

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

Института права

(наименование института полностью)

Кафедра «Гражданское право и процесс»

(наименование)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Гражданско-правовая

(направленность (профиль) / специализация)

## **ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему Право на товарный знак и знак обслуживания

Студент

Л.А. Дорошенко

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

канд. полит. наук Д.С. Горелик

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

Тольятти 2022

## Аннотация

Актуальность исследования. Всем новым компаниям и новым продуктам необходимо собственное и уникальное обозначение, которому требуется защита от преступных посягательств, что обеспечивает государственная регистрация в соответствующих государственных органах. Именно этим обусловлена важная роль процедуры регистрации товарных знаков и знаков обслуживания в создании конкурентной среды в сфере отечественного предпринимательства. С помощью этих объектов интеллектуальной собственности потребитель может отличить ту или иную компанию или продукт от других схожих.

Но ситуация осложняется отсутствием в цивилистической литературе и судебной практике единого подхода к решению вопросов коллизий, возникающих при защите исключительного права на товарные знаки. Защита исключительного права на товарные знаки подразумевает защиту интересов как производителей, так и потребителей. Первые страдают от потери прибыли, вторые, испытывая потребность в качественной продукции, таким образом, рискуют быть обманутыми в своих ожиданиях – вот к чему приводит неурегулирование этих вопросов.

Цель исследования - анализ исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, на основе которого выявлены проблемы и предложены пути их решения.

## Оглавление

Введение.....	4
Глава 1. Теоретико-правовые аспекты товарного знака и знака обслуживания	8
1.1 Понятие и виды товарного знака (знака обслуживания) .....	8
1.2 Правовое регулирование исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.....	16
Глава 2. Порядок государственной регистрации товарного знака и знака обслуживания .....	22
2.1 Особенности возникновения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.....	22
2.2 Основания для отказа в регистрации товарного знака и знака обслуживания .....	25
Глава 3. Правовая охрана товарного знака и знака обслуживания.....	33
3.1 Использование, передача и прекращение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) .....	33
3.2 Защита прав на товарный знак и знак обслуживания .....	43
Заключение .....	52
Список используемой литературы и используемых источников.....	55

## Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что в последние годы во всем мире и, в частности, в России, активно развиваются не только крупные промышленные компании, но и предприятия малого и среднего бизнеса. В 2020 г., несмотря на различные ограничения, вызванные пандемией новой коронавирусной инфекции, в России коэффициент создания организаций составил 6,4%, т.е. на каждую тысячу существовавших субъектов предпринимательской деятельности открывалось 64 новых организации [77]. Кроме этого, многим компаниям пришлось развивать собственную цифровую экосистему и переводить свою деятельность в онлайн-режим, что послужило поводом создания новых товаров, форм обслуживания и платформ.

Как известно, всем новым компаниям и новым продуктам необходимо собственное и уникальное обозначение, которому требуется защита от преступных посягательств, что обеспечивает государственная регистрация в соответствующих государственных органах. Именно этим обусловлена важная роль процедуры регистрации товарных знаков и знаков обслуживания в создании конкурентной среды в сфере отечественного предпринимательства. С помощью этих объектов интеллектуальной собственности потребитель может отличить ту или иную компанию или продукт от других схожих.

Базовые нормы, определяющие понятие товарного знака, устанавливающие регламент исключительного права и его защиты, закреплены в ГК РФ. Но ситуация осложняется отсутствием в цивилистической литературе и судебной практике единого подхода к решению вопросов коллизий, возникающих при защите исключительного права на товарные знаки.

Защита исключительного права на товарные знаки подразумевает защиту интересов как производителей, так и потребителей. Первые страдают от потери прибыли, вторые, испытывая потребность в качественной

продукции, таким образом, рискуют быть обманутыми в своих ожиданиях – вот к чему приводит не урегулирование этих вопросов.

Вышесказанное подтверждает актуальность выбранной темы исследования.

Степень разработанности темы исследования. Отдельные аспекты права на товарный знак и знак обслуживания содержат работы И.В. Батыкова, С.С. Алексеева, С.А. Степанова, С.П. Гришаева, С.А. Горленко, М.Е. Новичихиной, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого и др.

Вопросам правовой охраны и защиты исключительных прав на товарный знак посвящены труды Л.А. Новоселовой, Л.В. Сагдеевой, М.А. Конопленко, П.А. Костюковой, Д.А. Кузнецовой, В.Ю. Лигай, И.А. Толстовой, В.С. Сафонова и др.

Однако, не умаляя значение проведенных учеными-теоретиками и практиками исследований, следует отметить, что некоторые направления правового регулирования отношений в сфере оборота товарных знаков до сих пор остаются на уровне дискуссий, все чаще указывается на необходимость совершенствования действующего законодательства.

Объект исследования - совокупность гражданско-правовых отношений, возникающие в связи с необходимостью защиты нарушенного исключительного права на товарный знак.

Предмет исследования - нормы отечественного законодательства права, в которых закрепляется правовой режим товарных знаков и способы защиты исключительного права на товарные знаки, научные подходы и складывающаяся в данной сфере правоприменительная практик.

Цель исследования – анализ исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, на основе которого выявлены проблемы и предложены пути их решения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить понятие и виды товарного знака (знака обслуживания);

- охарактеризовать правовое регулирование исключительного права товарного знака и знака обслуживания;
- выявить особенности возникновения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания;
- исследовать основания для отказа в регистрации товарного знака и знака обслуживания;
- рассмотреть использование, передача и прекращение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания);
- проанализировать защиту прав на товарный знак и знак обслуживания.

Методологическую основу исследования составили общенаучный диалектический метод познания, а также такие общие, специальные и частные методы исследования, как формально-юридический, сравнительно-правовой, системный, комплексный, правового моделирования, нормативный.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные выводы и разработанные рекомендации способствуют расширению научных знаний об институте товарного знака в целом, могут стать теоретической базой для продолжения исследований в данном направлении, касающегося правового регламентирования товарного знака в качестве средства индивидуализации хозяйствующего субъекта.

Практическая значимость исследования заключается в том, что достигнутые результаты предпринятого научного исследования могут быть использованы в преподавании дисциплины «Гражданское право» в высших образовательных учреждениях при подготовке лекций, практических занятий.

Структура работы обусловлена ее целями и задачами и включает в себя введение, три главы, объединяющих шесть

параграфов, заключение и список используемой литературы и используемых источников.

# **Глава 1. Теоретико-правовые аспекты товарного знака и знака обслуживания**

## **1.1 Понятие и виды товарного знака (знака обслуживания)**

Законодатель сформулировал определение понятия «товарный знак» и закрепил его в ст. 1477 ГК РФ [8], согласно которому, под товарным знаком понимается «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей». При этом к ним же относят и знаки обслуживания (обозначения), «служащие для индивидуализации выполняемых юридическими лицами, либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг».

Хорошо известное и применяемое в повседневном обиходе название товарного знака «торговая марка» означает в дословном переводе термина «trademark». Английское слово «mark» вошло во многие языки, в том числе и русский, оно подразумевает: «метка», «знак», «торговая марка» [1].

В документообороте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) применяется термин «trademark» [5]. А в английском варианте Соглашения о международной регистрации товарных знаков [66] (далее – Мадридское соглашение) используется термин «mark».

Рассмотрим в этом плане законодательство некоторых стран, где обнаруживается, что имя, знак, термин, символ, рисунок или их сочетание, идентифицирующие товары или услуги одного либо нескольких продавцов и отделяющие товары и услуги конкурентов друг от друга [34] - вот что там принято понимать под торговой маркой. Следовательно, что такие слова и их сочетания, которые у нас у всех «на слуху»: «товарный знак», «торговая марка», «бренд» являются синонимичными, а потому используются в значении «товарный знак». [17]

Анализируя легальное определение, закрепленное в российском гражданском законодательстве, приходим к выводу, что требуется его



расширить для положительного эффекта по решению проблемы досрочного прекращения правовой охраны знака, применяя в данном случае функциональный подход и добиваясь эффективного использования товарного знака. Соответственно формулировку, зафиксированную в п. 1 ст. 1477 ГК РФ целесообразно несколько изменить:

«1. На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированное в установленном законом порядке с целью защиты интересов правообладателей и потребителей, рекламы, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, согласно статье 1481 настоящего Кодекса».

В России правообладателю предоставлена возможность использования предохранительной маркировки (некий знак охраны, символ защиты). Позволяется и приветствуется, когда рядом с товарным знаком путем проставления буквы «R», иногда в кругу ®, сообщается о регистрации товарного знака (англ. «Registered»); словесная отметка «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» предписывает, что представленное обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории РФ (ст. 1485 ГК РФ); обозначение «TM» несет исключительно информативную функцию, так как, в соответствии с законодательством РФ, она не имеет правовой защиты. [18]

Такие специфические обозначения охранительного назначения для товарного знака становятся подтверждением того, что товарный знак зарегистрирован. Однако, применение его не является обязательным и, если он отсутствует, это никаким образом не ущемляет исключительные права правообладателя, включая право на защиту. Иначе говоря, согласно ст. 5D «Парижской Конвенции по охране промышленной собственности» [25] (далее – Парижская Конвенция), прикрепление охранного обозначения относится к разряду прав, но не обязанностей владельца знака.

