

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

(наименование института полностью)

Кафедра «Предпринимательское и трудовое право»
(наименование)

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки)

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности

(направленность (профиль))

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

на тему «Проблемы правовой защиты товарного знака в предпринимательской деятельности»

Студент

В.Д. Горленко

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Научный
руководитель

к.п.н., доцент О.А. Воробьева

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Тольятти 2021

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Товарный знак как объект интеллектуальной собственности: история и современность	8
1.1 Общая характеристика истории возникновения товарного знака	8
1.2 Понятие и правовая природа товарного знака как объекта правовой охраны в современной России.....	12
Глава 2. Проблемы регистрации и использования товарных знаков, а также распоряжения правами на товарные знаки.....	23
2.1 Общая характеристика регистрации товарного знака.....	23
2.2 Проблемы регистрации «нетрадиционных» товарных знаков ...	30
2.3 Правовое регулирование использования товарных знаков и распоряжения правами на товарные знаки	33
Глава 3. Особенности обеспечения правовой защиты товарного знака в предпринимательской деятельности	38
3.1 Понятие и состав нарушения права на товарный знак	38
3.2 Общая характеристика нарушений права на широко известные товарные знаки.....	41
3.3 Ответственность за нарушение права на товарный знак.....	45
Заключение.....	64
Список используемой литературы и используемых источников	69

Введение

Права на разнообразные результаты интеллектуальной собственности и способы их защиты в контексте осуществляемых в стране рыночных отношений в современных условиях являются достаточно обсуждаемой темой – как на уровне научных исследований, так и в правоприменительной практике.

Проблематика правового регулирования прав интеллектуальной собственности базируется на создании и поддержании определённого баланса интересов в современном российском обществе.

Фирменные наименования и товарные знаки, будучи средствами индивидуализации субъектов предпринимательской деятельности, являются, при этом, необычным и достаточно специфическим объектом правовой защиты. Даже самые простейшие средства индивидуализации пользуются защитой, которая предоставляется как на основе национального права, так и на международно-правовом уровне.

Коммерческая ценность товарных знаков, как средств индивидуализации, с каждым годом возрастает, соответственно, всё больше представителей коммерческого сектора воспринимают товарный знак как корпоративных актив. Данная тенденция мотивирует как представителей бизнеса, так и специалистов в сфере юриспруденции уделять гораздо большее внимание повышению эффективности правовой охраны подобных объектов.

Товарный знак в контексте осуществления предпринимательской деятельности в условиях современных рыночных отношений реализует определённый перечень присущих именно ему функций, являясь способом передачи широкому кругу лиц информации, основываясь на которой у потенциального потребителя формируется намерение приобрести конкретный товар или услугу.

Такого рода поведение потребителя объясняется наличием у него предшествующего опыта, полученного при покупке товара или услуги, что подталкивает его к очередному приобретению и потреблению. Этот феномен возникает благодаря наличию у продукта (услуги) с товарным знаком конкретного правообладателя положительной и, порой, безупречной репутации в глазах потребителя.

Становление положительной репутации в ряде ситуаций находится в прямой зависимости от товарного знака как средства индивидуализации. В данном случае имеет ключевое значение, чтобы товарный знак в полной мере отражал индивидуализирующие качества товара (услуги), способствуя узнаванию для потребителя, который намеревается приобрести товар (услугу).

Для поддержания конкурентоспособности другие представители коммерческой сферы должны стремиться сделать свою продукцию наиболее привлекательной для потребителя, что вызывает произведения вложений конкурентом, возможно даже больших, чем вложений, ранее произведенных обладателем товарного знака, уже заслужившего положительную репутацию и узнаваемость в потребительской среде.

Впрочем, стремясь минимизировать существенные вложения ресурсов в узнаваемость и привлекательность своего товарного знака, на практике участились случаи, когда недобросовестные конкуренты правообладателя выбирают наиболее лёгкий и противоречащий закону путь, заключающийся в использовании товарного знака правообладателя или схожего с ним в своей предпринимательской деятельности, формируя тем самым благоприятные условия для получения дохода без ощутимых финансовых и временных затрат.

По своей сути, такой способ действия является противоправным использованием положительной репутации правообладателя путём введения потребителя в заблуждение. Покупая товар, маркированный знакомым товарным знаком правообладателя, потребитель предполагает, что данный

товар произведён именно правообладателем, а не кем-то, кто старается выдать свой товар (обычно, более низкого качества) за товар законного владельца товарного знака. В результате, недобросовестный предприниматель получает конкурентные преимущества, основанные на обмане потребителя и лишаящие тем самым товарный знак возможности реализовать его функции.

В современном российском государстве продолжает увеличиваться количество юридических споров, тем или иным образом связанных с товарными обозначениями. Как подтверждается экспертами, «воплощаются неправомерные стратегии «захвата» чужого бренда, аккумуляирования товарных знаков без целей их использования. Учащаются случаи, когда правообладатели стараются обогатиться на предъявлении исков о защите нарушенных прав на товарные знаки» [16, с. 46]. В таких условиях безусловную важность приобретает, с одной стороны, повышение действенности механизма защиты интересов правообладателей, а с другой – обеспечение пресечения возможных недобросовестных действий со стороны самих правообладателей. Существующее в Российской Федерации правовое регулирование исключительных прав на товарные знаки говорит о острой потребности в более тщательном и обстоятельном исследовании и обновлении законоположений в рассматриваемой сфере.

Сказанное обуславливает актуальность темы научного исследования.

Целью исследования является анализ регистрации и последующего использования товарных знаков близких до смешения с ранее зарегистрированными.

Задачи исследования:

- Рассмотреть в ретроспективе товарный знак как объект интеллектуальной собственности;
- Изучить проблемы регистрации и использования товарных знаков, а также распоряжения правами на товарные знаки;

- Проанализировать особенности обеспечения правовой защиты товарного знака в рамках предпринимательской деятельности.

Объектом исследования выступают общественные отношения в области правовой защиты товарного знака в Российской Федерации.

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты и материалы юридической практики, регулирующие вопросы защиты товарного знака.

Методологическую базу исследования сформировали такие методы, как диалектический; исторический; формально-логический; формально-юридический; сравнительно-правовой; функциональный и др.

Рассматриваемые в работе вопросы получили своё развитие в научных трудах многих отечественных учёных, таких как: Агеев Д. В., Армстронг Г.Э., Вонг В., Ворожевич А.С., Бабкин С.А., Беляев В.И., Близнец И. А., Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гульбин Ю.Т., Дмитриев В.А., Карунная Я.А., Кобякова Д.Е., Кондратьева Е.А., Косунова Д.Д., Клеймёнов М.О. Кузьмина М.В., Михеева И.В., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А., Орлова В.В., Пермякова Н. А., Решетникова А.А., Розенберг В.В., Серго А.Г., Соломоник А., Судариков С.А., Тюлькин А.А., Цахаев Р.К., Цветкова М.В. и других авторов.

В рамках настоящего магистерского исследования сформулированы следующие положения, выносимые на защиту, отражающие его новизну и практическую значимость:

Во-первых, на основе анализа научных мнений и материалов правоприменительной практики, сделан вывод о допустимости использования категорий «товарный знак» и «торговая марка» в качестве понятий-синонимов.

Во-вторых, сделан вывод о необходимости совершенствования законодательства и правоприменительной практики в отношении регистрации в качестве товарных знаков нетрадиционных обозначений – как визуальных, так и невизуальных. В этой связи, критерий, которому должно

соответствовать нетрадиционное обозначение, следует сформулировать как «возможность его объективного представления, в любой, доступной органам чувств, форме».

В-третьих, сделан содержательный вывод о том, что в качестве нарушения прав на товарный знак следует признавать использование тождественного или сходного с товарным знаком обозначения в целях идентификации источника происхождения товара (услуги) и при введении потребителей в заблуждение. Правоприменителю следует отказаться от формального подхода и исходить из сущностного назначения товарного знака, а также фактического характера наступивших последствий.

В-четвертых, представляется необходимым усилить правовую защиту широко используемых товарных знаков, не получивших статус общеизвестных, путём предоставления правообладателю таких знаков возможности эффективной защиты своих прав в случае использования правонарушителем товарного знака в отношении неоднородных с правообладателем товаров, при условии наличия должной аргументации правообладателя, подтверждающей широкую известность его товарного знака.

Структура магистерского исследования: введение, три главы, заключение, список используемой литературы и используемых источников.

Глава 1. Товарный знак как объект интеллектуальной собственности: история и современность

1.1 Общая характеристика истории возникновения товарного знака

Современное понимание и модель товарного знака имеет за плечами многовековую историю: начиная от метки, которую использовали для разделения своей от чужой собственности, до обозначения, используемого для отражения на выпускаемой продукции информации о её производителе.

Первая практика использования товарного знака датируется древностью. В те времена их именовали тамгой и клеймом. Тамга получила свою популяризацию на территориях Древнего Рима, Греции, Египта и Китая. Её активно использовали творческая категория общества. Клеймом умело пользовались ассирийские и вавилонские мастера. Но в чём же отличие тамги от клейма? По справедливому замечанию А.В. Суперанской и Т.А. Соболевой, «тамга – это принадлежность, знак личной или группой собственности, которой владеют ради её накопления и по мере увеличения которой обогащаются. Клеймо – это знак авторства, которым метится товарная собственность, ею владеют не только ради накопления, но и ради продажи товара» [43, с. 14].

1266 г. датируется вступление в законную силу первого в мировых масштабах закона о товарных знаках. Он был разработан английским законодателем и посвящен индивидуализации хлебной выпечки для гарантии его доброкачественности.

Первый российский закон, упоминавший использование клейм, датируется 22 апреля 1667 г.

В 1754 г. принимается Правительственный указ, принуждавший клеймовать все национальные товары специальными фабричными знаками «со всеми благами и повинностями».

В 1783 г. клейма заменяются штемпелями. Их использовали в обязательном порядке каждый хозяин и содержатель фабрик и мануфактур.

25 февраля 1830 г. сенатским указом принимается Положение о клеймении фабричных изделий. Этим положением обосновывалась необходимость в товарных клеймах, регламентировался порядок их наложения и регистрации, устанавливалась уголовная ответственность за фальсификацию.

Несмотря на успехи дореволюционного законодателя 1830 г., для введения в полноценный оборот понятия «товарный знак» потребовалось 66 лет: 25 февраля 1896 г. принимается Закон «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)». Этот закон предусматривал следующую трактовку понятию «товарный знак»: «всякого рода обозначения, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в коих они хранятся, для отличия оных от товаров других и промышленников и торговцев».

Закон от 25 февраля 1896 г. подробно регламентировал процедуру регистрации знаков, оговаривал сроки их действия, а также законные способы их защиты.

В советский период понятие товарных знаков потерпело некоторое изменение. Так, например, изменилось восприятие термина «товарный знак»: под ним понималось «не столько средство индивидуализации продукции, сколько способ идентификации предприятия-производителя и ведомства, которому предприятие подчиняется» [11, с. 61] - говорится в Постановлении ВСНХ «О товарных знаках государственных предприятий» от 17 июля 1919 г.

