотвращать недобросовестную конкуренцию.

Однако включение обозначений, используемых в интернете, в понятие товарного знака требует тщательного анализа и обсуждения. Необходимо определить, какие именно обозначения могут быть признаны товарными знаками, и разработать механизмы их регистрации и защиты.

Также необходимо учитывать, что расширение понятия товарного знака может привести к увеличению количества заявок на регистрацию и усложнению процедуры регистрации. Поэтому необходимо найти баланс между защитой интересов компаний и обеспечением доступности регистрации товарных знаков.

В рамках совершенствования законодательства предлагается внести изменения в первый абзац пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, чтобы устранить противоречия относительно необходимости доказывания факта причинения убытков. Предлагается установить норму, согласно которой правообладателю не нужно будет доказывать факт причинения ему убытков.

Кроме того, предлагается дополнить второй абзац пункта 3 статьи 1252 ГК РФ нормой, предусматривающей исключения относительно размера компенсаций за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Эти

исключения должны учитывать условия и критерии, установленные для определения размера компенсации, и позволять назначать компенсацию ниже установленных пределов в определённых случаях.

В настоящее время срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет с момента его регистрации. Однако существует риск утраты прав на товарный знак, если правообладатель забудет продлить регистрацию. В истории известны случаи, когда недобросовестные конкуренты законно оформляли права на товарный знак, оставленный без продления.

Для предотвращения подобных ситуаций предлагается внести изменения в пункт 2 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующий продление срока действия исключительного права на товарный знак. Предлагается предоставить правообладателю возможность продлить срок действия исключительного права на товарный знак на десять лет по заявлению, поданному в течение последнего года действия этого права. Также предлагается предусмотреть автоматическое продление срока действия исключительного права на товарный знак на три года с последующим уведомлением правообладателя.

Эти изменения позволят минимизировать риски злоупотребления правом на использование товарного знака в случае, если правообладатель не смог его продлить.

Пункт 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в случае его непрерывного неиспользования в течение трёх лет. Это означает, что правообладатель может потерять право на свой товарный знак, если он не используется в течение указанного периода.

Такая ситуация может возникнуть по разным причинам, например, из-за изменения деятельности правообладателя или её прекращения на определённый срок. Потеря прав на товарный знак может стать существенной проблемой для правообладателя, так как это ограничивает его

возможности по использованию товарного знака для индивидуализации своих товаров или услуг.

Однако, на наш взгляд, если права на использование товарного знака закреплены за правообладателем, то и отчуждаться они могут только по его желанию. Это означает, что правообладатель должен иметь возможность свободно распоряжаться своим товарным знаком и использовать его по своему усмотрению.

В заключение следует отметить, что в современном мире, где глобализация и развитие технологий приводят к увеличению числа нарушений прав на интеллектуальную собственность, особенно актуальным становится вопрос о необходимости совершенствования законодательства в этой области. Защита прав на товарные знаки играет ключевую роль в стимулировании инноваций, развитии экономики и обеспечении честной конкуренции.

Однако существующие правовые механизмы не всегда способны эффективно противостоять вызовам, связанным с незаконным использованием товарных знаков. В связи с этим предлагается внести ряд изменений в законодательство, направленных на расширение понятия товарного знака, упрощение процедуры доказывания факта нарушения прав и уточнение условий продления срока действия исключительного права на товарный знак.

Такие меры позволят повысить эффективность защиты прав на товарные знаки и способствовать развитию инновационной деятельности и конкуренции в условиях цифровой экономики.

Заключение

В работе были рассмотрены понятия товарного знака, фирменного наименования, промышленных образцов, бренда, торговой марки, логотипа, фирменного знака и другие, а также их функции и виды. Исследование показало, что товарный знак — это уникальное обозначение товаров и услуг, которое охраняется законодательством РФ и нуждается в официальной регистрации Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Был проведён анализ истории развития законодательства о товарных знаках. Он показал, что история развития законодательства о товарных знаках демонстрирует эволюцию от простых методов идентификации товаров до сложных правовых механизмов, направленных на защиту интересов производителей и потребителей. От клеймения товаров в древности до современных систем регистрации и защиты интеллектуальной собственности товарные знаки прошли долгий путь, отражая изменения в экономике, технологиях и культуре. Этот процесс подчёркивает важность товарного знака как ключевого элемента в системе рыночных отношений, обеспечивающего качество продукции, защиту от подделок и стимулирование инноваций.

Также была рассмотрена проблема смешения брендов и неохраняемых элементов товарных знаков. Было установлено, что в рамках данного исследования стоит рассматривать смешение брендов с точки зрения тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков, так как в современных условиях рынка каждому бренду необходим товарный знак.