Как отмечают многие специалисты в области гражданского права, основной целью регистрации товарного знака или знака обслуживания является защита своего бизнеса от нечестной конкурентной борьбы [70, с. 317]. Некоторые авторы отводят средства индивидуализации важнейшее место в системе взаимоотношений между производителем и потребителем [6, с. 10].

Помимо уже перечисленных, существует еще множество причин, по которым будущему правообладателю необходимо регистрировать свой товарный знак или знак обслуживания: от запуска продажи франшизы до увеличения стоимости компании путем внесения товарного знака в уставной капитал компании.

При этом подобное увеличение капитализации не увеличивает налоговую базу, что в дальнейшем положительно сказывается на развитии бизнеса. [16]

Товарный знак и знак обслуживания как объект интеллектуальной собственности, в отличие от изобретения или полезной модели, не относится к результатам интеллектуальной деятельности, поэтому в российском правовом поле понятие «автор товарного знака» не существует. Это говорит о том, что создание средств индивидуализации не влечет за собой возникновения личных неимущественных прав. В данном случае возникает лишь исключительное право использования товарного знака и знака обслуживания, чьим обладателем является физическое или юридическое лицо, на имя которого зарегистрировано средство индивидуализации. [12]

Среди всех объектов интеллектуальной собственности самыми распространенными являются именно товарные знаки и знаки обслуживания, что подтверждается количеством действующих охранных документов на конкретные объекты (табл.1) [77]. Стоит отметить, что в выборку не вошли многие иностранные и некоторые российские средства индивидуализации [14].

Таблица 1 – Количество действующих свидетельств или патентов на конкретные объекты интеллектуальной собственности

Объект интеллектуальной собственности	Количество действующих свидетельств или патентов, шт
Товарный знак и знак обслуживания	493 712
Изобретения	266 189
Полезная модель	45 953
Промышленный образец	41 161
Программа для ЭВМ	168 030

Можно выделить сразу несколько причин «доминирования» товарных знаков и знаков обслуживания среди объектов интеллектуальной собственности. [15]

Во-первых, каждой организации, особенно занятой в сфере торговли, производства товаров и предоставления услуг, необходимо для узнаваемости бренда иметь сразу несколько средств индивидуализации, в то время как другие представленные в таблице 1 объекты являются результатом интеллектуальной или творческой деятельности граждан, которая может и не дать охраноспособный результат в общем, или авторы просто не захотят патентовать свою инновацию. Поэтому ценность товарных знаков и знаков обслуживания для компаний особенно высока, что и приводит к глобальной регистрации. [26]

Во-вторых, сам процесс получения охранного документа на товарный знак значительно проще, ведь главным требованием к такому объекту является его новизна. В то же время для патентования изобретений и других результатов интеллектуальной деятельности авторам необходимо соблюдать иные, куда более жесткие, критерии и доказывать возможный технический результат своей инновации.

В-третьих, многие крупные компании регистрируют не только логотипы или собственные названия в качестве товарного знака или знака обслуживания, но и слоганы, которые также способны выделить компанию

на фоне остальных и «связать» потребителя с уникальным качественным продуктом или услугой.

Попытаемся выделить ключевые функции, которые выполняет товарный знак и представим их в таблице 2 [71, с. 138-144].

Таблица 2 – Функции товарного знака

Функции	Содержание
Отличительная	товарный знак способствует узнаванию товара и дает возможность отличить товары и услуги одних производителей от однотипных товаров и услуг других изготовителей
Рекламная	содействует продвижению услуг и товаров на рынке
Охранительная	правительство в лице государства оберегает собственников товарных знаков от нарушения их прав иными лицами, кроме того, используется в войне с недобросовестной конкуренцией
Гарантийная	доносит до рядового потребителя сведения о качестве товара
Регулятивная	регламентация выпуска и сбыта товаров
Психологическая	проявляется в том, что достаточно широко известный товарный знак формирует у покупателей уверенность в наилучшем качестве товара (непосредственно связана с рекламной и гарантийной функциями)

Акцентируя то, что выделенные нами функции товарного знака являются основными, подчеркнем, что все же изначальной «естественной» функцией товарного обозначения нужно назвать именно индивидуализирующую. Соотнесено реалиям сегодняшнего дня, приобрел особую актуальность следующий функционал товарного знака: реклама товара, защита интересов правообладателей и потребителей. Все же рассмотренные функции объединены одним обстоятельством – товарный знак приобретает их в результате регистрации и использования. [10]

Сущность каждого явления постигается через анализ его функционала. Логично было бы, применительно к товарному знаку, дополнить данное законодателем его определение наиболее важными и характерными функциями. Однако, исходя из того, что таковые не могут оставаться раз и навсегда данными, неизменными, функции развиваются и изменяются в

зависимости от воздействия различного рода факторов, следует согласиться с тем, что дополнить определение не представляется возможным. [11]

Ст. 1482 ГК РФ содержит перечень основных видов товарных знаков, допускаемых к регистрации (табл. 3) [8] Согласно положениям п. 2 ст. 1482 ГК РФ, при регистрации товарного знака допускается выбор по желанию правообладателя любого цвета и цветового сочетания.

Таблица 3 – Виды товарных знаков

Виды	Содержание
Словесные	наименование продукта или компании, включающее буквы, слова или их сочетания, выполненное при помощи определенного шрифта в том или ином цветовом решении, без элементов графики. К примеру, Pepsi-Cola, Nissan, СТС. В эту же группу включают слоганы, относящиеся к компании в целом или к конкретной акции: «И пусть весь мир подождет» (Danissimo); «Лучше для мужчины нет» (Gillette); «Хорошо иметь домик в деревне» (молочные продукты одноименной марки)
Изобразительные обозначения	эмблема в виде изображения предмета или символа, являющегося отличительным признаком компании. К примеру, золотые арки Макдональдс, ракушка Shell, крокодил Lacosta. Объектом регистрации могут быть не только рисунки, но и сочетания цветов, этим отличаются футбольные клубы и сети автозаправок
Объемные	объекты, выполненные в трех измерениях, в т.ч. представляющие упаковку товара, к примеру, форма стеклянной бутылки Coca-Cola, флакон духов в виде яблока от Nina Ricci
Комбинированные	объединяют текст и графику в общий символ, именуемый логотипом
Звуковые	Закон позволяет оформить право собственности на комбинацию звуков. Это актуально для операторов сотовой связи и FM-радиостанций.

Помимо тех, что были внесены в таблицу, есть еще жестикуляционные, позиционные, вкусовые, динамические товарные знаки. В качестве примера можно привести для теннисных мячей - «запах свежескошенной травы»; для стрел для игры в «Дартс» - «запах горького пива»; для крышек - «цветочный аромат» [10, с. 607]. Однако в РФ они пока широко не распространены, но это уже поле деятельности маркетологов.

Анализ классификации товарных знаков, продемонстрировал особенность подхода, использованного в законодательстве, в соответствии с которым перечень видов товарных знаков декларируется не как зафиксированный раз и навсегда, а как открытый, что вытекает из логики постоянного развития, предполагающей возможность появления новых видов товарных знаков. Вся детальная регламентация использования отдельных видов товарных знаков отсылает к подзаконным актам. [23]

По итогам ознакомления с рядом видов товарных знаков, становится можно выделить критерии охраноспособности их «нетрадиционных» видов, могущие дополнить уже закрепленные в ст. 1483 ГК РФ. Здесь товарный знак наделяется правовой охраной, как общеизвестное обозначение на основе решения суда, хотя уже имеется защита по основаниям постановления Роспатента [76].

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ, товарный знак наделяется статусом объекта интеллектуальной собственности, а средством индивидуализации служит его различительная способность, цель которой является выделение товара, обозначенного им, из всего множества таких же. Субъекты права на товарный знак (ст. 1478 ГК РФ) - индивидуальные предприниматели или юридические лица, если же имеет место регистрация коллективного знака, то права на его использование получают все субъекты, входящие в объединение, зарегистрировавшее товарный знак (п. 1 ст. 1510 ГК РФ). [22]

Исключительное право на товарный знак распространяется лишь на те товары, которые перечисляются в свидетельстве, ограничивается данное право сроком действия свидетельства и территорией страны регистрации. Товарные знаки по числу субъектов-правообладателей дифференцируются на индивидуальные и коллективные.