Декретом «О товарных знаках» от 10 ноября 1922 г. устанавливался перечень отличительных знаков, которые могли использоваться в качестве товарных; раскрывалось содержание товарного знака; говорилось о знаках, запрещенных к регистрации в качестве товарных. Более того, закреплялась уголовная ответственность за нарушение правил использования товарных знаков.

7 марта 1936 г. ЦИК и СНК СССР принимают совместное постановление «О производственных марках и товарных знаках», где товарные знаки были заменены на производственные марки.

В 1962 г. производственные марки были упразднены, на их смену пришли товарные знаки.

Положением о товарных знаках 1974 г. за Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий устанавливались полномочия регистрирующего органа и порядок государственной регистрации товарных знаков.

Необходимо заметить, что авторы из КНР, а именно Lily Fang, Chaopeng Wu и Josh Lerner, утверждают, что «институциональное качество экономики определяется степенью защищенности прав на интеллектуальную собственность» [55].

В середине 1980-х гг. США начала оказывать активное давление в отношении Китая с целью, чтобы последний интерпретировал в национальное законодательство ряд нормативных положений и подписал некоторые международные договора в области интеллектуальной собственности (в их числе: Парижская конвенция 1985 г., Мадридское соглашение 1989 г. и Договор об интегральных схемах 1989 г.).

Заключительным законодательным актом советской эпохи стал Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания», принятый 3 июля 1991 г. Данный закон более детально разъяснял правоотношения, возникавшие при регистрации и использовании товарных знаков. К сожалению, должной апробации Закон от 3 июля 1991 г. не получил. Он был заменён Законом РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», обладавшим внушительным прикладным потенциалом.

Начиная с 1 января 2008 г. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. не подлежит применению, его сменяет часть четвертая

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3]. С указанной даты применяется следующее определение товарным знакам – «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей» (ст. 1477 ГК РФ). Данное понятие является наиболее удачно сконструировано по части содержания, однозначности и лаконичности. Его анализ наталкивает на два существенных умозаключения: во-первых, использование товарного знака ограничивается субъектами предпринимательской деятельности; во-вторых, товарные знаки выполняют индивидуализирующую функцию, т.е. разграничивают товары, созданные различными производителями.

Для признания за желаемым обозначением статуса товарного знака, в современной России требуется удовлетворение такого критерия, как успешная государственная регистрация. Она осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в установленном законом порядке.

К государственной регистрации допускаются словесные (слагаются из букв, слов, предложений, отдельных словосочетаний или аббревиатур; например, «Apple» - «яблоко»; «Coca-Cola» - сформировано из наименования основных ингредиентов данного напитка: листья коки и орехи тропического дерева колы), изобразительные (абстрактные или конкретные изображения; например, откушенное яблоко применительно к «Apple»; форма бутылки «Coca-Cola», которая была зарегистрирована по результатам спора Роспатента и компании «Coca-Cola» в качестве объемного товарного знака), объемные (трехмерные объекты; например, оригинальная бутылка «Coca-Cola») и другие обозначения, в том числе их комбинации (различные сочетания ранее указанных текстовых, графических и объемных объектов). Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Функции товарного знака несущественно отличались в зависимости от исторических периодов: согласно Новоторговому уставу 1667 г. клейма предназначались для подтверждения уплаты государственной пошлины и разграничения национальной продукции от импортной; в конце XVII – начале XVIII в. клейма обновляются новой функцией – индивидуализация производителя товара. В последующих годах эта функция более ясно отражается в законодательствах.

На сегодняшний день представляется возможным выделить несколько функций, выполняемых товарными знаками:

- «индивидуализирующая функция – товарные знаки служат для разграничения продукции одного товаропроизводителя от другого;
- рекламная функция – товарные знаки продвигают товар, привлекают новых потребителей, создают фактор известности о товаре и его производителе;
- защитная функция – товарные знаки защищают деятельность субъектов предпринимательства от недобросовестных конкурентов» [59, с. 24].

1.2 Понятие и правовая природа товарного знака как объекта правовой охраны в современной России

В Договоре о Евразийском экономическом союзе, подписанном в г. Астана 29.05.2014 г. под объектами интеллектуальной собственности понимаются произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин (компьютерные программы), фонограммы, исполнения, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также другие объекты интеллектуальной собственности, которым

предоставляется правовая охрана в соответствии с международными договорами, международными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством государств-членов [7].

В Приложении № 26 «Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности» к данному Договору от 29.05.2014 г. указывается, что товарный знак и знак обслуживания – тождественные понятия, которыми являются «обозначение, охраняемое в соответствии с законодательством государства-члена и международными договорами, участниками которых являются государства-члены, и служащее для индивидуализации товаров и (или) услуг одних участников гражданского оборота от товаров и (или) услуг других участников гражданского оборота.

В качестве товарного знака в соответствии с законодательными актами государств-членов могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Правообладатель товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак в соответствии с законодательством государства-члена и распоряжаться этим исключительным правом, а также право запрещать другим лицам использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров и (или) услуг».

Отдельной международно-правовой регламентации в форме международного договора удостоились товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Так, Договором о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, подписанным в г. Москве 03.02.2020 г., регулируются общественные отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и

использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза [8].

Необходимо заметить, что в п. 1 ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС; Российская Федерация не принимает участия в этом соглашении) предусматривается определение товарного знака: «Любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком. Такие обозначения, в частности слова, включая имена лиц, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетание цветов, а также любое сочетание таких обозначений могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков» [46].

Dushyant Sharma придерживается позиции, что «интеллектуальная собственность относится к категории интеллектуального творчества. Наиболее распространенными видами прав на ИС являются патенты, авторские права, товарные знаки, промышленные знаки, географические указания, коммерческая тайна, макеты интегральных схем и даже идеи. Права ИС стимулируют автора развивать своё творение и делиться им с другими людьми в социально-полезных целях» [57, с. 30].

Г.Ф. Шершеневич считает, что товарные знаки – это «те наружные отметки, которыми купец стремится отличить в глазах потребителей свои товары от товаров всякого другого купца. Наружная отметка налагается на сам товар или на ту оболочку, в которой он обращается: бутылку, ящик, бочку, коробку и т.п.» [51, с. 264].

С точки зрения С.П. Гришаева товарный знак – «это условное символическое обозначение, расположенное на самих товарах или продукции, на упаковке или её сопроводительной документации». Так же товарный знак понимается как «способ выделения товаров (услуг) среди других, особенно среди однородных товаров, произведенных разными изготовителями» [4, с. 673].

П.В. Степанов утверждает, что «знаки обслуживания являются знаками, служащими для индивидуализации выполняемых работ и услуг» [2, с. 749].

С позиции О.А. Городова, «знаки обслуживания по своему правовому режиму приравнены к товарным знакам и требования, предъявляемые к ним, не имеют каких-либо существенных особенностей по сравнению с требованиями, предъявляемыми к последним. <...> Товарные знаки служат целям индивидуализации товаров, главным образом представленных телесными рукотворными объектами, а знаки обслуживания – целям индивидуализации действий участников гражданского оборота, которые завершаются либо не завершаются появлением овеществленного результата» [4, с. 811].

Советский юрист С.И. Раевич понимал под товарными знаками постоянные знаки, являющиеся «все же чем-то извне прикрепленным, приданным товару, но отнюдь не составляющим часть его самого» [42, с. 15].

И.Э. Мамяева признавал, что «товарным знаком является проекция в общественном сознании объективно существующей установленной связи между специфическими потребительскими свойствами товара определенного рода и характерной внешней чертой этого товара или его упаковки» [17, с. 9].

В.М. Сергеев понимал под товарным знаком «обозначение, применяемое в установленном законом порядке для маркировки определенных видов товаров с целью их дальнейшего продвижения на рынке и разграничения от схожих, конкурирующих товаров» [44, с. 10].

В книге «Товарный знак и логотипы» под авторством Ю. Сокольникова указывается, что товарный знак – «это любое графическое изображение слова, символа, понятия или явления» [45, с. 13].

Э.П. Гаврилов заостряет внимание на том, что товарный знак – «это наиболее широко используемое и основное средство индивидуализации товаров, работ и услуг» [5, с. 72].

Сегодня в части четвертой ГК РФ закрепляется ст. 1477, в которой товарный знак рассматривается как обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и на которое признается исключительное право, удостоверяемое специальным свидетельством. К категории «товарный знак» причисляются знаки обслуживания, т.е. обозначения, предназначенные для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Констатируем, что общим у всех авторов и российского законодателя является понимание товарного знака в качестве условного обозначения, размещаемого на выпускаемой продукции, её упаковке или сопроводительной документации. Товарный знак является произвольным по отношению к данной продукции, т.е. не выступает для последней в качестве требуемого названия, общепринятого термина или описательной категории.

Одно и то же обозначение может быть зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. Б. Леонтьева утверждает, что «законодатель уравнивает эти два объекта и принимает во внимание общую для них отличительную функцию, отмечая при этом их отличие, связанное с объектом, который они индивидуализируют, соответственно, товарами и услугами, работами. То есть, исходя из используемого термина, можно заключить, что при индивидуализации товаров речь идет о товарных знаках, а при выполнении работ и оказании услуг – о знаках обслуживания» [15, с. 45].

Различная смысловая нагрузка вкладывалась в понятие товарного знака нормами отечественного законодательства. В российском законодательстве применялись различные определения изучаемого понятия, что качественным образом воздействовало на ключевые характеристики товарного знака.

Законодательное определение товарного знака за последние 30 лет претерпевало изменения 4 раза, однако не было внесено существенных. Так, в соответствии со ст. 1 Закона СССР от 3 июля 1991 г. № 2293-1 «О товарных

знаках и знаках обслуживания» товарный знак и знак обслуживания признавались в качестве обозначений, могущих соответственно индивидуализировать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

В ст. 1 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» товарный знак и знак обслуживания определялись в качестве обозначений, могущих отличить соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от схожих товаров и услуг других юридических или физических лиц. В новой редакции этого закона от 2002 г. изложенное понятие получило своё развитие – теперь под товарным знаком и знаком обслуживания воспринимались «обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц» [19].

Итак, ранее при определении товарного знака акцент делался именно на способности разграничения товаров одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц. В настоящее время российский законодатель решил ограничиться указанием на то, что товарный знак – это обозначение, используемое для индивидуализации товаров субъектов предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 1477 ГК РФ). Как на это указывает А.П. Сергеев, новшеством изложенного определения являются следующие моменты: «во-первых, товарные знаки были разграничены от знаков обслуживания, служащих для индивидуализации работ и услуг (цель этого разграничения несколько не ясна, скорее всего, во имя чистоты юридической конструкции); во-вторых, теперь указывается на то, что обладателем исключительных прав на товарный знак может быть лишь ограниченный круг субъектов – представителей коммерческого сектора» [44, с. 154].

Использование товарного знака на сегодняшний день находится под строгой правовой охраной, а незаконное использование карается гражданским, административно-деликтным и уголовным законодательством. Так, п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, - признаются контрафактными. При этом правообладатель незаконно использованного товарного знака 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».

В ст. 14.10 КоАП РФ устанавливается административная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) [14]. В Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъясняется, что «установленная статьей 14.10 КоАП РФ административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, по смыслу этой статьи, может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений» [25].