Было определено, что согласно пункту 41 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Установлено, что несмотря на то, что неохраняемые элементы не подлежат защите как таковые, они могут играть важную роль в восприятии

товарного знака потребителями. Суды учитывают не только сходство до степени смешения, но и общее впечатление от обозначения, включая неохранные элементы. Это позволяет более точно оценить вероятность смешения товарных знаков в глазах потребителей и предотвратить злоупотребления со стороны недобросовестных конкурентов. Важно продолжать развитие законодательства и судебной практики в этой области, чтобы обеспечить эффективную защиту прав на товарные знаки и предотвратить их неправомерное использование.

Был проведён анализ правоприменительной практики по вопросам регистрации прав на товарные знаки и порядка их защиты. Выявлены ключевые проблемы. Во-первых, несмотря на наличие обширной законодательной базы, существует потребность в её дальнейшем совершенствовании для обеспечения более эффективной защиты прав на товарные знаки. Это касается как уточнения критериев охраноспособности товарных знаков, так и ужесточения мер ответственности за нарушение этих прав.

Во-вторых, важно продолжать работу над унификацией судебной практики в отношении споров о товарных знаках, что позволит избежать разночтений и повысит предсказуемость решений судов.

В-третьих, необходимо развивать механизмы досудебного урегулирования споров, что снизит нагрузку на судебную систему и ускорит процесс восстановления нарушенных прав.

Таким образом, дальнейшее развитие законодательства и правоприменительной практики в области товарных знаков должно быть направлено на создание более эффективных механизмов защиты интеллектуальной собственности, что будет способствовать развитию инноваций и повышению конкурентоспособности экономики.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 06.04.2024) // «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3012
2. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. М., 1997. С. 79.
3. Булдакова А. В. Товарный знак как средство индивидуализации / А. В. Булдакова // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. № 7–6(63). С. 16–22.
4. Годовой отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за 2023 год. Под редакцией Ю.С. Зубова, О.П. Неретина. Москва: ФИПС, 2023. 180 с.
5. Городов, О.А. Коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия / О.А. Городов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 9. С. 2-9
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023) // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 30.01.2024) // «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496
8. Джавадова, О. М. Значение товарного знака в продвижении инновационной продукции предприятия / О. М. Джавадова, В. С. Минайлова // Университетская наука - региону : Материалы VIII-Й (65-Й) Ежегодной Научно-Практической Конференции Преподавателей, Студентов И Молодых Ученых Северо-Кавказского Федерального Университета, Ставрополь, 15–30 апреля 2021 года. Ставрополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательско-информационный центр «Фабула», 2021. С. 278-280.

9. Заключение Палаты по патентным спорам от 28.03.2024 (Приложение к решению Роспатента от 16.04.2024 по заявке № 2022776622/33). URL: <https://clck.ru/3BDvNR> (дата обращения 14.05.2024)
10. Зубченко Л.А. Торговые марки и их фальсификация за рубежом / Л.А. Зубченко. 2001. № 52001. № 5. С. 97–109
11. Информационная справка о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков" (утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 N СП-21/15). URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SIP&n=118747#sSRKtDU5QbU6i7s4> (дата обращения 26.05.2024)
12. Назайкин А. Бренд и маркетинг [Электронный ресурс] // Александр Назайкин. Книги, лекции и семинары. URL: <http://www.nazaykin.ru/lekcii/branding/1.brand&marketing.htm> (дата обращения: 23.05.2024)
13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 23.03.2024) // «Собрание законодательства РФ», № 31, 03.08.1998, ст. 3824
14. Николаева, М.М. «Идентификация и фальсификация пищевых продуктов». М.: Экономика, 2019. 464 с.
15. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 11, ноябрь, 2015
16. Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2024 N 300-ЭС24-7860 по делу N СИП-363/2023 . URL: <https://clck.ru/3BDvXC> (дата обращения 31.05.2024)
17. Определение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2009 г. № 83-Г09-8 [Электронный ресурс] : Электронная библиотека «Судебная система РФ». URL: <https://clck.ru/3BDvLP> (дата обращения: 13.04.2024).

18. Покшина, Д. Ю. Основные виды товарных знаков и преимуществ их регистрации / Д. Ю. Покшина // Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века : Материалы Международного научно-творческого форума (научной конференции), Челябинск, 24–25 ноября 2022 года. – Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2023. С. 126–128.

19. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2024 N 09АП-91544/2023-ГК по делу N А40-179738/2023. URL: <https://clck.ru/3BDvSr> (дата обращения 18.05.2024)

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», № 96, 06.05.2019

21. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2024 N C01-2502/2023 по делу N СИП-363/2023. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SIP&n=123467#jJgfWEUUBSUzAdoI> (дата обращения 31.05.2024)

22. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2023 N C01-184/2023 по делу N СИП-322/2022. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SIP&n=109293#DySGyDUM3Qaiq1om1> (дата обращения 26.05.2024)

23. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2022 N C01-1524/2022 по делу N СИП-1206/2021. URL: <https://clck.ru/3BDvcK> (дата обращения 31.05.2024)

24. Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2016 года по делу №А51-20620/2015 // Электронная картотека арбитражных дел. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/e3a4b13a-23cc-4797-90c3-0a4e9b43fc8e>

25. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2023 N C01-812/2023 по делу N А40-72326/2022. URL: <https://clck.ru/3BDvWa> (дата обращения 26.05.2024)

26. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2023 N C01-1227/2023 по делу N A27-21090/2022. URL: <https://clck.ru/3BDvP4> (дата обращения 14.05.2024)

27. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2024 N C01-2782/2023 по делу N A65-36327/2022. URL: <https://clck.ru/3BDvUa> (дата обращения 18.05.2024)

28. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2017 № C01-1144/2016 по делу № A21-10484/2015. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SIP&№=28065#ELPMgCUQ9D5iBtsx> (дата обращения 13.05.2024)

29. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2023 N C01-2163/2023 по делу N A65-13738/2023. URL: <https://clck.ru/3BDvTi> (дата обращения 18.05.2024)

30. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2023 N C01-291/2023 по делу N A56-118459/2020. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SIP&n=109931#uwLiHEUqwaUK9DT52> (дата обращения 27.05.2024)

31. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2024 № 13АП-37082/2023 по делу № A56-32203/2023. URL: <https://clck.ru/3BDvQt> (18.05.2024)

32. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (ред. от 01.03.2023) «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 № 38572) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 20.08.2015

33. Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (ред. от 25.03.2022) "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов". URL: <https://www.consultant.ru/consult/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&№=413234&dst=100875#VtPRmCUyYILR1№mt> (дата обращения 14.05.2024)

34. Путинцева, Т. Е. Развитие теоретического содержания понятия «бренд» / Т. Е. Путинцева // Вестник Белорусского государственного экономического университета. 2022. № 1. С. 46–52.

35. Решение Арбитражного суда Воронежской области от 29 ноября 2023 г. по делу № А14-10188/2023 // СудАкт: сайт. URL: sudact.ru/arbitral/doc/jfAWd3QAo1LP/ (дата обращения 22.05.2024)

36. Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2023 г. по делу № А40-241766/2022. URL: [//sudact.ru/arbitral/doc/1q5i8Wfc6Wd9/](http://sudact.ru/arbitral/doc/1q5i8Wfc6Wd9/) (дата обращения 27.05.2024)

37. Решение Арбитражного суда Кировской области от 3 марта 2022 года по делу №А28-11930/2021 // СудАкт: сайт. URL: sudact.ru/arbitral/doc/qs5IuHb9RJbr/ (дата обращения 25.05.2024)

38. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11.12.2023 по делу №А32-41890/2023. URL: sudact.ru/arbitral/doc/3UdFfajL1CL4/ (дата обращения 18.05.2024)

39. Решение Арбитражного суда Рязанской области от 20 мая 2022 г. по делу № А54-9477/2021 // СудАкт: сайт. URL: sudact.ru/arbitral/doc/SBTTE5l6UPZ5/ (дата обращения 25.05.2024)
40. Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 5 декабря 2023 г. по делу № А73-10394/2023 // СудАкт: сайт. URL: [//sudact.ru/arbitral/doc/elubnZXzk9dC/](http://sudact.ru/arbitral/doc/elubnZXzk9dC/) (дата обращения 12.05.2024)
41. Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2023 по делу НСИП-643/2023. URL: <https://clck.ru/3BDvbJ> (дата обращения 31.05.2024)
42. Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2022 по делу N СИП-443/2022 // .URL : <https://base.garant.ru/405543389/> (дата обращения 31.05.2024)
43. Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2023 по делу № СИП-827/2023. URL: <https://clck.ru/3BDvVu> (дата обращения 26.05.2024)
44. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999, <https://kartaslov.ru/>
45. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954
46. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 23.04.2024) «О рекламе» // «Собрание законодательства РФ», 20.03.2006, № 12, ст. 1232
47. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 19.04.2024) «О защите конкуренции» // «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434
48. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" // "Российская газета", N 165, 29.07.2006
49. Федеральный закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 04.07.2022, № 27, ст. 4594

50. Федоров Н.С. Товарный знак и марка в комплексе маркетинга. Общие черты и отличия торговой марки и бренда // Столыпинский вестник. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tovarnyy-znak-i-marka-v-komplekse-marketinga-obschie-cherty-i-otlichiya-torgovoy-marki-i-brenda> (дата обращения: 23.05.2024).
51. Шевченко, Д. А. Маркетинг, реклама, PR. М. : РГГУ, 2014. 639 с.