Индивидуальный товарный знак — это обозначение, зарегистрированное на имя отдельного конкретного предпринимателя, от коллективного требуется соответствие ряду условий (рис. 1) [23, с. 490].

По критерию популярности товарные знаки можно условно подразделять на обычные и общеизвестные. К первым относятся самого разного плана оригинальные обозначения товаров, с удовлетворительной охраноспособностью, ко вторым – товарные знаки, хорошо известные большому количеству потребителей из-за его распространенного применения для маркировки тех или иных товаров [63, с. 211-212]. Порядок присвоения «общеизвестного» установлен Приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 601 «Об утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный знак» [38].

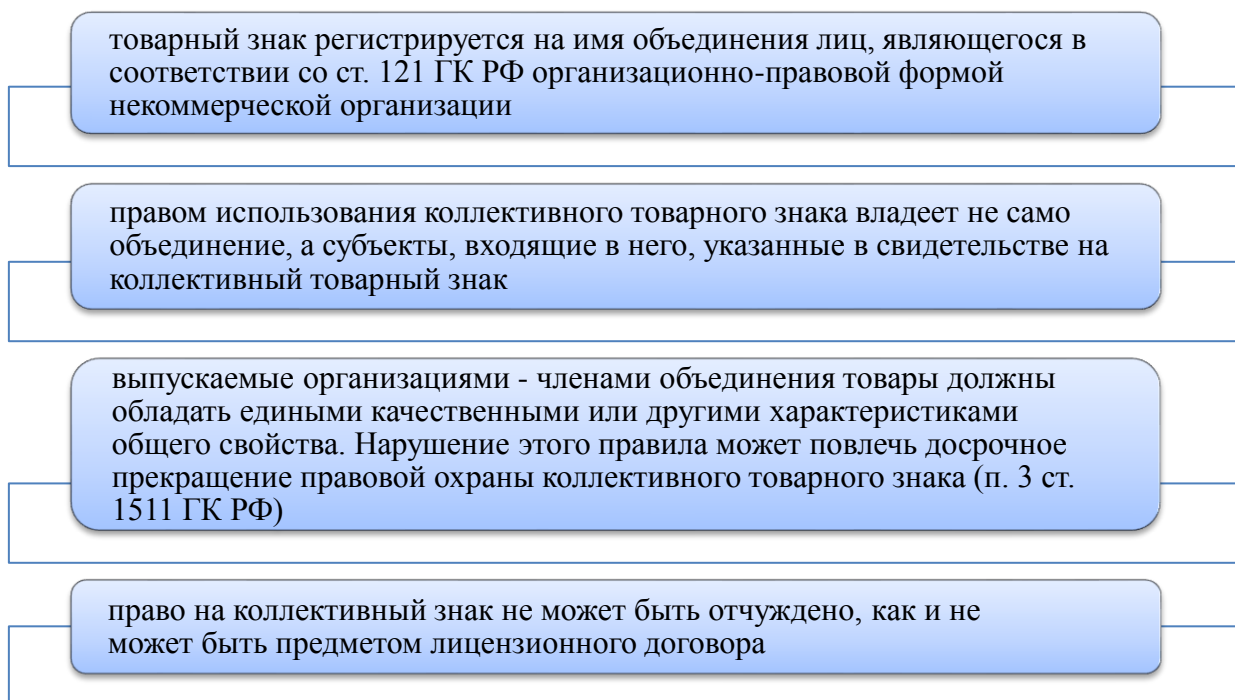


Рисунок 1 – Отличительные аспекты коллективного товарного знака

Следует сказать о действии в отечественном и зарубежном законодательстве принципа относительной новизны товарных знаков, подразумевающий возможность признания товарного знака в РФ, даже если он или похожее обозначение уже зарегистрировано в качестве такового в

другой стране или странах, если другое не установлено в международных соглашениях с участием России [54, с. 21-25].

Таким образом, под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а под знаком обслуживания - служащие для индивидуализации выполняемых юридическими лицами, либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. В качестве основополагающей функции выступает индивидуализация товаров тех или иных производителей и их отделение от других таких же, производимые конкурентами.

Анализируя легальное определение, закрепленное в российском гражданском законодательстве, приходим к выводу, что требуется его расширить для положительного эффекта по решению проблемы досрочного прекращения правовой охраны знака, применяя в данном случае функциональный подход и добиваясь эффективного использования товарного знака. В связи с этим, предлагается измененная редакция п. 1 ст. 1477 ГК РФ. Также представляется логичным, что законодатель оставил открытым перечень видов товарных знаков, что вытекает из логики постоянного развития, предполагающей возможность появления новых видов товарных знаков.

## **1.2 Правовое регулирование исключительного права на товарный знак и знак обслуживания**

Целый ряд международных договоров устанавливает международные нормы по охране товарных знаков.

Так, важное значение в рассматриваемой сфере имеет Парижская Конвенция, регламентирующая 6-месячный приоритетный срок при регистрации товарных знаков, различающая правила, связанные с независимостью товарных знаков в различных государствах Парижского



союза, запрещающая использование в качестве товарных знаков государственной символики, официальных названий и эмблем международных организаций, закрепляющая основания отказа в регистрации товарных знаков и др., однако не формирующая механизма международной охраны товарных знаков из-за наличия связи между ее осуществлением и обязательной регистрацией в странах-членах Парижского союза. Исключения составляют только известные товарные знаки, которые подлежат охране не зависимо от регистрации.

Ситуация изменилась с принятием в 1891 г. Мадридского соглашения, в котором был предложен единый товарный знак для национальной и международной регистрации, который признают все его государства-участники, в т.ч. РФ. Его суть состоит в получении товарным знаком, зарегистрированным в ВОИС, в стране-участнице Мадридского соглашения, такую же охрану, как, при прямом заявлении там.

Однако это также не формирует единый правовой режим товарного знака во всех государствах-участников, а лишь облегчает охрану сразу во многих странах, не регистрируя его в каждом государстве. С 1 апреля 1996 г. появилась возможность получения единого охранного документа, признаваемого всеми странами-участницами Мадридского соглашения.

В целях активизации международного и национального регистрационного процесса товарных знаков международное сообщество утвердило ряд унифицированных форм, закрепленные международными соглашениями. Самым значимым здесь является «Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)» [65] (далее – Соглашение о МКТУ), предусматривающее беспелляционное использование МКТУ для его государств-участников, включая РФ, которые в рамках Парижского союза по охране промышленной собственности являются членами Специального союза, руководствующийся единой классификацией товаров и услуг для регистрации товарных знаков и знаков обслуживания.

Следующий документ, заслуживающий внимания - «Найробский договор об охране олимпийского символа» [33] (далее – Найробский договор), главная задача - обеспечение специальной защиты олимпийскому символу, олимпийскому флагу, а также олимпийскому девизу. Так, в соответствии со ст. 1 Договора, любое государство-участник должно отказываться в регистрации, либо признавать недействительной регистрацию в качестве знака и запрещать путем соответствующих мер использование в качестве знака, либо другого обозначения, состоящего из олимпийского символа, либо содержащего этот символ в виде, как это прописано в Уставе Международного олимпийского комитета, за исключением случаев, когда на это имеется разрешение данного Комитета.

Принятый в 1989 г. «Протокол Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» [55] (далее - Протокол) ликвидировал ряд недочетов Мадридского соглашения. Они отличаются тем, что заявитель может основывать свою заявку на международную регистрацию не только на регистрацию товарного знака в национальном ведомстве, но и на заявку на национальную регистрацию, поданную в национальное ведомство.

Так, его ст. 9 предоставила возможность преобразовывать международную регистрацию в национальную либо региональную, если первая аннулирована с той же датой подачи заявки на последние. Тем самым протокол выделил в качестве основания международной регистрации национальную заявку, а не национальной регистрации, как раньше.

Помимо этого, увеличен срок исследования заявки - с 12 до 18 месяцев, а также стоимости регистрационных услуг, отменена система централизованного оспаривания. Указанный Протокол действует только вместе с Мадридским соглашением.

Заключенное в 1994 г. «Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» [67] (далее – Соглашение по ТРИПС) содержит нормы в отношении охраняемых товарных знаков и знаков обслуживания, предоставляемых прав, исключения из охраны, срок охраны,

требование использования, лицензирование и передача прав. Ряд положений данного соглашения посвящены усилению роли обладателей товарных знаков, к примеру:

- увеличение числа типов символов, которые могут служить товарными знаками;
- разработка процедур противодействия регистрации и ее отмене;
- формулирование требования принятия эффективных мер по охране товарных знаков.

Иные же имеют своей целью дальнейшее развитие отдельных пунктов Парижской конвенции, а также закрепление единого правового режима охраны товарных знаков и знаков обслуживания.