Уголовная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) предусматривается ст. 180 УК РФ

[48]. Предметом преступного посягательства выступают: чужой товарный знак; чужой знак обслуживания; чужое наименование места происхождения товара; сходные с ними обозначения для однородных товаров; предупредительная маркировка незарегистрированного в РФ товарного знака или наименования места происхождения товара.

Использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) преследуется уголовным законом в следующих случаях:

- когда товарный знак, знак обслуживания или наименования места происхождения товара используется субъектом предпринимательской деятельности, которым не осуществлялась его регистрация и отсутствует свидетельство на него;
- когда юридические и физические лица используют в качестве средств индивидуализации своих товаров и услуг обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с чужими товарными знаками, знаками обслуживания, наименованием мест происхождения товаров;
- когда на товары проставляется предупредительная маркировка в отношении товарного знака или наименования места происхождения, не зарегистрированных в РФ.

Пленум ВС РФ на основании ст. 126 Конституции РФ, ст. ст. 2 и 5 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» дал следующие разъяснения по использованию товарного знака без цели индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: «С учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в

общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

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).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку» [24].

Однако, использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак. Кроме того, употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не признаётся использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Руководствуясь сказанным, требуется адаптировать понятие товарного знака к действующим рыночным условиям. Некоторые авторы с этой целью

сформулировали новые подходы к определению товарного знака в XXI веке. Так, О.Ю. Закурдаевым была выдвинута следующая трактовка: «Товарный знак – это определенное обозначение, охраняемое нормами права и применяемое в качестве средства индивидуализации товаров юридических и физических лиц от однородных товаров других производителей» [11, с. 64].

Резюмируем, что на сегодняшний день существует нужда во внесении ряда изменений в ст. 1477 ГК РФ. Планируется, что обновленный текст указанной статьи будет выглядеть следующим образом:

«1. Товарный знак – это средство индивидуализации продукции (товаров) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, состоящее из обозначений (одного или нескольких знаков), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть зарегистрированы в качестве знаков.

2. Знак обслуживания – это обозначение, индивидуализирующее выполняемые юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работы или оказываемые ими услуги.

3. Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания».

Выводы по первой главе диссертационного исследования: коммерческая ценность товарных знаков, как средств индивидуализации, на протяжении всей истории своего существования лишь возрастала и воспринимались в качестве корпоративных активов. Современное понимание и модель товарного знака имеет за плечами многовековую историю: начиная от метки, которую использовали для разделения своей от чужой собственности, до обозначения, используемого для отражения на выпускаемой продукции информации о её производителе. Целевая деятельность национального законодателя по созданию механизмов, регламентирующих использование прообразов товарного знака, несколько отставало от общемировой тенденции. Сейчас гражданское законодательство РФ воспринимает товарный знак в качестве обозначения, служащего для

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Международным законодательством устанавливается, что в качестве товарного знака в соответствии с законодательными актами могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Российским законодателем признается, что нормы о товарных знаках соответственно применяются и к знакам обслуживания, т.е. обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых субъектами предпринимательской деятельности работ или оказываемых ими услуг. Употребление слов, в том числе имен нарицательных, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи. Сейчас назрела необходимость по адаптации употребляемого понятия товарного знака в актуальным рыночным условиям. С этой целью некоторые авторы сформулировали новые подходы к определению товарного знака в XXI веке, одним из таковых является понимание товарного знака в качестве определенного обозначения, охраняемого нормами права и применяемого в качестве средства индивидуализации товаров юридических и физических лиц от однородных товаров других производителей. С учётом этого понятия требуется введение соответствующих изменений в ст. 1477 ГК РФ, посвящённой раскрытию понятия товарного знака.

Глава 2. Проблемы регистрации и использования товарных знаков, а также распоряжения правами на товарные знаки

2.1 Общая характеристика регистрации товарного знака

Порядок регистрации товарного знака складывается из следующих связанных между собой этапов:

- приём и регистрация заявки;
- официальная публикация в бюллетене о поданных заявках;
- проверка уплаты пошлины и проведение формальной экспертизы;
- проверка соответствия заявленного обозначения требованиям российского законодательства;
- рассмотрение заявлений и ходатайств, поданных заявителем по собственной инициативе;
- регистрация товарного знака в государственном реестре с официальной публикацией о регистрации и выдачей свидетельства на товарный знак.

Заявка на государственную регистрацию товарного знака подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявителем – физическим или юридическим лицом. Заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку.

Сейчас в состоянии регистрации находятся следующие товарные знаки: «Puff Bar» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Puff Flow» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Mulzu» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «СХПССК Faiza» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Хрустьево» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Пятнички» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Pro рыбалку» (по состоянию на 16.06.2021 находится на

стадии формальной экспертизы); «IBEZEVI» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Дункан Пивной Ресторан» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «ESSE EXCHANGE HIMALAYA» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Jungle» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Мечты сбываются» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «ФормТотикс» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Evocado» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Nortex Нортекс» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Скучно не будет» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Лу.центр» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Сианпай» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Locked Kiss» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы); «Bears spas» (по состоянию на 16.06.2021 находится на стадии формальной экспертизы) и другие.

Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 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» конкретизирует способы подачи заявки: личное обращение в Роспатент; почтовые организации; факс; интернет-сайт Роспатента; информационная система ЕПГУ.

Представление заявки в Роспатент служит обстоятельством для начала процедуры приёма и регистрации заявки [21].

На нормативном уровне конкретизируется содержание заявки на товарный знак. Так, он должен включать:

- заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;
- заявляемое обозначение, в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме [20];
- перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
- описание заявляемого обозначения.

К заявке необходимо прикладывать устав коллективного знака, если заявка подаётся на государственную регистрацию коллективного знака.

Заявка на товарный знак подается на русском языке.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом языке. Если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен заявителем в течение двух месяцев со дня направления ему федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомления о необходимости выполнения данного требования.

Датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вышеуказанных документов, а если они представлены в различный промежуток времени, – день поступления последнего по очереди документа.

В случае удовлетворения всех требований к форме и содержанию заявки на государственную регистрацию товарного знака, то она в течение двух рабочих дней подлежит регистрации, для чего подготавливается уведомление о приёме и регистрации заявки. С целью подготовки

уведомления сканируется первая страница полученной Роспатентом заявки.

В уведомлении о приёме и регистрации заявки указывается:

- входящий номер;
- регистрационный номер заявки;
- дата её поступления;
- общее количество принятых листов.

Готовое уведомление направляется заявителю, представившему заявку на бумажном носителе, почтовым отправлением по адресу его прописки, указанной в заявке. Однако, при представлении заявки в окно приёма корреспонденции при наличии производственной возможности уведомление о приёме и регистрации заявки подготавливается незамедлительно и вручается заявителю.

В последующем Роспатент публикует принятые заявки в официальном бюллетене – «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров».

Датой официального опубликования в указанном бюллетене считается дата их размещения на интернет-порталах Роспатента и ФИПС.

В последующем проводится формальная экспертиза заявки на регистрацию товарного знака. Но перед этим сотрудники Роспатента проверяют факт уплаты следующих пошлин:

- пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы;
- пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по её результатам [18].

Платежный документ либо его надлежащая копия по инициативе лица, обратившегося за государственной регистрацией товарного знака, могут быть приложены к материалам заявки или сообщению о произведенной уплате.

Срок проверки уплаты государственных пошлин равен двум неделям, отсчитываемых со дня поступления заявки в подразделение, проводящее формальную экспертизу заявки.

После проводится формальная экспертиза, в рамках которой устанавливается наличие в заявке:

- заявления о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;
- заявляемого обозначения;
- перечня товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам МКТУ;
- описания заявляемого обозначения, в том числе имени и места нахождения представителя заявителя при наличии такого.

Кроме того, формальной экспертизой выясняется степень соответствия заявки требованиям следующих немаловажных документов:

- документального подтверждения согласия на обработку персональных данных представителя заявителя;
- доверенности;
- перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на русском языке.

В последующем производится проверка соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации. В частности, запрещается государственная регистрация в качестве товарного знака обозначений:

- 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;
- с ложными или способными ввести в заблуждение потребителя сведениями;
- противоречащих интереса общества, гуманности и морали.

Кроме того, исключается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

При прохождении процедуры государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака заявитель может представлять по собственному желанию заявления и ходатайства для совершения юридически-значимых действий.

Сроки и условия представления и рассмотрения заявлений и ходатайств отличаются от вида подаваемых заявлений и ходатайств. Это в свою очередь объясняется объёмом времени и усилий, прилагаемых к рассмотрению соответствующего заявления и ходатайства.

Следующая стадия – это регистрация товарного знака в государственном реестре с официальной публикацией о регистрации и выдачей свидетельства на товарный знак.

По заявке, по которой принято соответствующее решение о государственной регистрации товарного знака, может быть произведена регистрация товарного знака в государственном реестре, выдано соответствующее свидетельство на товарный знак и произведена в последующем публикация сведений о регистрации.

Государственная регистрация товарного знака производится при наличии уплаченной государственной пошлины за регистрацию товарного знака и государственной пошлины за выдачу свидетельства на него, в отведенный для уплаты срок. Указанные пошлины подлежат оплате в течение двух месяцев, отсчитывая со дня направления решения о государственной регистрации товарного знака.

После подтверждения уплаты государственных пошлин в установленных размерах и порядке производится выдача на товарный знак свидетельства, предпринимаются действия, направленные на публикацию сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, оформление и выдачу свидетельства на него. Перечисленные действия ограничены месячным сроком, отсчитывая с дня уплаты государственных пошлин и выдачи свидетельства на зарегистрированный товарный знак.

В случае утраты (порчи) обладателем исключительного права на товарный знак свидетельства на товарный знак, он может обратиться в Роспатент за выдачей дубликата свидетельства. С этой целью заявителю требуется подать соответствующее ходатайство о выдаче дубликата свидетельства на товарный знак.

За выдачу дубликата свидетельства на товарный знак взимается государственная пошлина.

Ходатайство о выдаче копии свидетельства на товарный знак представляется в Роспатент путем:

- личного обращения;

- отправления через организацию, оказывающей почтовые (транспортные) услуги;
- использования федеральной государственной информационной системы ЕПГУ.

2.2 Проблемы регистрации «нетрадиционных» товарных знаков

На общемировом уровне наблюдается разобщенный характер регистрации «нетрадиционных» товарных знаков. Особо успешен в этом направлении опыт Германии, Великобритании и США. В российских реалиях указанная группа товарных знаков слабо распространена в силу ряда существенных проблем.

«Нетрадиционные» товарные знаки принято делить на три группы:

К первой относятся графические – голографические, цветовые и позиционные. Это изображения, в которых полноценно воспроизводится товарный знак. Эта группа «нетрадиционных» товарных знаков фиксируется без особых проблем: номер в цветовом справочнике и сам образец цвета подлежат фиксации в случае регистрации цветового «нетрадиционного» товарного знака; ряд кадров, созданных с различных ракурсов с указанием на тот или иной угол съёмки – при регистрации голографического «нетрадиционного» товарного знака; изображение расположения знака на товаре – при регистрации позиционного «нетрадиционного» товарного знака.