В октябре того же года был подписан «Договор о законах по товарным знакам» [13] (Женевский договор) для того, чтобы повысить уровень регистрации товарных знаков на национальном и международном уровнях. В Договоре практически нет материальных норм законодательства о товарных знаках, а большинство его положений связан с процедурой регистрации товарных знаков и знаков обслуживания патентными ведомствами. Женевский договор распространяется на товарные знаки и знаки обслуживания, кроме коллективных, сертификационных и гарантийных, а также голографические знаки и знаков, которые не состоят из визуальных обозначений, в частности на звуковые и обонятельные.

В 2006 г. был подписан «Сингапурский договор о законах по товарным знакам» [64] (далее – Сингапурский договор), который пересмотрел Женевский договор в соответствие с новым временем. Он регламентирует регистрацию и лицензирование товарных знаков. Заново обсужденные и установленные правила распространялись на все виды товарных знаков, кроме коллективных, сертификационных и гарантийных знаков.

Данный договор заключен в целях формирования наиболее благополучных условий достижения правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания в различных государствах и региональных

организациях, которые работают в сфере товарных знаков и являются участниками Сингапурского договора. Также целью его принятия служит ликвидация недоработок уже существующих национальных и региональных процедур регистрации товарных знаков, обеспечивая их большую доступность.

Россия является участницей еще многих международных документов, касающихся рассматриваемой сферы [15], [14], [4], [24], [3], [48], [16]. Вышеназванные нормы международных конвенций, договоров, соглашений, затрагивающие вопросы охраны интеллектуальной собственности, естественно, являются составляющей частью правовой системы РФ, однако основным законом является Конституция РФ, согласно которой: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом» [27].

Нормы общего характера, применяемые ко всем институтам права интеллектуальной собственности, содержит гл. 69 ч. IV ГК РФ, а специальные, регулирующие правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания - гл. 76 ГК РФ. Также к правоотношениям по использованию товарных знаков применяется КоАП РФ [21], устанавливающий в ст. 14.10 административную ответственность за незаконное использование товарного знака, а также УК РФ [74], в ст. 180 которого закреплена уголовная ответственность за вышеназванное правонарушение. [28]

Среди подзаконных нормативных акты о товарных знаках и знаках обслуживания следует выделить Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» [49] (далее - Роспатент). В отношении нормативных актов Роспатента существует единое правило, отраженное в постановлении Правительства РФ «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» [39], согласно которому нормативные акты министерств и ведомств РФ, затрагивающие

права, свободы и законные интересы граждан, либо, носящие межведомственный характер, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и официальному изданию в «Российской газете» [12, с. 12].

Также следует сказать об Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. № 122, отражающий «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» [20], выработанные подходы которого доведены до арбитражных судов. Они должны учитываться при рассмотрении дел, предусматривающие применение нормативно-правовых актов, которые действовали до того, как был введен в действие ч. IV ГК РФ, а также при рассмотрении дел, предусматривающих применение положений ч. IV ГК РФ, если рекомендации по применению правовых норм им соответствуют.

Таким образом, в России действует исключительное право на зарегистрированный Роспатентом товарный знак и знак обслуживания, большинство которых охраняются на основании международных договоров, в которых участвует РФ. Примером могут служить имплементированные некоторые положения Парижской конвенции в российское законодательство.

## **Глава 2 Порядок государственной регистрации товарного знака и знака обслуживания**

### **2.1 Особенности возникновения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания**

Товарный знак и знак обслуживания представляют собой средства индивидуализации товаров и услуг и позволяют отграничить от иных товаров и услуг смежной категории в условиях гражданского оборота. Исключительное право является самостоятельным имущественным правом, в содержание которого входят правомочия пользования и распоряжения товарными знаками и знаками обслуживания.

Государственную регистрацию товарного знака и знака обслуживания осуществляет Роспатент. Содержание заявки на товарный знак представлено на рисунке 2 [6, с. 11].

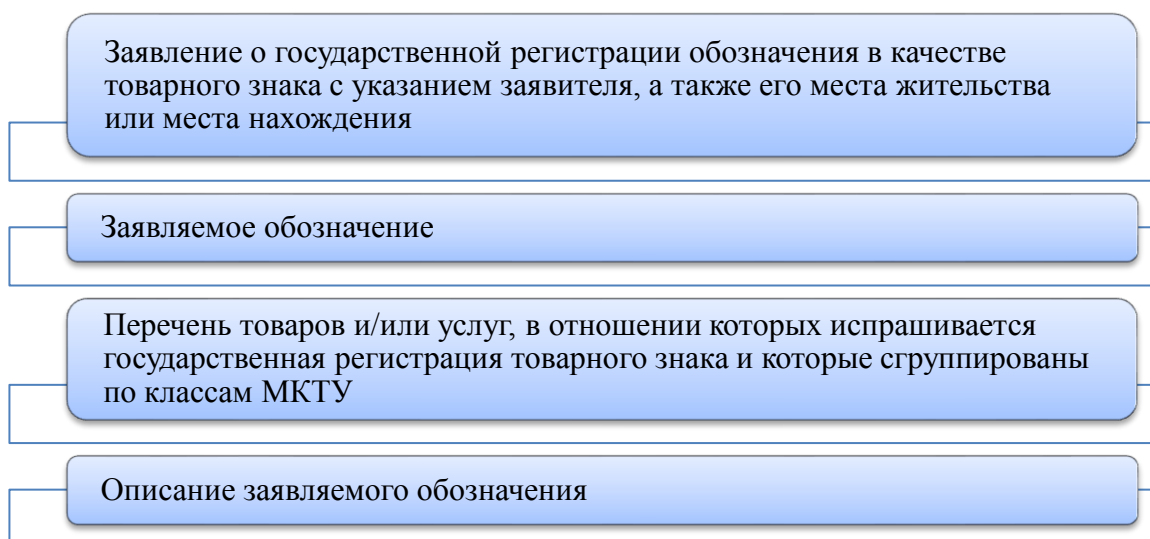


Рисунок 2 - Содержание заявки на товарный знак

После подачи заявки на регистрацию товарного знака ее рассмотрение осуществляется в два этапа (табл. 4)

Таблица 4 – Этапы рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака

Этапы	Содержание
I этап	Проведение экспертизы, в ходе которой проверяется содержание заявки, наличие нужной документации и соответствие этой документации установленным требованиям
II этап	Проведение экспертизы заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства. По результатам экспертизы выносится решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

Товарный знак регистрируется в Государственном реестре товарных знаков в течение 1 месяца после того, как оплачена госпошлина и выдано свидетельство. Сведения о государственной регистрации товарного знака и знака обслуживания публикуются на официальном сайте Роспатента. Исходя из ст.ст. 1229, 1484 ГК РФ лицо приобретает исключительное право на товарный знак, раскрываемое некоторым правоведами через категорию монополии, поскольку никто не может использовать обозначение, тождественное или схожее до степени смешения с товарным знаком правообладателя, без его разрешения [12, с. 13].

Таким образом, момент возникновения товарного знака считается регистрацией, а момент окончания - прекращение правовой охраны. Срок действия исключительного права - 10 лет, который может быть продлен.

Регистрация исключительного права на товарный знак или знак обслуживания осуществляется в целях возникновения исключительного права, чтобы обеспечить его легальное введение товаров и услуг в гражданский оборот, а также последующую защиту. [32]

Но в юридической литературе до сих пор ведутся споры в отношении установления момента действия исключительного права. Ряд исследователей

считают таковым - дату публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке или знаке обслуживания [17, с. 56-57].

Так, по мнению Л.А. Новоселовой, моментом начала действия исключительного права следует признать дату публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке или знаке обслуживания в официальном бюллетене Роспатента [36, с. 43].

С.С. Суханова отмечает, что «правомочия пользования и распоряжения возникают у правообладателя на основании факта регистрации обозначения, а право запрета на использование товарного знака другими лицами без соответствующего разрешения правообладателя возникают только на основании публикации сведений о регистрации» [69, с. 255].

Другие ученые-правоведы придерживаются мнения, что исключительное право на товарный знак и знак обслуживания возникает с момента внесения соответствующего обозначения в государственный реестр.

С точки зрения А.П. Сергеева, «моментом возникновения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания является дата выдачи свидетельства на средство индивидуализации» [63, с. 312].

Л.В. Сагдеева связывает момент возникновения рассматриваемого права с датой подачи заявки на регистрацию товарного знака, так называемой датой приоритета [62, с. 17].

На сегодняшний день законодателем установлено и закреплено в п. 1 ст. 1491 ГК РФ, что момент возникновения такого права - день подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака или знака обслуживания. Однако такой подход является не совсем верным, поскольку сам день подачи заявки не гарантирует, что Роспатент такую заявку примет. К примеру, заявитель может допустить ошибку в подаче документов, пропустить сроки либо отозвать заявление.

Представляется моментом возникновения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания следует признать день, когда



регистрирующий орган принял заявку. В связи с этим, предлагаем, внести поправку в п. 1 ст. 1491 ГК РФ и указать в следующей редакции:

«1. Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты принятия заявки на государственную регистрацию товарного знака федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты принятия первоначальной заявки».

Также законодатель закрепил срок действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, но не установил преимущественное право подачи заявки правообладателем после истечения срока действия, что представляется не верным. Представляется, что такое право должно быть ему предоставлено по аналогии с преимущественным правом арендатора на заключение договора аренды.

Таким образом, хотя законодатель обозначил в ст. 1491 момент возникновения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, но в отношении него споры не прекращаются. Наиболее верным представляется признание в качестве такового день, когда регистрирующий орган принял заявку. Также необходимым представляется наделение правообладателя преимущественным правом на подачу заявки на государственную регистрацию исключительного права на товарные знаки и знаки обслуживания после истечения срока его действия.

## **2.2 Основания для отказа в регистрации товарного знака и знака обслуживания**

Законодатель установил основания для отказа в регистрации товарного знака и знака обслуживания, подразделяемые на абсолютные и иные по принципу сопряженности первых с непозволительными внутренними особенностями заявленного обозначения, который не может выполнять функцию средства индивидуализации товара, тогда как вторые касаются

схожести регистрируемого товарного знака, с рядом других обозначений, что может причинить ущерб третьим лицам.

Абсолютные основания перечислены в пп.1-5 ст. 1483 ГК РФ (табл. 5), иные – в п.п. 6-9 указанной статьи [78, с. 270].

Таблица 5 – Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака и знака обслуживания

Основания	Примеры
Запрет на регистрацию товарных знаков, не владеющих сравнительной способностью	сочетания букв, не имеющие словесного характера
Несложные геометрические фигуры, не образующие композиции	в советский период Брестскому электроламповому заводу было отказано в регистрации товарного знака, представляющего собой букву «Б», не обладающую той или иной уникальностью начертания.
Состоящих из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров конкретного вида	«цитрамон», «цемент», «фотоаппарат»
Являющихся общепризнанными символами	чаша со змеей для области медицины, олимпийские кольца в спорте, шашечки, символизирующие такси и т.п.

Вышеназванные элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых только, если они не занимают в нем преобладающего положения, что определяется с учетом его смыслового либо пространственного значения. Требования, которые предъявляются к товарным знакам, в литературе объединяются в два основных (рис. 3) [22, с. 529].

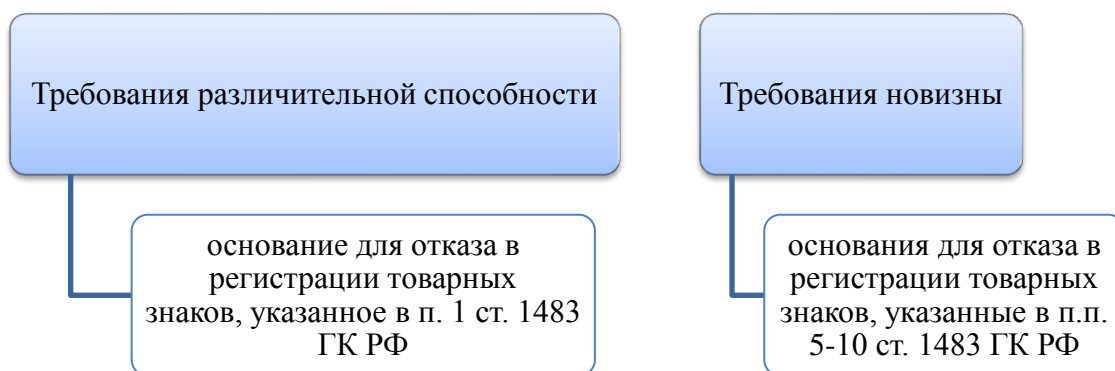


Рисунок 3 – Требования к товарным знакам

Остальные нормы ст. 1483 ГК РФ запрещают регистрацию знаков, которые тем или иным образом нарушают общественные интересы (ошибочные, безнравственные). Руководствуясь положениями Парижской конвенции, ст. 1483 ГК РФ, Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482 [40] запрещается государственная регистрация в качестве товарных знаков:

а) обозначений, состоящих из элементов, представляющих собой гербы, флаги и иные государственные символы; наименования международных организаций, их гербы, флаги и др. символы; официальные контрольные, гарантийные, пробирные клейма, печати, награды, др. знаки отличия;

б) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя касательно товара или его производителя. К подобным обозначениям можно отнести обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;

в) не соответствующие общественным интересам, принципам гуманности и нравственности: фразы, изображения неприличного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое

достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

Не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- официальными наименованиями и изображениями наиболее значимых объектов культурного наследия народов России, либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, находящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их владельцами, без согласия последних;

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ, в т.ч. в соответствии с международным договором России, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- товарными знаками иных лиц, признанными в установленном ГК РФ порядке общеизвестными товарными знаками,

- наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с ГК РФ, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование,

- охраняемым в РФ фирменным наименованием, либо коммерческим обозначением, либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в России возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака,

- товарными знаками иных лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не признана отозванной [23, с. 539].

Также, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

- имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету, или факсимиле известного в РФ на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника (пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ);

- промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права, на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

По основаниям, предусмотренным ст. 1483 ГК РФ, правовая охрана также не предоставляется обозначениям, признаваемым товарными знаками в соответствии с международными договорами, заключенными РФ. Проявление других оснований для отказа в регистрации возможно при заявлении прав третьими лицами на данный товарный знак или знак обслуживания. [48]

Товарные знаки играют значительную роль в продвижении на рынке товара или услуги конкретного производителя, помогая потребителю отличить один товар от другого. Покупая продукт, отмеченный товарным знаком, потребитель рассчитывает на определенные качество и свойства этого товара.

Производитель, в свою очередь, заинтересован идентифицировать свой товар максимально доходчиво и ярко. Поэтому весьма востребованы товарные знаки, сходные с фамилиями известных в России лиц, к примеру, писателей, композиторов, космонавтов или персонажей. Практика показала, что подобные бренды, к примеру, «Достаевский», «Чайкофский», «Гагаринский» пользуются большей популярностью, легче запоминаются и требуют меньше затрат на рекламу, чем нейтральные товарные знаки [32, с. 105].

Так, в 2006 г. без каких-либо проблем и вопросов на имя компании Rampero International Finance Sarl, зарегистрированной в Люксембурге, Роспатент выдал свидетельство № 300442 на знак обслуживания «Кафе Пушкинь», в отношении услуг 43 класса МКТУ, кафе и рестораны. Компания

решила воспользоваться своим исключительным правом «на Пушкина» и устранить конкурентов, использующих имя великого поэта.

В 2018 г. правообладатель знака «Кафе Пушкинъ» подал иск в Московский арбитражный суд о взыскании 500 тыс. руб. компенсации за нарушение права на товарный знак к ООО «Ресторан Отель», которое использовало вывеску «Трактир «Пушкин», сходную до степени смешения со знаком истца. При первом рассмотрении дела суд отклонил заявление истца и отказал в удовлетворении заявленных требований. Суд указывал на то, что словесный элемент «Пушкин» не является охраняемым, поскольку представляет собой простое написание фамилии известного поэта, что, согласно позиции суда, противоречит интересам общества.

Люксембургская компания подала апелляцию на решение арбитражного суда в апелляционный суд, который оставил решение первой инстанции без изменения. Правообладатель на этом не успокоился и подал кассацию в Суд по интеллектуальным правам [68] (далее - СИП), который не согласился с доводами нижестоящих судов и в результате все судебные акты по этому спору были отменены, а требования истца о компенсации удовлетворены.

Однако СИП исходил лишь из формальных фактов. По факту регистрации словесный элемент «Пушкин» является охраняемым, знак обслуживания истца официально зарегистрирован, а значит и требования его законны. Своего отношения к самому факту регистрации знака «Кафе Пушкинъ», а, следовательно, возникновения исключительного права на имя Пушкина у люксембургской компании СИП никак не выразил [56].

Представляется неправильной и невозможной регистрация в качестве товарного знака имен великих российских исторических личностей, однако возможным и вполне логичным считается использование таких фамилий в качестве неохраняемого элемента товарного знака. Обозначения типа «Кафе Пушкинъ» или «Трактир Пушкин» или «Ресторан Пушкин» только

способствуют популяризации наших знаменитостей и повышают интерес молодежи к отечественной истории.

При этом потребители вовсе не решат, что все заведения принадлежат одному владельцу. В тоже время отдавать исключительное право использования великой фамилии единственному заявителю только потому, что он первый догадался это сделать, представляется несправедливым.