Ко второй относятся смешанные – световые, звуковые, тактильные и изменяющиеся. Это обозначения, которые представляют собой материальные сменяющиеся картинки или группы символов, характеризующих знак в динамике. Регистрация и фиксация обозначений данной группы несколько сложнее, чем в предыдущей. Так для регистрации светового «нетрадиционного» товарного знака необходимо подробно описать очерёдность, яркость и продолжительность световых сигналов; для тактильных достаточно фиксации изображения, подчеркивающего

объёмность обозначения, либо шрифта Брайля; в виде кадров, создающих мультимедийный эффект, фиксируются изменяющиеся обозначения; звуковые «нетрадиционные» товарные знаки фиксируются в форме нотного написания. Однако этот способ не гарантирует качества передачи звучания.

Группа звуковых «нетрадиционных» товарных знаков имеет особое значение. Она является наиболее распространенной группой из данной категории. В качестве примеров можно привести позывные радиостанции «Европа-плюс», «Маяк», мелодии звонков брендовых мобильных устройств.

К третьей группе относятся неграфические товарные знаки – обонятельные и вкусовые. Их фиксация и регистрация в Российской Федерации крайне проблематичны. Законодателем не даётся конкретики данным товарным знакам. Им же не посвящаются отдельные рекомендации и информационные письма Роспатента, ни подзаконные акты.

Возможным выходом из данной ситуации является заимствование успешного опыта зарубежного законодателя. Так, основным требованием для придания неграфическим «нетрадиционным» товарным знакам правовой охраны является его верное графическое описание и доказательство различной способности. В этом контексте представляется наиболее верным перенять опыт США путем внесения ряда нововведений: для регистрации неграфического «нетрадиционного» товарного знака необходимо представить вместе с заявкой реальный образец запаха в виде жидкости или пропитанного ею материала. Эта новелла в сфере товарных знаков в перспективе позволит неграфическим товарным знакам популяризироваться на фоне остальных средств индивидуализации и обновить рынок товаров (услуг). Основными препятствиями к этому служат:

- необходимость наличия на постоянной основе специально оборудованного помещения с особым внутренним климатом;
- недолговечность запахов – они имеют свойство выветривания и изменения своих первоначальных свойств;

- риски случайного или намеренного уничтожения образцов при обеспечении к ним доступа третьих лиц;
- для проведения экспертизы неграфических «нетрадиционных» товарных знаков требуется обязательное использование реальных образцов и профессиональных запаховедов.

Вкусовые товарные знаки на сегодняшний день пребывают в теоретической среде, т.к. их восприятие для каждого человека крайне субъективно, поскольку каждым человеком вкус воспринимается индивидуально. Это, в свою очередь, является причиной отсутствия точного определения и описания вкуса того или иного продукта без указания на его название и вид. С теоретической позиции возможно отразить вкусовые товарные знаки на печатных изделиях, указав, к примеру, известные каждому человеку вкусы (например, лесных ягод, апельсина, лимона). Однако «поперек горла» встаёт вопрос – «а не будет ли такой метод скорее средством передачи запаха, чем вкуса, ведь учёные до сих точно не могут разграничить восприятие человеком запаха и вкуса того или иного продукта?».

Таким образом, решение проблем, возникающих при регистрации «нетрадиционных» товарных знаков, позволит популяризировать их и обновить рынок непривычными видами средств индивидуализации. Российским законодателем ведётся незначительная деятельность по этому направлению. Для ускорения его темпов необходимо проанализировать и принять успешный опыт законодательства зарубежных стран, касающегося регистрации «нетрадиционных» товарных знаков. При этом следует признать нежизненность некоторых видов «нетрадиционных» товарных знаков в российских условиях, поскольку для их регистрации и хранения необходимы существенные затраты ресурсов и соответствующий уровень развития техники.

2.3 Правовое регулирование использования товарных знаков и распоряжения правами на товарные знаки

Правовое регулирование использования и распоряжения правами на товарные знаки регламентируется частью четвертой ГК РФ.

Руководствуясь п. 1 ст. 1484 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; при выполнении работ или оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Кроме названных, изготовление товара в форме товарного знака (в том числе трехмерного товара, воплощающего двухмерный товарный знак) является способом использования товарного знака.

Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Закон прямо указывает на невозможность использования без соответствующего согласия 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.

С целью 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.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак. Кроме того, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия.

Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Длительный период неиспользования, равный трем годам, зарегистрированного товарного знака влечёт прекращение не него действия правовой охраны.

Любое заинтересованное лицо, считающее, что правообладатель длительное время не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором РФ.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. В том случае, если в двухмесячный срок со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Распоряжение правами на товарный знак допускается в рамках договора отчуждения.

Руководствуясь ст. 1488 ГК РФ, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак – это гражданско-правовая сделка, по которой правообладатель передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права (покупателю).

Отчуждение прав на товарный знак по договору ограничивается в том случае, если оно может повлечь за собой введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Например, в одном из решений Судом по интеллектуальным правам было установлено, что само обозначение «Красная машина», которое имеет широкую известность среди российских потребителей и может ассоциироваться в основном с национальной спортивной сборной по хоккею, является источником опасности, поскольку вводит потребителя в заблуждение [40].

Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории РФ предоставлена правовая охрана, разрешается лишь при наличии у приобретателя исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Договор на отчуждение исключительного права на товарный знак должен включать: указание на предмет договора; размер вознаграждения. Ст. 1234 ГК РФ указывает на возмездный характер данного договора в отношениях между коммерческими организациями; список товаров и услуг, на которые передаётся исключительное право.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, с помощью которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Кроме того, такие виды договоров подлежат обязательной государственной регистрации.

Для этого необходимо предоставить в компетентный орган следующие документы: заявление о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак; при подаче заявления одной из сторон договора к заявлению

должен быть прикреплен один из следующих документов – подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; доверенность, если заявитель действовал через представителя.

Срок регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак и проведения соответствующей экспертизы в Роспатенте – от двух месяцев.

После успешной регистрации Роспатент должен зафиксировать переход права в реестре товарных знаков и проинформировать заявителей о об этом.

Выводы по второй главе диссертационного исследования: процедура государственной регистрации товарного знака состоит из следующих взаимосвязанных стадий: приём и регистрации заявки; официальная публикация в бюллетене и т.д. В настоящее время определенные трудности обстоят при государственной регистрации и последующем использовании «нетрадиционных» видов товарных знаков. Использование исключительного права на товарный знак разрешается любым, не противоречащим закону, способом. При этом правообладателю следует помнить, что длительный период неиспользования товарного знака (более трёх лет), зарегистрированного в установленном порядке, является основанием для прекращения действия на него правовой охраны. Распоряжение правами на товарный знак разрешается на основании лицензионного и других договоров, с помощью которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак.

Глава 3. Особенности обеспечения правовой защиты товарного знака в предпринимательской деятельности

3.1 Понятие и состав нарушения права на товарный знак

Нарушение права на товарный знак – это:

- размещение на товарах, этикетках, упаковках товаров товарного знака на незаконных основаниях или сходных с ним до степени смешения обозначения (контрафакция). Д.Н. Ушакова считает контрафакцию в качестве нарушения интеллектуального права, заключающуюся в плагиате [49, с. 319]. Применительно к сфере интеллектуального права контрафакция является нарушением интеллектуальных прав, совершаемых любым образом [15, с. 44];
- предложение к продаже товаров с незаконным использованием товарного знака, нанесенных без согласия его законного правообладателя;
- размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации без соответствующего согласия правообладателя;
- несанкционированное использование товарного знака в рекламной сфере, для индивидуализации продукции, компании и доменного имени и другие формы нарушения.

Состав нарушения права на товарный знак складывается из четырех критериев:

- объекта правонарушения – общественных отношений, охватывающих реализацию прав на товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке;
- субъекта правонарушения – физического и юридического лица, могущих выступать участниками имущественного оборота;
- объективной стороны правонарушения – деяния, вредных последствий и причинно-следственной связи между ними.

Для нарушения права на товарный знак достаточно совершения одного из действий, перечисленных выше. Наиболее частыми вредными последствиями являются неполучение прибыли и снижение авторитета продукции (услуги). Причинно-следственную связь между совершенным действием и наступившим неблагоприятным последствием надлежит устанавливать для привлечения соответствующих виновных лиц к установленной законом ответственности;

- субъективной стороны правонарушения, выражающейся в форме вины физического или юридического лица.

Соответствующее лицо признаётся невиновным, если при должной степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям имущественного оборота, оно предприняла все доступные меры для надлежащего исполнения обязательства. Вина может быть выражена в форме умысла и неосторожности. Умысел может быть прямым (лицо в полной мере понимало незаконность своих действий в отношении чужого товарного знака, предвидело возможность или неизбежность наступления отрицательных последствий и желало их) или косвенным (лицо понимало незаконность своих действий в отношении чужого товарного знака, предвидело возможность наступления негативных последствий, однако не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безответственно). Неосторожная форма вины может быть выражена в форме легкомыслия (лицо предвидело возможности наступления отрицательных

последствий своих действий, однако безразлично и самонадеянно рассчитывало на их предотвращение) или небрежность (лицо не предвидело возможности наступления отрицательных последствий своих действий, хотя при должной внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть их).

При этом содержание соответствующих элементов нарушения прав на товарный знак может отличаться в зависимости от подлежащей применению нормы (гражданско-правовой, административной или уголовной). Так, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2017 г. № С01-646/2017 по делу № А32-16337/2016 «суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности на новое рассмотрение, поскольку судами нижестоящих инстанций не установлены такие элементы объективной стороны правонарушения, как факт воспроизведения на реализуемом товаре товарного знака или сходных с ним до степени смешения обозначений» [22].

Отметим, что законодательство США в отношении нарушения прав на товарный знак предусматривает термин «пособничество» - вид соучастия в нарушении прав на названный результат интеллектуальной деятельности, проявляющееся в оказании помощи советами, указаниями, предоставлением информации, средств, иных предметов.

При этом это правоположение законодательства США не помешали суду привлечь к ответственности за косвенное нарушение авторских и смежных прав на службу Grogster, предоставляющую возможность пользователям обмениваться между собой файлами, в том числе содержащими контрафактные фонограммы и фильмы. В отличие от пресечения по решению американского суда контрафактной деятельности аналогичных служб Napster и Aimster, в которых обмен файлами пролегал через центральные серверы компаний, обладающих возможностью контролировать крупный обмен, Grogster предоставлял возможность обмена файлами

непосредственно между конечными пользователями, не контролируя этот процесс. Однако судом в мотивировочной части решения указывалось, что лицо, предоставляющее оборудование с целью содействия нарушению авторского права, если это ясно выражено, несет ответственность за непосредственные нарушения, совершаемые третьими лицами [54].

Если предположить, что это дело рассматривало в Великобритании, то суд не возложил бы ответственность на провайдера, т.к. целевое назначение оборудования не заключалось в нарушении авторских прав на конкретный объект, а предоставляло лишь общую возможность для совершения таких нарушений [57, с. 29]. Следует учесть, что среди американских юристов данное решение вызывает неоднозначные эмоции [56, с. 7].