В ст. 1483 ГК РФ прописаны все возможные условия регистрации товарных знаков. Как видно из практики, регистрируя в качестве товарных знаков такие фамилии, как Пушкин, Достоевский, Есенин, Чайковский, Менделеев и т.п., эксперты Роспатента игнорируют п. 9 ст. 1483 ГК РФ, запрещающий такую регистрацию без согласия наследников. При этом они довольно часто (но далеко не всегда) руководствуются п. 3 ст. 1483, в котором говорится, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Очевидно, что однозначно признать регистрацию таких знаков, как «DOSTOEVSKIY» и «Кафе Пушкинь» противоречащей общественным интересам не в состоянии даже эксперты. При проведении экспертизы заявленного на регистрацию обозначения эксперты Роспатента руководствуются документом «Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках [...] государственной регистрации товарного знака [...]» [61] (далее - Руководство). Проверке заявленных обозначений по основаниям для отказа посвящена гл. 2 разд. IV Руководства, занимающая более 200 страниц. Однако по рассматриваемому вопросу информации в руководстве содержится весьма мало. пп.пп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 вообще никак не прокомментированы. В п. 3 указанной статьи в отношении имен известных лиц запрет регистрации распространяется не на них как таковых, а только на неэтичное их использование. При этом понимание Роспатентом понятия «неэтичное использование» вызывает

вопросы, поскольку многие товарные знаки-фамилии зарегистрированы по классу крепких алкогольных напитков [2, с. 79].

Очевидно, что ясности и однозначности в вопросе регистрации в России в качестве товарных знаков фамилий исторических личностей нет. В результате исследования представляется необходимым внесение дополнений если не в саму ст. 1483 ГК РФ, то в Руководство в целях формирования единого решения по вопросу использования фамилии широко известной российской исторической личности в качестве охраняемого элемента товарного знака.

Таким образом, чтобы иметь законное право размещать товарный знак на своем товаре и запрещать это всем остальным, необходимо его зарегистрировать. Но регистрации подлежат не любые товарные знаки, а только те, которые удовлетворяют определенным требованиям, прописанным в ст. 1483 ГК РФ. Так, в общем случае, регистрация товарных знаков, сходных с фамилиями известных в России лиц, запрещена согласно п. 9 той же статьи. В качестве оснований для отказа в регистрации указывается тождественность известному имени или псевдониму. Однако присутствует и оговорка, что для подобной регистрации требуется согласие носителя данного известного имени или псевдонима либо его наследника. Тем не менее, Роспатент нередко регистрирует товарные знаки, содержащие наименования объектов или имена людей, широко известных в России.



## **Глава 3. Правовая охрана товарного знака и знака обслуживания**

### **3.1 Использование, передача и прекращение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)**

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право включает в себя три правомочия, а именно: право на использование объекта интеллектуальной собственности, право распоряжения исключительным правом, право запрещать другим лицам использование объекта интеллектуальной собственности.

Под использованием понимаются действия, связанные с товарами, индивидуализированными соответствующими товарными знаками. Такие товары могут быть предметом различных договоров, они могут быть переданы на хранение или перевозиться для введения в гражданский оборот на территории РФ [79, с. 48].

Законодатель, как зарубежный, так и отечественный, обязывает правообладателя постоянно использовать товарный знак или знак обслуживания, допуская перерывы, но в рамках установленных законом. В этом выражается принцип обязательного использования зарегистрированного товарного знака, нарушение которого может привести к утрате соответствующих прав.

Таким образом, использование товарного знака и знака обслуживания это и право и обязанность в одно и то же время. Законодатель дает 3 года после регистрации товарного знака, в течение которых возможно неиспользование товарного знака, в целях налаживания производства товаров, подготовки их маркировки, организации реализации товаров, изучения таможенных правил и т.д.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в соответствии со ст. 1486 ГК РФ, могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам. К лицу, не использующему зарегистрированный товарный знак в течение трех лет, любое заинтересованное лицо может направить предложение обратиться в Роспатент об отказе от права на товарный знак или предложение заключить договор об отчуждении исключительного права на основании п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

У правообладателя есть 2 месяца на совершение указанных действий, иначе заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака из-за его неиспользования. Такое требование может быть удовлетворено в случае, если истец будет иметь реальное намерение использовать сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначение [59]. Согласно п. 165 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для признания лица заинтересованным необходимо доказательство того факта, что интерес истца заключается в последующем использовании данного обозначения в качестве средства индивидуализации в отношении однородной группы товаров [47].

Таким образом, сохранение за правообладателем его исключительного права на товарный знак возможно путем его использования для индивидуализации товаров. Использование товарного знака правообладателем требует установления: использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными п. 2 ст. 1484 ГК РФ; обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до

потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя [60].

Правообладатель вправе отчуждать исключительное право по договору об отчуждении при его передаче в полном объеме, или передавать его в пользование другим лицам в установленных пределах на основании лицензионного договора. При этом в отличие от договора об отчуждении лицензионный позволяет правообладателю сохранить за собой исключительное право, и в данном случае право использования возникает у обеих сторон. Для таких договоров законодателем установлена письменная форма, также они подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте.

В литературе и на практике поднимается вопрос о возможности совместного владения товарным знаком. Так, З. Тетцоева выделяет две теории [72, с. 7]. Согласно первой, в соответствии со ст. 1229 ГК РФ возможно совместное владение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, иначе говоря, несколько лиц могут иметь право на один и тот же товарный знак и знак обслуживания. Сторонники позиции недопущения возможности совместного владения несколькими лицами товарным знаком, указывают на ст. 1510 ГК РФ, которая конкретизирует положения ст. 1229 ГК РФ в отношении товарных знаков, где идет речь о коллективном товарном знаке.

Отчуждение какой-либо части исключительных прав на товарные знаки противоречит требованиям законодательства, а значит, совместное владение будет являться незаконным. Отечественный законодатель закрепил возможность регистрации коллективного товарного знака, но не один товарный знак и знак обслуживания на имя сразу нескольких лиц [45].

Следует сказать и о принципе исчерпания исключительного права на товарный знак (ст. 1487 ГК РФ), который означает, что использование товарного знака не правообладателем в отношении введенных в гражданский оборот на территории РФ с согласия правообладателя маркированных

товаров не является нарушением исключительного права, т.е. иные лица могут свободно использовать данный товарный знак на тех же товарах без разрешения правообладателя.

Дополнительное разрешение не требуется, поскольку товар уже был маркирован производителем и правомерно введен в гражданский оборот. Право будет являться исчерпанным в данном случае. Заключение лицензионных договоров не требуется, исключительное право правообладателя не будет нарушено. Важно, чтобы товар был введен в отечественный гражданский оборот. Последующее введение товаров в оборот должно иметь место там же.

В связи с существованием данного принципа возникает проблема параллельного импорта. В законе отсутствует понятие параллельного импорта. В литературе под ним понимают ввоз товаров на территорию другого государства без согласия правообладателя товарного знака для последующей реализации; при этом товары должны быть промаркированы правообладателем товарного знака и законно введены в гражданский оборот. Лицо, которое ввозит на территорию России товар без согласия на то правообладателя, считается незаконно использующим чужой товарный знак и является нарушителем, даже если само не наносило товарный знак на товар [57].

Прекращение охраны на товарный знак выступает антимонопольным инструментом, с помощью которого правообладатель лишается монополии - исключительного права в отношении зарегистрированного им товарного знака [46]. По данному вопросу есть различные точки зрения, так, высказывается мнение о том, что возможны случаи, когда правообладатель, не использующий товарный знак, обращается за защитой нарушенного исключительного права лишь с целью извлечения выгоды - компенсации на неправомерное использование товарного знака третьими лицами [11, с. 146]. Здесь проявляется явное злоупотребление правом при неиспользовании товарного знака, когда это реально ущемляет интересы третьих лиц, путем

предъявления исков к правонарушителям. Следует отметить, что возможны случаи, когда товарный знак не используется по независящим от лица обстоятельствам. В случае их наличия следует обращать на них внимание в ходе решения вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (п. 3 ст. 1486 ГК РФ). Подобные обстоятельства должны носить объективный характер и не зависеть от усмотрения самого правообладателя, то есть он сам не должен решать вопрос о том, являются ли данные обстоятельства независящими от него.

Так, к примеру, СИП указал, что нарушение норм законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека, законодательства в области защиты прав потребителей (несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке), является обстоятельством, непосредственно зависящим от воли правообладателя [58]. Таким образом, необходимо понимать, что исключительное право на товарный знак есть право использования товарного знака. Использование может быть осуществлено как самим правообладателем, так и третьими лицами в установленных законом случаях. Право использования может также осуществляться на основании лицензионного договора или под контролем правообладателя.

У правообладателя есть право на его передачу иным лицам (ст.ст. 1488, 1489, 1490 ГК РФ). Согласно ст. 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (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.

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории России предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование соответствие со ст. 1489 ГК РФ одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) по лицензионному договору предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в» определенных договором пределах с» указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к» качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права пользования таким наименованием. Виды лицензий представлены в таблице 6 [7, с. 27].

Таблица 6 – Виды лицензий на предоставление права использования товарного знака

Виды	Содержание
Исключительная	в течение определенного периода товарный знак использует только лицо, получившее лицензию
Неисключительная (простая)	право на использование имеет лицензиар и лицензиат. При этом владелец знака - лицензиар - может заключать лицензионные договора с другими лицами
Сублицензия	лицензиат может сам предоставлять третьим лицам лицензии
Полные	право на использование товарного знака касается всех товаров, в отношении которых зарегистрирован знак
Частичные	право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак

Российским законодательством предусмотрено, что договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Они будут признаны недействительными при отсутствии такой регистрации. Основания прекращения исключительного права на товарный знак представлены в таблице 7 [19, с. 63].

Таблица 7 – Основания прекращения исключительного права на товарный знак

Основания	Содержание
Связанные с нарушениями, допущенными при государственной регистрации товарного знака	признается недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, в связи с чем регистрация аннулируется (ст. 1512 ГК РФ)
Не связанные с нарушениями при регистрации, а касающиеся иных обстоятельств, наступивших после государственной регистрации	в течение срока действия исключительных прав

В первом из вышеуказанных в таблице случае правовая охрана считается как бы не предоставлявшейся, во втором - прекращается на будущее время. Способы прекращения правовой охраны представлены в таблице 8 [23, с. 547].

Таблица 8 – Способы прекращения правовой охраны

Способы	Содержание
Автоматически	в соответствии со ст. 1512 ГК РФ признается недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, в связи с чем регистрация аннулируется
По воле правообладателя	в течение срока действия исключительных прав
На основании принятого уполномоченным органом решения	п.п. 2, 3, 4, 6 ч. 1, ч. 2 ст. 1514 ГК РФ

Следует выделить такое основание, как решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака при прекращении юридического лица - правообладателя или прекращении индивидуальным предпринимателем – правообладателем предпринимательской деятельности [43]. Заявление о прекращении правовой охраны товарного знака подается любым заинтересованным лицом, которое должно представить документ, подтверждающий факт ликвидации юридического лица – владельца товарного знака или факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица-правообладателя.

В течение 10 дней, с даты поступления заявления, Роспатент ведомство уведомляет владельца товарного знака о поступлении заявления с предложением подтвердить или опровергнуть указанную в заявлении информацию. Заявление рассматривается в течение 4 месяцев с даты его поступления в Роспатент. С момента внесения записи в Государственный реестр правовая охрана товарного знака и знака обслуживания прекращается.

Более целесообразным представляется обязать Роспатент прекращать правовую охрану товарного знака по собственной инициативе, поскольку это соответствует направленности правового регулирования на прекращение правовой охраны товарных знаков, использование которых противоречит закону.

В связи с этим, предлагается внести соответствующие изменения в пп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, ст. 22, 22.3 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [41], и



обязать регистрирующий орган при прекращении деятельности юридического лица, являющегося правообладателем, или предпринимательской деятельности правообладателя - индивидуального предпринимателя, сообщать об этом в Роспатент в целях одновременного прекращения правовой охраны товарного знака и знака обслуживания (в случае ликвидации правообладателя) или внесения необходимых изменений в Государственный реестр товарных знаков (при его реорганизации) [19, с. 64].

Обеспечение правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным «полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением законом, либо бесчестной конкуренцией». Образцом такой недобросовестной конкуренции является регистрация некоторыми коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями на свое имя товарных знаков, которые давно используют другие организации. Причем, в отличие от других оснований, оцениваемых при рассмотрении споров об аннулировании регистрации, факт недобросовестной конкуренции требует предварительного признания «в установленном порядке» (п. 2 ст. 1512 ГК РФ), предусмотренном Федеральным законом «О защите конкуренции» [42].

В случае получения возражение против регистрации товарного знака с приложением решения Федеральной антимонопольной службы [75] (далее - ФАС) по поводу недобросовестной конкуренции, Роспатент не вправе рассматривать такой спор по существу, поскольку его задача исполнить решение ФАС, а не отменить его, а последнее возможно только через суд.

Необходимость особых правил для таких споров очевидна. Согласно сложившейся практике, Роспатент признает регистрацию недействительной без рассмотрения по существу с дальнейшим извещением заявителя. При этом опротестование решения Роспатента в этом случае беспредметно,

поскольку оно «не может быть признано недействительным до оспаривания и отмены решения ФАС».

Таким образом, рассмотрение споров о признании недействительной регистрации товарного знака, если она признана недобросовестной конкуренцией со стороны правообладателя, требует особой процедуры. В связи с этим предлагается «соединение» в исковом заявлении «требований об оспаривании решений ФАС и Роспатента» и их коллективное рассмотрение [51, с. 95].

Здесь же следует сказать о сложностях, возникающих при определении судьбы исключительного права на товарный знак в случае смерти гражданина - индивидуального предпринимателя и правообладателя. Согласно ГК РФ, в этом случае права и обязанности, связанные с товарным знаком, переходят к их правопреемникам [63, с. 222].

Однако, учитывая специфику объектов интеллектуальной собственности, целесообразным представляется дополнение п. 1 ст. 1514 ГК РФ п. 8, согласно которому правовая охрана товарного знака прекращается:

«8) в случае смерти индивидуального предпринимателя - обладателя исключительного права на товарный знак, если по истечении года со дня открытия наследства физическое лицо, являющееся наследником не было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, либо не произвело отчуждение исключительного права на товарный знак».

Очень редким случаем прекращения правовой охраны товарного знака является отказ от нее его правообладателя товарного знака, который подается в виде письменного заявления в Роспатент.

Таким образом, использование товарного знака и знака обслуживания это и право и обязанность в одно и то же время. Сохранение за правообладателем его исключительного права на товарный знак требует от него его использования для индивидуализации его товаров. При этом использование может быть осуществлено как самим правообладателем, так и третьими лицами в установленных законом случаях, а также на основании

лицензионного договора или под контролем правообладателя. Анализ оснований прекращения исключительного права на товарный знак и способов прекращения правовой охраны позволили сформулировать ряд предложений.

Так, представляется целесообразным внести изменения в пп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, ст. 22, 22.3 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», обязав Роспатент прекращать правовую охрану товарного знака по собственной инициативе, а регистрирующий орган при прекращении существования правообладателя - сообщать об этом в Роспатент. Также, руководствуясь спецификой объектов интеллектуальной собственности, целесообразно дополнить п. 1 ст. 1514 ГК РФ пп. 8, определяющего судьбу исключительного права на товарный знак в случае смерти гражданина - индивидуального предпринимателя и правообладателя соответствующего исключительного права. [9]

### **3.2 Защита прав на товарный знак и знак обслуживания**

Любой деятельности требуются специальные регуляторы, которые обеспечивают ее устойчивое существование и правовую защиту, одним из которых является закрепление законодателем собственно права на товарные знаки и знаки обслуживания. Исходя из того, что они, как любой результат интеллектуальной деятельности, относятся к объектам исключительных прав, закрепленные за его непосредственным обладателем: физическим или юридическим лицом.

В связи с этим правообладатели могут запретить использовать, товарный знак и знак обслуживания любым третьим лицам, тем самым, не допуская возможности нарушения своего права (рис. 4) [29, с. 1123].