3.2 Общая характеристика нарушений права на широко известные товарные знаки

В ст. 1508 ГК РФ указывается, что по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в РФ товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории РФ на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором РФ, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории РФ, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в РФ товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в РФ среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. При этом товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до

степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

В отношении данных обозначений можно выделить две основные особенности: 1) правовая охрана на них действует бессрочно; 2) она (правовая охрана) распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

На сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 299 общественных товарных знака. В их числе: «УАЗ» (Ульяновский автомобильный завод); «Агуша» (детское питание); «Ушастый нянь» (детский стиральный порошок); «Моя семья» (фруктовые и томатные соки); «Байкал» (водка); «Пять озер» (водка); «Adidas» (спортивная одежда, сумки и аксессуары); «РЖД» (российские железные дороги); «Очаково» (пиво); «ВТБ» (банковские услуги); «Зенит» (организация спортивных состязаний); «Bushido» (кофе); «Альфа-Банк» (банковские услуги); «Ozon.ru» (демонстрация товаров в сети «Интернет»); «Лошадиная сила» (шампуни); «Сибур» (сжиженный углеводородный газ); «Coca-Cola» (безалкогольные напитки); «Арарат» (алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; брэнди); «Гарант» (программы компьютерные, ПО, публикации электронные); «Лукойл» (технические масла); «Газпром» (газ); «Из рук в руки» (газеты); «Камаз» (большегрузные автомобили); «А. Коркунов» (конфеты, шоколад); «Heinz» (кетчуп, приправа, соусы, сухие травы); «Philip Morris» (сигареты); «Pontiac» (автомобили); «Twentieth Century Fox Film Corporation» (немые, звуковые, разговорные фильмы); «Skoda» (электромоторы и их части, моторы для самолетов и их части, тракторы и их части); «St. Raphael» (вина, шипучие вина, сидры, спирты, водка, ликеры, разные спиртные напитки); «Cointreau» (минеральные

воды, вина, сидр, спирты, соки, лимонады, сиропы); «Marlboro» (папиросы); «Алёнка» (шоколад, шоколадные изделия); «Дисней» (мультфильмы, производство мультфильмов); «Профессиональный футбольный клуб «ЦСКА»; «@mail.ru» (поиск информации в компьютерных файлах, передача сообщений и изображений при помощи компьютера и электронной почты); «VITEK» (кофемолки, электрические ножи, мясорубки, пылесосы, кухонные комбайны); «КВН» (передачи – развлекательные и телевизионные; организация и проведение развлекательных игр-конкурсов); «Человек и закон» (вещание телевизионное; телевизионная программа в области политики и права); «BOSCO» (одежда, обувь, головные уборы); «ВДНХ» (организация выставок; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досуга); «CASIO» (калькуляторы; часы наручные; инструменты музыкальные, электронные, клавишные); «Мишка косолапый» (конфеты глазированные); «Крокус» (организация выставок в коммерческих или рекламных целях, продвижение товаров, а именно розничная продажа; сдача в аренду недвижимости; строительство; развлечения, а именно организация и проведение концертов); «Faberlic» (изделия парфюмерные, косметика); «Лезгинка» (бренди); «Массандра» (вина); «Третьяковская галерея» (услуги музеев); «Роснефть» (смазочные материалы топлива, нефть, битумы, станции обслуживания транспортных средств) и т.д.

В подавляющем числе случаев покупатель хочет владеть не столько вещью, сколько брендом, имиджем, стилем, который придаёт своему владельцу данный предмет. М. Спенс верно подчеркнул, что «бренд может быть настолько успешным, что он как таковой становится ценным товаром. Когда покупатель приобретает обычную футболку с размещенным на ней известным лейблом одного из модных домов, можно предположить, что подобный бренд информирует его о тех условиях, которые предпринял производитель для создания качественной футболки. Вместе с тем намного реалистичным является тот факт, что потребитель желает приобрести

ассоциации, возникающие с брендом как таковым, т.к. такие ассоциации являются средством борьбы за социальный престиж» [58, с. 225].

Л. Гринвальд считает, что риск возможного введения в заблуждение находится в прямой зависимости от известности бренда среди покупателей [53].

Использование чужого общеизвестного товарного знака с намерением дезинформировать потребителей должно пресекаться на основе института нарушения исключительного права. Для восстановления социальной справедливости правообладателю общеизвестного товарного знака со стороны правонарушителя должна производиться компенсация убытков, рассчитываемых в порядке ст. 1515 ГК РФ.

Вместе с тем, следует не забывать об одном – некоторые паразитирующие на чужом бренде организации придерживаются заблаговременно спланированной стратегии: они наряду с извлечением имущественной выгоды из использования чужого бренда, регистрируют сходное с ним обозначение в качестве собственного товарного знака. Такая практика содержит в себе повышенную угрозы для добросовестных субъектов коммерческого сектора и является проблемой для Роспатента.

«Брендовые паразиты», зная об этих правилах, злоупотребляют ими. Сходные с общеизвестными товарными знаками обозначения они, как правило, регистрируют в отношении близких, но не однородных товаров. Таким образом им удаётся нивелировать правилом об общеизвестных знаках.

Ситуации, связанные с злоупотреблением правом со стороны правообладателей исключительного права на товарный знак, Роспатент не решает. У него нет рычагов воздействия на лиц, паразитирующих на чужих брендах.

Что же делать в таких условиях правообладателям «старшего товарного знака»? Выход представляется один – оспорить представление правовой охраны «брендовому паразиту».

Практика свидетельствует о том, что высоки шансы на аннулирование «младшего товарного знака». Однако, даже при положительном результате нельзя констатировать о полном восстановлении имущественного положения и деловой репутации: в ситуации, когда использование известного бренда может ввести в заблуждение потребителей, правообладатель в любом случае будет нести имущественные потери, аналогичные тем, что имеют место при классическом нарушении исключительного права. Недобросовестный обладатель «младшего знака» всегда рассчитывает на извлечение сверхприбыли из использования чужого бренда.

Признание предоставления правовой охраны недействительной влечёт за собой утерю правовой охраны такого знака с момента подачи в регистрирующий орган заявки на его регистрацию. В связи с этим, истинный правообладатель имеет возможность сначала добиться аннулирования регистрации «младшего знака», а в последующем предъявить недобросовестному правообладателю последнего иск о нарушении исключительного права и взыскании компенсации. Однако в рамках действующего правового регулирования сделать такое не представляется возможным. П. 3 ст. 1484 ГК РФ к числу нарушений исключительного права на товарный знак относит лишь использование без соответствующего разрешения правообладателя сходного 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.

Вышесказанное оказывает давление на добросовестных обладателей известных товарных знаков, чья продукция подвергается повседневной контрафакции.

3.3 Ответственность за нарушение права на товарный знак

На сегодняшний день существует несколько инструментов защиты прав на товарный знак. Гражданское, административно-деликтное и уголовное законодательство устанавливают меры юридической ответственности за нарушение прав на товарный знак.

Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение прав на товарный знак, а конкретнее, за нарушение исключительных прав на товарный знак. Таким нарушением в контексте ГК РФ считается несанкционированное использование товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг [52]; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

С целью восстановления социальной справедливости гражданское законодательство устанавливает следующее:

- правообладатель может требовать изъятия из гражданского оборота и уничтожения за счет и средства нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Исключением являются случаи, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, то тогда правообладатель вправе лишь требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения;

- нарушитель исключительного права на товарный знак при выполнении работы или оказании услуг обязуется удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок;
- правообладатель может потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Необходимо указать, что пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ признан частично не соответствующим Конституции РФ на основании Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 г. № 40-П [23]; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В судебной практике преобладают случаи именно возмещения ущерба, причиненного незаконным использованием товарных знаков. Например, Решением Бийского городского суда Алтайского края от 07.09.2020 г. по делу № 2-962/2020 были удовлетворены требования ОАО «Иткульский спиртзавод» к группе лиц – С.А. Боброву, В.А. Ялонакову, М.Ю. Сладкову, – о взыскании с них в пользу истца компенсации за незаконное использование товарных знаков: к С.А. Боброву – 43 760 рублей; В.А. Ялонакову – 124 550 рублей; М.Ю. Сладкова – 168 310 рублей.

В обосновании своих требований ОАО «Иткульский спиртзавод» сослался на тот факт, что на основании преюдициального факта – обвинительному заключению и приговору Бийского городского суда Алтайского края от 09.12.2019 г. по делу № 1-235/2019 – ответчики в отрезок времени с 2016 по 2018 гг., действуя в составе организованной преступной

группы, занимались незаконным изготовлением спиртосодержащей продукции под видом водки, разливали её по стеклянным бутылкам с размещенными на них товарными знаками, принадлежащими истцу – «Иткульская»; «Соколовская»; «Вечерний Алтай»; «Сибирячка»; «Свежесть снега» – действуя без надлежащего согласия правообладателя указанных товарных знаков, осуществляли укупоривание данных бутылок, а также наклеивали на поверхность бутылок фальсифицированные этикетки продукции ОАО «Иткульский спиртзавод» для придания указанной спиртосодержащей продукции максимально идентичного внешнего вида с официальной продукцией ОАО «Иткульский спиртзавод» для хранения и последующего сбыта потребителям в качестве пищевого продукта по низкой цене.

Таким образом, ранее судом был констатирован факт незаконного и неоднократного использования товарных знаков ОАО «Иткульский спиртзавод», нарушившего исключительные права правообладателя, гарантированные частью 4 ГК РФ.

Общая стоимость реализованной алкогольной продукции с незаконным размещением на ней товарных знаков, исходя из цен на алкогольную продукцию ОАО «Иткульский спиртзавод» в магазине с. Соколово Зонального района Алтайского края по состоянию на 2017 г. составило 168 310 рублей.

Руководствуясь п.п. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ ОАО «Иткульский спиртзавод» истец вправе требовать с ответчиков компенсации в двукратном размере. Однако, исходя из приговора Бийского городского суда Алтайского края от 09.12.2019 г. было установлено, что совместными действиями С.А. Боброва, М.Ю. Сладкова и В.А. Ялонакова по незаконному использованию товарных знаков истца был причинен ущерб в размере 144 352 рублей (т.е., условно, каждым из них на сумму 48 117 рублей); совместными действиями В.А. Ялонакова и М.Ю. Сладкова причинен ущерб в размере 197 254 рубля

(т.е. каждым из них на сумму 98 627 рублей); единоличными действиями М.Ю. Сладкова – на сумму 54 497 рублей.

В связи с этим сумма ущерба, причиненного С.А. Бобровым равна 48 117 рублей; В.А. Ялонаковым – 48 117 рублей + 98 627 рублей = 146 744 рубля; М.Ю. Сладковым – 48 117 рублей + 98 627 рублей + 53 497 рублей = 200 241 рубль. В процентном соотношении от итоговой стоимости: С.А. Бобровым причинен в размере 13%; В.А. Ялонаковым – 37%; М.Ю. Сладковым – 50%.

В приговоре суда была отражена рыночная стоимость алкогольной продукции в торговых точках г. Бийска и других населенных пунктов. Руководствуясь справкой о розничных ценах на алкогольную продукцию, представленной ОАО «Иткульский спиртзавод», стоимость алкогольной продукции в магазине «Огонек» с. Соколово Зонального района – существенно ниже.

Руководствуясь ценами, указанными в справке ОАО «Иткульский спиртзавод», и процентным соотношением, причиненного каждым из ответчиков ущерба, истец утверждает, что с ответчиков в пользу ОАО «Иткульский спиртзавод» необходимо взыскать компенсацию за незаконное использование товарных знаков в следующем размере: с С.А. Боброва – 43 760 рублей или 13% от 336 620 рублей; В.А. Ялонакова – 124 550 рублей или 37% от 336 620 рублей; М.Ю. Сладкова – 168 310 рублей или 50% от 336 620 рублей [34].

В конечном счёте исковые требования ОАО «Иткульский спиртзавод» были удовлетворены в полном объёме, с ответчиков были взысканы указанные денежные суммы.

В другом деле суд также встал на сторону истца. Так, Решением Вохомского районного суда Костромской области от 29.07.2020 г. по делу 2-192/2020 исковые требования ООО «Студия анимационного кино «Мельница» к Т.Е. Гончаровой были удовлетворены в полном объёме. С ответчицы в пользу истца за нарушение исключительных прав на товарный

знак была взыскана компенсация в размере 10 000 рублей. Предмет гражданского правонарушения суд принудил уничтожить, как контрафактный товар.

В мотивировочной части решения Вохомский районный суд Костромской области суд указал, что ООО «Студия анимационного кино «Мельница» является обладателем исключительных прав на товарный знак анимационного сериала «Лунтик и его друзья», а также обладателем исключительных прав на произведения изобразительного искусства. Нарушением исключительного права на товарный знак истца стало реализация Т.Е. Гончаровой в магазине комплекта постельного белья стоимостью 800 рублей, на котором размещены, сходные до степени смешения, изображения персонажей из анимационного сериала «Лунтик и его друзья», а также обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО «Студия анимационного кино «Мельница».

Истец, указывая на вышеназванные правонарушения, констатирует следующие неблагоприятные последствия: потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, т.к. данная продукция произведена не правообладателем, не лицензиатами правообладателя и введена в имущественный оборот на незаконных основаниях; правообладателя теряет доход, т.к. рынок насыщается неправомерно введённой в гражданский оборот продукцией, приобретая которую, приобретали, таким образом, отказываются от приобретения правомерно изготовленной лицензиатами правообладателя или непосредственно самим правообладателем продукции; обилие продукции, маркированной конкретным товарным знаком, которая впоследствии признаётся в установленном порядке контрафактной, является обстоятельством, снижающим инвестиционную привлекательность приобретения права использования данного товарного знака; многократно возрастает риск вредного воздействия данной продукции на здоровье человека, поскольку данная продукция введена в имущественный оборот на незаконных

основаниях. При этом, истец отметил, что в большинстве случаев пользователями данной продукции являются малолетние дети, что вызывает особо острый характер данного спора [35].

Довольно интересно обстоит вопрос с использованием товарных знаков в сети «Интернет». В ряде случаев суды ограничиваются признанием информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Безусловно, таким способом защищается последующее нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак, однако не выполняется восстановительная функция права. Так, например, Решением от 15.09.2020 г. по делу № 2А-231/2020 суд, рассмотрев административное дело № 2-А 231/2020, установил, что информация о возможности приобретения дубликатов продукции, маркированной товарными знаками «Apple» и «iPhone», фактически являющейся контрафактной, является запрещенной на территории Российской Федерации и подлежит ограничению в доступе.

В обосновании административного иска прокурор указал, что проведенный им мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволил выявить нарушение требований Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Закон РФ «О средствах массовой информации», норм ст. ст. 1225, 1477, 1478 ГК РФ, ст. 14.10 КоАП РФ и ст. 180 УК РФ, на интернет-сайте <данные изъяты>, где размещено предложение о реализации на территории Российской Федерации дубликатов смартфонов, маркированных товарными знаками «Apple» и «iPhone», что также подтверждается актом проверки и иными материалами [36].

В Решении от 27.07.2020 г. по делу в суд также пришёл к выводу, что размещенная в сети «Интернет» информация и реализации контрафактной продукции является запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В мотивировочной части решения судом было констатировано следующее: в ходе осмотра страниц сайта было выявлено,

что размещенная на нём информация о продаже товаров, маркированных товарным знаком «Vans», способах оформления заказа на приобретение товара, наименовании изделия, его стоимости, а также телефоне интернет-магазина, адресе электронной почты, по которым можно обратиться и приобрести указанную продукцию, является запрещенной, поскольку отсутствует ссылка о наличии разрешения на использование бренда. Вход на указанный интернет-сайт свободный, не требует обязательной регистрации; ознакомление с содержанием указанной страницы и копирование информации в электронном варианте может произвести любой пользователь сети «Интернет». Факт реализации контрафактной продукции также подтверждает информация, предоставленная ООО «Бренд Мониторинг» [37].

В связи с развитием технологии искусственного интеллекта возникает проблема с возможным нарушением прав на товарный знак со стороны компьютерной программы, лишенной привычных для человека качеств. Такая практика в российских просторах существует. Так, Решением от 28.05.2018 г. по делу № А63-1305/2018 суд установил, что ООО «Центр лазерной коррекции зрения и хирургии катаракты «Офтальма», г. Ставрополь (далее – ООО «Офтальма») обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковыми требованиями к ООО «Клиника высокие технологии микрохирургии глаза», г. Ставрополь (далее – ООО «КВТМГ»), третье лицо – ИП Сергеев Алексей Николаевич, г. Ставрополь, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Офтальма» (свидетельство от 6 октября 2016 г. № 589874) в сумме 1 000 000 рублей, об обязанности ООО «КВТМГ» за свой счет опубликовать в официальном бюллетене федерального органа по интеллектуальной собственности решение по настоящему делу о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя по товарному знаку «Офтальма».

С целью решения данного казуса был сделан запрос в ООО «Яндекс», ответ на который был получен 16.02.2018 г. № 05/1604. Согласно имеющейся информации, в сервисе «Яндекс.Директ» размещалось рекламное объявление

с текстом: «Офтальмо!»; «Офтальмо! Всего 1 операция. Получи скидку 10% сейчас!»; «hi-clinic.ru».

Было установлено, что размещение рекламы осуществлял А.Н. Сергеев на условиях оферты на оказание услуг «Яндекс.Директ».

Из пояснений А.Н. Сергеева следует, что им в системе «Яндекс.Директ» были размещены объявления с использованием шаблонов, в текстах которых присутствует ключевое слово, а именно слова «офтальмо!».

Таким образом, поисковая система «Яндекс» проиндексировала общедоступные слова «офтальмо», «офтальмология», «офтальмолог», которые применялись в рекламных кампаниях, вместе с общедоступной информацией (словом) «офтальма», которое также размещалось в сети «Интернет» истцом при рекламе своих услуг. При этом истцом не отрицалось, что в указанный период в системе «Яндекс.Директ» также осуществлялась реклама его медицинских услуг.

Выходит, что слово «офтальма» было использовано Яндексом в качестве дополнительной релевантной фразы. Согласно принципу действия поисковой системы Яндекс, дополнительные релевантные фразы – это ключевые фразы, которые автоматически добавляются к тем, которые задал рекламодатель. По подобранным фразам объявления показываются на страницах результатов поиска Яндекса и поисковых площадках рекламной сети. Дополнительные релевантные фразы по умолчанию включены для новых кампаний.

Руководствуясь офертой на оказание услуг «Яндекс.Директ», находящейся в свободном доступе, ООО «Яндекс» предоставляет услуги в сети «Интернет» по адресам в домене «yandex.ru» по размещению рекламы рекламодателя по принципам поисковой и контекстной рекламы. Первая обозначает принцип показа рекламы на рекламных местах (местах, специально выделенных в дизайне веб-страницы для размещения рекламных объявлений), согласно которому показ рекламного объявления

осуществляется лишь при наличии в соответствующем поисковом запросе пользователя слова или словосочетания, указанного рекламодателем в качестве критерия для показа данного рекламного объявления.

Названная система, как и любой другой из представленных в России аналогичных поисковых систем, функционирует на автоматическом индексировании общедоступной информации, созданной и размещенной в открытом доступе в сети «Интернет» третьими лицами. Индексирование – это регулярный автоматизированный процесс обработки страниц сайтов специальной компьютерной системой – поисковым ИИ, который регулярно обходит сеть «Интернет» по заранее установленному маршруту. Под обработкой понимается анализ страниц поисковым роботом как совокупности символов и фиксация определенных параметров анализируемой страницы в базу данных.

При вводе в поисковой строке «Яндекс» слова «Офтальмо!» поисковая система выдает как офтальмологическую клинику ООО «КВТМГ», так и глазную офтальмологическую клинику ООО «Офтальма».

Таким образом, ключевые слова в Сервисе «Яндекс.Директ» не могут обладать индивидуализирующей способностью по отношению к каким-либо товарам, услугам или лицам. На данное умозаключение наталкивает то обстоятельство, что согласно названным правилам ключевые слова представляют собой технический критерий, устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании.

Материалами дела не установлен факт использования ответчиком словесного опознания «Офтальма». Из официального ответа ООО «Яндекс» следует, что использовалось слово «Офтальмо», которые не только носит общеупотребительный характер, но и семантически имеет иной смысл. Более того, факт отсутствия использования обозначения «Офтальма» подтверждается следующими материалами по делу: договором на настройку и ведение контекстной и таргетированной рекламы № 17 от 29.03.2017 г., актами выполненных работ, счетами, платежными поручениями.

Кроме того, истцом, как законным правообладателем товарного знака, не было сообщено Яндекссу о необходимости исключения слова «Офтальма» из состава релевантных фраз и о том, что использование данного словесного обозначения нарушает его исключительные права. Таким образом, ООО «Офтальма» не заявлял запрета на использование данной фразы. Письменных обращений со стороны истца в адрес Яндекса не поступало. При этом спорный товарный знак носит комбинированный характер: включает словесный элемент «офтальма» который по своему содержанию является частью фонетически схожего обозначения «офтальм-», являющегося частью общеупотребительного слова в сфере медицины.

В результате, ООО «КВТМГ» смог убедить суд, что обозначение «Офтальма» в рекламную компанию включил ИИ рекламного сервиса. Суд согласился, сославшись на то, что результаты поиска не зависели от действий ответчика, являются техническими параметрами поиска и не направлены на индивидуализацию товара в интернет-среде [38].

Административно-деликтное законодательство предусматривает ответственность за: незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров; производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (ст. 14.10 КоАП РФ).

Преимуществом данного вида юридической ответственности является её оперативность на фоне гражданской или уголовной ответственности.

Административная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ или услуг реализуется двумя мерам государственного принуждения – административным штрафом и конфискацией имущества, содержащего незаконное воспроизведение

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

Практическая реализация ст. 14.10 КоАП РФ подробно изложена в Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». В данном акте-разъяснении указывает обязательное требование наступления ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ – «может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений». При этом следует учитывать, что к административной ответственности может быть привлечено лишь лицо, непосредственно разместившее соответствующий товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходное с ними обозначение на таком предмете.

При решении вопроса о том, с какого момента считается окончательным административное правонарушение, выразившееся в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений путем ввоза товара, содержащего незаконное воспроизведение этих средств индивидуализации, на таможенную территорию Российской Федерации (кроме случаев помещения товара под таможенные процедуры, условия которых исключают возможность введения товара в оборот на территории Российской Федерации), судам надлежит исходить из следующего.

Под ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федерации понимаются совершение действий, связанных с фактическим пересечением товарами таможенной границы, и все последующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными органами.

С учетом изложенного указанное административное правонарушение является окончательным с момента перемещения товаров, содержащих

незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений, через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

К сегодняшнему дню сформировалась достаточная практика, раскрывающая применение и реализацию ст. 14.10 КоАП РФ. Рассмотрим некоторые из них. Так, в решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-18106/2915 [39] суд пришёл к выводу, что использование обозначений «ГАЗ» и «ГАЗЕЛЬ» на автозапчастях в ряде случаев не является нарушением права на товарный знак. К числу таковых случаев были отнесены, к примеру, указание на упаковке товаров обозначений «ГАЗ» и «ГАЗЕЛЬ», т.к. их целью является не индивидуализация товара, а ориентация потребителя в применимости реализуемых запчастей к автомобилям, т.е. на потребительские свойства товара.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу № А63-10195/2014 суд пришёл к выводу, что законность использования ответчиком обозначения, размещенного на ввозимом товаре, не была доказана в установленном порядке, им же не представлены в суд лицензионные соглашения, заключенные с правообладателем товарного знака, не подтверждены его полномочия как представителя правообладателя [26]. Постановлением от 17.09.2020 г. по делу № 5-127/2020 судья Некрасовского районного суда Ярославской области установила, что ФИО2 осуществила реализацию товара – продажу двух пачек сигарет, содержащих незаконное воспроизведение логотипа товарного знака, – являющейся контрафактной, руководствуясь заключением специалиста, свидетельству на общеизвестный товарный знак.

Обстоятельства совершенного ФИО2 административного правонарушения подтверждаются следующими доказательствами: сообщение оператора 112, куда обратился ФИО5, указавший о факте продаже продукции без маркировки; протокол изъятия вещей и документов с фототаблицами к нему, согласно которому в ходе осмотра были изъяты из магазина 2 пачки сигарет, не имеющие специальных марок, реализованные продавцом ФИО 2 по 60 рублей за штуку; письменные объяснения ФИО5 о том, что ему были проданы 2 пачки сигарет по 60 рублей; письменные объяснения ФИО2 о факте продаже 2-х пачек сигарет, хранимых при себе для личного пользования, и признании своей вины; письменные объяснения ФИО6 о том, что он является владельцем магазина, контрафактных в продаже сигарет нет; свидетельство о государственной регистрации права на здание магазина; трудовой договор между работодателем и ФИО2 на неопределенный срок; свидетельство о внесении в ЕГРИП ФИО6; информация из Федеральной службы по интеллектуальной собственности; результаты исследования и заключения об исследовании образцов сигарет; другими доказательствами.

В конечном счёте ФИО2 была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей без конфискации табачной продукции, изъятые на основании протокола изъятия две пачки сигарет подлежат уничтожению в установленном порядке [30]. На основании другого постановления – по делу № 5-610/2020 от 25 ноября 2020 г. – судья Можайского городского суда Московской области, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, в отношении С.С. Ашурзода 28.12.1990 г.р., признал последнего виновным в совершении названного правонарушения и подверг его административному штрафу в доход государства, в размере двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, на общую

сумму 48 741 рублей 60 копеек. В мотивировочной части решения суда было указано, что С.С. Ашурзод 19.09.2020 г. в торговом павильоне № 22 вещевого рынка ООО «Горки» осуществлял розничную продажу контрафактных спортивных курток с поддельными товарными знаками фирмы «Адидас». Вину в совершенном административном правонарушении С.С. Ашурзод признал в полном объеме [31].

Уголовная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) наступает за:

- незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Крупным считается такой ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей;
- незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (ч. 2 ст. 180 УК РФ);
- совершение вышеназванных деяний группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 180 УК РФ). Например, Приговором Сургутского городского суда Ханты – Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области от 29.07.2020 г. по делу № 1-1024/2020 подсудимый Х.Ф. Гусейнов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3, ч. 3 ст. 180 УК РФ и ему было назначено наказание в виде: двух лет лишения свободы за преступление, предусмотренное п. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1; одного года лишения свободы за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 180 УК РФ; одного года принудительных работ, с удержанием из

заработной платы осужденного в доход государства 10% за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171.3 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ и ч. 2 ст. 72 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, Х.Ф. Гусейнову в окончательном варианте было назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы. Судом установлено, что Х.Ф. Гусейнов и другие лица, используя в преступных целях чужие товарные знаки (в частности словесный товарный знак, изобразительный товарный знак, объёмные товарные знаки, причинили правообладателя ущерб на общую сумму 2 071 179 рублей 46 копеек, что является крупным ущербом. На стадии судебного разбирательства подсудимый Х.Ф. Гусейнов согласился в полном объёме с предъявленным обвинением, признал себя виновным в совершении инкриминируемых преступлений и поддержал заявленное им после ознакомления с материалами уголовного дела ходатайство о применении особо порядка принятия судебного решения [32];

- совершение вышеназванных деяний организованной группой (ч. 4 ст. 180 УК РФ). Так, Приговором Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода от 29.07.2020 г. по делу № 1-339/2018 подсудимый Р.А. Карпов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 и ч. 4 ст. 180 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев (по п. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) и лишения свободы на срок 1 год 4 месяца (по п. 4 ст. 180 УК РФ). В общей сложности и с учётом ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Р.А. Карпову было назначено наказание в виде лишения свободы на двухгодичный срок. Судом было констатировано, что Р.А. Карпов, руководствуясь корыстными побуждениями, добровольно вошел в состав организованной преступной группы, сформированной и

руководимой ранее ему знакомым ФИО7, с целью незаконного обогащения путем приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта и продажи контрафактной табачной продукции в особо крупном размере, а также незаконного использования чужих товарных знаков и сходных с ними обозначений, и в период с конца 2017 по 19.06.2019 гг. совместно с последним, ФИО9 и ФИО 10 совершил на территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области ряд умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких, в составе организованной группы.

В рамках судебного заседания Р.А. Карпов после изложения государственным обвинителем предъявленного ему обвинения указал, что предъявленное обвинение ему понятно, и он полностью с ним согласен. Кроме того, Р.А. Карпов указал, что свое ходатайство о заключении досудебного соглашения заявил на добровольных началах и после свидания с защитником, само досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно. Как в момент досудебного соглашения о сотрудничестве, так и в настоящее время он понимал и понимает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд, приняв во внимание те обстоятельства, что подсудимым Р.А. Карповым были выполнены все условия и обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также соблюдены все процессуальные условия, перечисленные в ст. ст. 317.1 – 317.6 УПК РФ, пришёл к выводу о наличии возможности постановить приговор без проведения судебного следствия.

Проверив и дав оценку материалам уголовного дела и имеющимся при нем доказательствам, учитывая позиции сторон, суд пришёл к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждено совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу, и квалифицирует действия Р.А. Карпова: по факту приобретения, хранения и перевозки немаркированных табачных изделий по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК

РФ; по факту незаконного использования товарного знака правообладателя по ч. 4 ст. 180 УК РФ [33].

Лицо, которое незаконно использовало средства индивидуализации товаров (работ, услуг), может быть подвергнуто следующим уголовным наказаниям: штраф, обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, лишение свободы.

Основные вопросы применения ст. 180 УК РФ стали объектом изучения Пленума Верховного Суда РФ, который 26 апреля 2007 г. выпустил Постановление № 14, разъяснившее их. Так: чужим является товарный знак (знак обслуживания), который зарегистрирован на имя иного лица и не уступлен по договору в отношении всех или части товаров либо право на использование которого не предоставлено обладателем товарного знака другому лицу на основании лицензионного договора; под незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров применительно к ч. 1 ст. 180 УК РФ понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации; незаконным является использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицом, не имеющим свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными, а также использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара; незаконным применительно к ч. 2 ст. 180 УК РФ является использование предупредительной маркировки в отношении товарного знака или места происхождения товара, не зарегистрированных в Российской Федерации; уголовно-наказуемым является незаконное использование чужого товарного знака

или других средств индивидуализации, когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Выводы по третьей главе диссертационного исследования: нарушением права на товарный знак признаётся: размещение на товарах, этикетках, упаковках товаров товарного знака на незаконных основаниях или сходных с ним до степени смешения обозначения (контрафакция): предложение к продаже товаров с незаконным использованием товарного знака, нанесенных без согласия его законного правообладателя; размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью и т.д. Состав нарушения права на товарный знак складывается из четырех критериев – объекта, субъекта, объективной стороны, субъективной стороны правонарушения. Сложившаяся правоприменительная практика говорит о том, что при аннулировании «младшего товарного знака» нет никаких гарантий полного восстановления имущественного положения и деловой репутации обладателя «старшего товарного знака». При этом требовать в судебном порядке компенсации не всегда представляется возможным при действующем правовом регулировании, поскольку п. 3 ст. 1484 ГК РФ к числу нарушений исключительного права на товарный знак относит лишь использование без соответствующего разрешения правообладателя сходного 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. На сегодняшний день существует несколько инструментов защиты прав на товарный знак.

Заключение

На основании проведенного исследования, резюмируем следующие выводы.

В современном российском государстве продолжает увеличиваться количество юридических споров, тем или иным образом связанных с товарными обозначениями. Как подтверждается экспертами, «воплощаются неправомерные стратегии «захвата» чужого бренда, аккумуляирования товарных знаков без целей их использования. Учащаются случаи, когда правообладатели стараются обогатиться на предъявлении исков о защите нарушенных прав на товарные знаки». В таких условиях безусловную важность приобретает, с одной стороны, повышение действенности механизма защиты интересов правообладателей, а с другой – обеспечение пресечения возможных недобросовестных действий со стороны самих правообладателей. Существующее в Российской Федерации правовое регулирование исключительных прав на товарные знаки говорит о острой потребности в более тщательном и обстоятельном исследовании и обновлении законоположений в рассматриваемой сфере.

Проблематика правового регулирования прав интеллектуальной собственности базируется на создании и поддержании определённого баланса интересов в современном российском обществе.

Фирменные наименования и товарные знаки, будучи средствами индивидуализации субъектов предпринимательской деятельности, являются, при этом, необычным и достаточно специфическим объектом правовой защиты. Даже самые простейшие средства индивидуализации пользуются защитой, которая предоставляется как на основе национального права, так и на международно-правовом уровне.

Коммерческая ценность товарных знаков, как средств индивидуализации, на протяжении всей истории своего существования лишь возрастала и воспринимались в качестве корпоративных активов.

Современное понимание и модель товарного знака имеет за плечами многовековую историю: начиная от метки, которую использовали для разделения своей от чужой собственности, до обозначения, используемого для отражения на выпускаемой продукции информации о её производителе. Первая практика использования товарного знака датируется древностью. В те времена их именовали тамгой и клеймом. Целевая деятельность национального законодателя по созданию механизмов, регламентирующих использование прообразов товарного знака, несколько отставало от общемировой тенденции. 1266 г. датируется вступление в законную силу первого в мировых масштабах закона о товарных знаках. Он был разработан английским законодателем и посвящен индивидуализации хлебной выпечки для гарантии его доброкачественности. Первый российский закон, упоминавший использование клейм, датируется 22 апреля 1667 г.

Сейчас гражданское законодательство РФ воспринимает товарный знак в качестве обозначения, служащего для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Международным законодательством устанавливается, что в качестве товарного знака в соответствии с законодательными актами могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Российским законодателем признается, что нормы о товарных знаках соответственно применяются и к знакам обслуживания, т.е. обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых субъектами предпринимательской деятельности работ или оказываемых ими услуг. Употребление слов, в том числе имен нарицательных, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Сейчас назрела необходимость по адаптации употребляемого понятия товарного знака в актуальным рыночным условиям. С этой целью некоторые авторы сформулировали новые подходы к определению товарного знака в XXI веке, одним из таковых является понимание товарного знака в качестве определенного обозначения, охраняемого нормами права и применяемого в качестве средства индивидуализации товаров юридических и физических лиц от однородных товаров других производителей. С учётом этого понятия требуется введение соответствующих изменений в ст. 1477 ГК РФ, посвящённой раскрытию понятия товарного знака.

Процедура государственной регистрации товарного знака состоит из следующих взаимосвязанных стадий: приём и регистрации заявки; официальная публикация в бюллетене и т.д.

В настоящее время определенные трудности обстоят при государственной регистрации и последующем использовании «нетрадиционных» видов товарных знаков. На общемировом уровне наблюдается разобщенный характер регистрации «нетрадиционных» товарных знаков.

Особо успешен в этом направлении опыт Германии, Великобритании и США. В российских реалиях указанная группа товарных знаков слабо распространена в силу ряда существенных проблем. Решение проблем, возникающих при регистрации «нетрадиционных» товарных знаков, позволит популяризировать их и обновить рынок непривычными видами средств индивидуализации. Российским законодателем ведется незначительная деятельность по этому направлению.

Для ускорения его темпов необходимо проанализировать и принять успешный опыт законодательства зарубежных стран, касающегося регистрации «нетрадиционных» товарных знаков. При этом следует признать нежизненность некоторых видов «нетрадиционных» товарных знаков в российских условиях, поскольку для их регистрации и хранения необходимы

существенные затраты ресурсов и соответствующий уровень развития техники

Использование исключительного права на товарный знак разрешается любым, не противоречащим закону, способом.

При этом правообладателю следует помнить, что длительный период неиспользования товарного знака (более трёх лет), зарегистрированного в установленном порядке, является основанием для прекращения действия на него правовой охраны. Распоряжение правами на товарный знак разрешается на основании лицензионных договоров.

Нарушением права на товарный знак признаётся: размещение на товарах, этикетках, упаковках товаров товарного знака на незаконных основаниях или сходных с ним до степени смешения обозначения (контрафакция): предложение к продаже товаров с незаконным использованием товарного знака, нанесенных без согласия его законного правообладателя; размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации без соответствующего согласия правообладателя и другие случаи.

Состав нарушения права на товарный знак складывается из четырех критериев – объекта, субъекта, объективной стороны, субъективной стороны правонарушения.

Сложившаяся правоприменительная практика говорит о том, что при аннулировании «младшего товарного знака» нет никаких гарантий полного восстановления имущественного положения и деловой репутации обладателя «старшего товарного знака»: в ситуации, когда использование известного бренда может ввести в заблуждение потребителей, правообладатель в любом случае будет нести имущественные потери, аналогичные тем, что имеют место при классическом нарушении исключительного права.

При этом требовать в судебном порядке компенсации не всегда представляется возможно при действующем правовом регулировании, поскольку п. 3 ст. 1484 ГК РФ к числу нарушений исключительного права на товарный знак относит лишь использование без соответствующего разрешения правообладателя сходного 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.

На сегодняшний день существует несколько инструментов защиты прав на товарный знак. Гражданское (ст. 1515 ГК РФ), административно-деликтное (ст. 14.10 КоАП РФ) и уголовное (ст. 180 УК РФ) законодательство устанавливают меры юридической ответственности за нарушение прав на товарный знак.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Агеев В.Н. Семиотика. М.: Издательство «Весь Мир», 2002. – 256 с.
2. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части 1, 2, 3, 4 / под ред. С.А. Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.; Екатеринбург, 2016. – 1325 с.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. № 52 (ч. I). 25.12.2006. ст. 5496
4. Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. М., 2009. – 1294 с.
5. Гаврилов Э.П. Комментарий к гл. 69, 70, 71, 76 ч. 4 ГК РФ. М., 2008. – 205 с.
6. Гражданское право: Учебник в 3-х томах / Под ред. А.П. Сергеева. – М., 2016. – 498 с.
7. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс
8. Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (Подписан в г. Москве 03.02.2020) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс
9. Добрыдин Н.М. Содержание права на товарный знак в соответствии с российским законодательством: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. – 190 с.

10. Евдокимова М.В. Совершенствование российского законодательства по товарным знакам с учетом законодательства США и практики его применения: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. – 158 с.
11. Закурдаева О.Ю. Формирование понятия «товарный знак» в российском законодательстве // Законодательство и экономика. 2006. № 11. – С. 60 – 64
12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // СПС КонсультантПлюс
13. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1991. – 657 с.
14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. ст. 1.
15. Леонтьев Б. Принципы и механизмы системной борьбы с контрафакцией // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2016. – № 4. – С. 41 – 49.
16. Маркова О. Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания в соответствии с российским законодательством // Актуальные вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности: сборник материалов республиканской научной студенческой конференции. – Уфа, 2014. – 213 с.
17. Мамиофа И.Э. Понятие и определение товарного знака // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. Л., 1981. – 206 с.
18. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 20.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.05.2021) // СПС КонсультантПлюс
19. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров»: Федеральный закон от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 50. Ст. 4927.

20. О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 20.07.2020 N 217-ФЗ // СПС КонсультантПлюс

21. 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: Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 // СПС КонсультантПлюс

22. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2017 г. N С01-646/2017 по делу N А32-16337/2016 «Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности на новое рассмотрение, поскольку судами нижестоящих инстанций не установлены такие элементы объективной стороны правонарушения, как факт воспроизведения на реализуемом товаре товарного знака или сходных с ним до степени смешения обозначений, а также однородность спорного товара с товарами, в отношении которых товарным знакам потерпевшего предоставлена правовая охрана» // СПС КонсультантПлюс

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» // СПС КонсультантПлюс

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // СПС КонсультантПлюс

25. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 (ред. от 04.03.2021) «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // СПС КонсультантПлюс
26. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А63-10195/2014 // СПС КонсультантПлюс
27. Положение о товарных знаках (утверждено Комитетом по делам изобретений и открытий 23 июля 1962 г.) // Вопросы изобретательства. 1967. № 10. С. 44—47.
28. Положение о товарных знаках (утверждено Госкомизобретений СССР от 8 января 1974 г.) // Сборник нормативных актов по изобретательству и рационализации. М., 1983.
29. Пикалова В.В., Розанова Е.И. Intellectual Property Law: translating and interpreting. М., 2010. P. 58.
30. Постановление Некрасовского районного суда Ярославской области от 17 сентября 2020 г. по делу № 5-127/2020 // СПС КонсультантПлюс
31. Постановление Аксубаевского районного суда Республики Татарстан от 25 ноября 2020 г. по делу № 5-610/2020 // СПС КонсультантПлюс
32. Приговор Сургутского городского суда Ханты – Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области от 29 июля 2020 г. по делу № 1-1024/2020 // СПС КонсультантПлюс
33. Приговор Коломенского городского суда Московской области от 29 июля 2020 г. по делу № 1-339/2018 // СПС КонсультантПлюс
34. Решение Бийского городского суда Алтайского края от 7 сентября 2020 г. по делу № 2-962/2020 // СПС КонсультантПлюс
35. Решение Вохомского районного суда Костромской области от 29 июля 2020 г. по делу № 2-192/2020 // СПС КонсультантПлюс

36. Решение Белевского районного суда Тульской области от 15 сентября 2020 г. по делу № 2А-231/2020 // СПС КонсультантПлюс
37. Решение Зареченского районного суда города Тулы от 27 июля 2020 г. по делу № 2А-1102/2020 // СПС КонсультантПлюс
38. Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 28 мая 2018 г. по делу № А63-1305/2018 // СПС КонсультантПлюс
39. Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-18106/2915 // СПС КонсультантПлюс
40. Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2018 г. по делу N СИП-504/2018 «Суд отказал в иске об отмене решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку использование обществом заявленного им на регистрацию обозначения может вводить российских потребителей в заблуждение путем возникновения у них ассоциаций с деятельностью современной сборной России по хоккею» // СПС КонсультантПлюс
41. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. – СПб: Юридический центр Пресс, 2003. – 340 с.
42. Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. – 206 с.
43. Суперанская А.В., Соболева Т.А. Товарные знаки. 2-е изд., испр. и доп. М.: Либроком, 2009. – 192 с.
44. Сергеев В.М. Экспертиза товарных знаков. Л., 1984. – 96 с.
45. Сокольников Ю. Товарный знак и логотипы. М., 2009. – 276 с.
46. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005) // СПС КонсультантПлюс
47. Сингапурский Договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 27 марта 2006 г.). Договор подписан от имени Российской Федерации в Женеве 26 марта 2007 г., ратифицирован Федеральным законом от 23 мая 2009 г. № 98-ФЗ. Договор вступил в силу 16 марта 2009 г., для Российской

Федерации 18 декабря 2009 г. // Текст Договора опубликован в Собрании законодательства РФ. 2010. № 23. Ст. 2801.

48. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17.06.1996 г. № 25. ст. 2954.

49. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка. М.: АСТ, 2004. – 1268 с.

50. Шульга А.К. Товарные знаки как средство индивидуализации товаров, работ, услуг: моногр. М.: Юрист, 2010. – 183 с.

51. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 2019. – 450 с.

52. Bryan Mercurio, «The Protection and Enforcement of Intellectual Property in China since Accession to the WTO: Progress and Retreat «China Perspectives [Online], 2012/1 | 2012, Online since 30 March 2015, connection on 28 October 2019. URL : <http://journals.openedition.org/chinaperspectives/5795> ;DOI : 10.4000/chinaperspectives.5795

53. Grinvald L. C. A Tale of Two Theories of Well-Known Marks // Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law. 2010. Vol. 13. No. 1.

54. Giblin-Chen R. An Inducement Theory of Secondary Liability // European Intellectual Property Review. 2005. Issue 11. P. 428.

55. Lily Fang, Josh Lerner, Chaopeng Wu Intellectual Property Rights Protection, Ownership, and Innovation: Evidence from China // https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/17-043_1ef8c8f7-1a51-49f6-8e3a76333b195e4e.pdf

56. Mamudy S. Supreme Court provides IP guidance // Managing Intellectual Property. Americas Enforcement Focus. 2005. P. 7.

57. Pratt G. The next generation of file sharing arrives // Managing Intellectual Property. 2005. April. P. 29 – 30.

58. Spence M. Intellectual Property. Oxford, 2007. P. 225.

59. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
(Принято на Уругвайском раунде многосторонних торговых переговоров
ВТО 15 апреля 1994 г. Соглашение является элементом всемирной торговой
системы и имеет обязательную силу для всех членов ВТО. Российская
Федерация членом ВТО не является) // Всемирная торговая организация:
документы и комментарии / под ред. С.А. Смирнова. М., 2001.