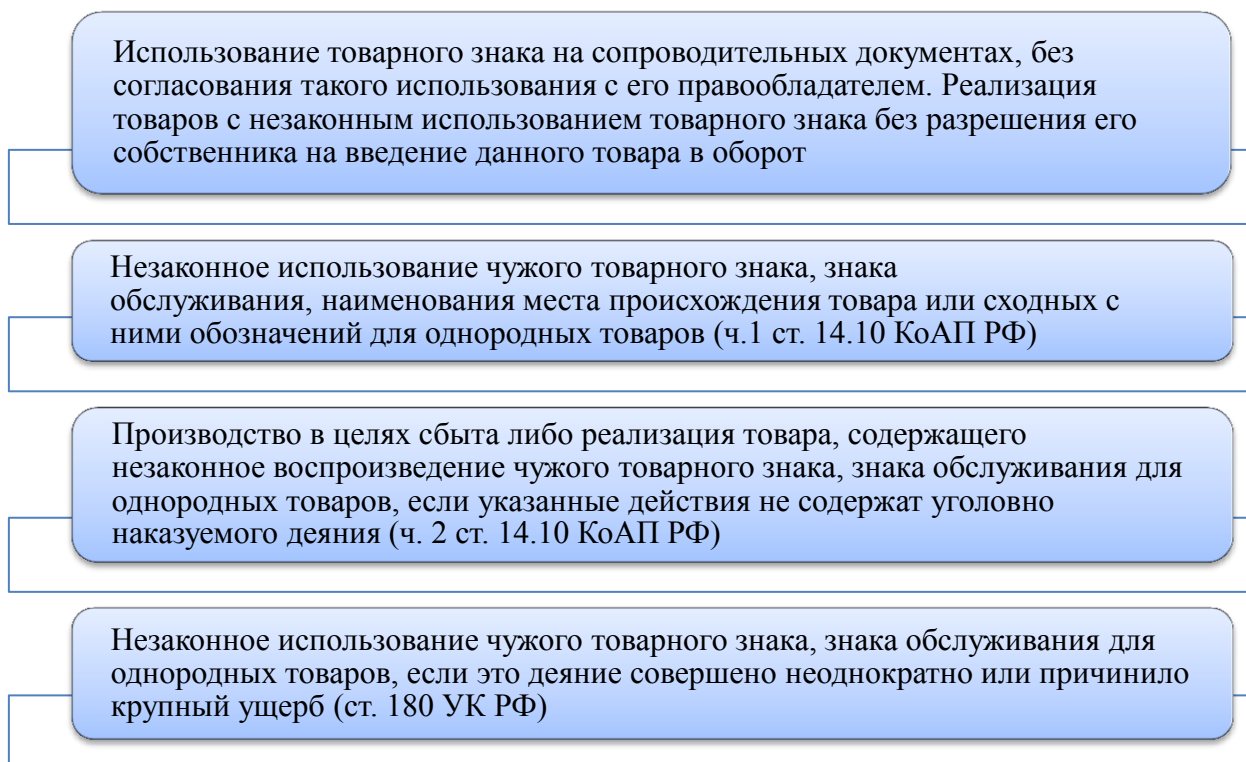


Рисунок 4 - Возможные нарушения прав на товарные знаки

Учитывая межотраслевой характер вышеуказанных противоправных действий, у правообладателя есть возможность для защиты своих интересов привлекать нарушителя к гражданской, административной и уголовной ответственности. Основные способы защиты исключительного права на товарный знак представлены на рисунке 5 (ст. 1515 ГК РФ) [37, с. 55]. Выбор одного из способов обуславливается множеством критерием. Одно из основных — это норма права, на основании которой, то или иное лицо обращается за защитой своего исключительного права на товарный знак.

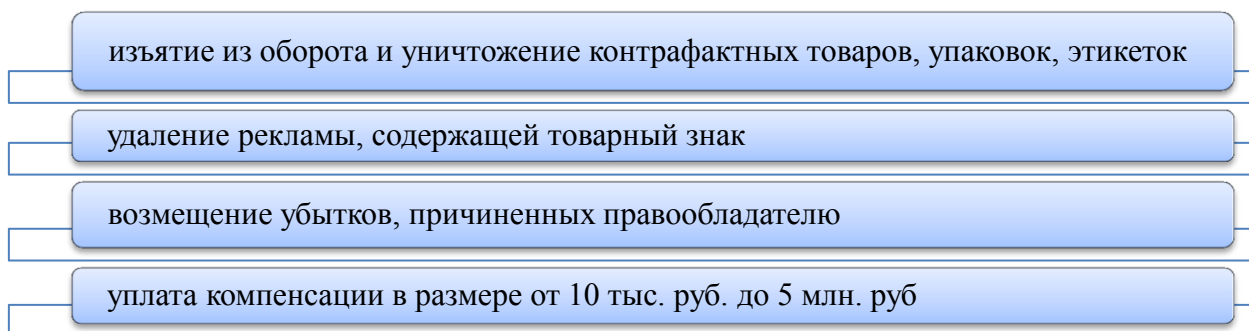


Рисунок 5 - Основные способы защиты исключительного права на товарный знак

Самый распространенный на практике - гражданско-правовой, которым предусмотрено обращение в арбитражный суд. Особый уровень рассмотрения таких дел - специализированный судебный орган - СИП, выступающий в качестве кассационной инстанции. Однако у рассматриваемого способа защиты есть и определенные недостатки (табл. 9) [73, с. 410].

Таблица 9 – Недостатки гражданско-правового способа защиты прав на товарные знаки

№	Недостатки
1	Крайне низкая эффективность в случае нарушения прав на товарные знаки со стороны особых субъектов малого бизнеса, таких, как фирмы «однодневки», имеющие на практике возможность не только значительного затягивания судебного процесса, но и разного рода махинаций с «исчезновением» с рынка и дальнейшего возобновления деятельности под новым наименованием и юридическим адресом
2	Существуют различные способы противоправного обхода норм законодательства, выраженные в особых схемах, при которых правообладатели проводят процедуру регистрации товарных знаков в качестве объектов авторского права. Это позволяет им в ряде случаев обогащаться путем требования компенсации за каждый отдельный эпизод нелегального использования каждого товарного знака по отдельности
3	Равно как и во всей сфере защиты интеллектуальных прав, в частности, в случаях незаконного использования чужих товарных знаков, крайне тяжело определить истинный размер понесенных правообладателем убытков, стоимостное выражение которых могло бы с достоверностью отражать основополагающий правовой принцип справедливости

Основные органы по защите прав на товарный знак в административном порядке - Палата по патентным спорам [50] и Роспатент - в рамках своей компетенции принимают решение о прекращении исключительного права по заявлениям заинтересованных лиц. Если субъект предпринимательской деятельности сочтет, что его исключительное право на товарный знак нарушается путем предоставления охраны товарному знаку другого субъекта предпринимательской деятельности, он вправе оспорить предоставление такой охраны в указанные выше органы.

Российская практика по делам об использовании товарных знаков в» поисковой рекламе в настоящее время не позволяет правообладателям эффективно бороться с использованием принадлежащих им товарных знаков в качестве ключевых слов для поисковой рекламы. Тем не менее, существует вероятность того, что сложившаяся практика в дальнейшем может быть пересмотрена, и российские суды начнут признавать вероятность смешения как минимум в тех случаях, когда использование товарных знаков третьих лиц в качестве ключевых слов сопровождается явным намерением рекламодателя выдать себя за правообладателя или его уполномоченного представителя.

Представляется, что эффективным средством защиты в делах такого рода может стать обращение в ФАС при наличии в действиях, связанных с использованием товарных знаков в» качестве ключевых слов, признаков недобросовестной конкуренции (к примеру, при наличии явно необоснованного и» недобросовестного использования деловой репутации иного лица, его товаров или услуг).

Главная задача ФАС - рассмотрение заявлений в области недобросовестной конкуренции в связи с использованием товарных знаков и знаков обслуживания, самостоятельно принимая по ним решения. При этом его компетенция в области затребования необходимых доказательств весьма широка и ни в чем не уступает судебной.

Помимо этого, ФАС может обязать тех, кто отказывается предоставлять необходимые сведения, выплатить существенную сумму штрафа, участвуя тем самым в решении проблем с недобросовестными субъектами малого бизнеса. Сравнивая с судебной защитой, следует сказать и о более коротких сроках рассмотрения обращений.

При этом следует допустить, что в связи с формальным изменением норм, регулирующих основания ответственности реклама распространителей за нарушения исключительных прав, правообладатели смогут более эффективно взаимодействовать с поисковыми системами, в связи с чем, у правообладателей появляется возможность добиваться удаления связанной с нарушениями, но непосредственно не содержащей их рекламы через суд на основании новой редакции ст. 1250 ГК РФ [30, с. 81].

С другой стороны, несбалансированный подход, при котором на поисковые системы может быть возложена обязанность осуществлять предварительную проверку рекламных объявлений на предмет возможного нарушения исключительных прав, недопустим. И это обязательно должно приниматься во внимание судами при вынесении решений по делам о пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительных прав.

Следующий способ защиты - уголовно-правовой, как и гражданско-правовой, неразрывно связан с судебным процессом, что сильно осложняет его применение еще и в совокупности с необходимостью обращения в правоохранительные органы и проведения ими различных следственных действий на этапе расследования. Судебная практика свидетельствует о сложности привлечения к уголовной ответственности лиц, продающих контрафактный товар, поскольку согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака для привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации» [44] должна быть установлена неоднократность незаконного

использования чужого товарного знака или одновременность использования больше двух чужих товарных знаков на одной единице товара. При этом признаку неоднократности совершения правонарушения не отвечает многократное нанесение чужого товарного знака на товары одной партии [35].

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что уголовно-правовая норма, устанавливающая ответственность за незаконное использование товарного знака, не обеспечивает защиту исключительных прав на него в полной мере, что обусловлено сложностью доказывания факта неоднократности и отсутствием единообразного правоприменения [28, с. 83].

Такой способ восстановления нарушенных прав в интеллектуальной собственности как компенсация изначально была введена как альтернативная мера применению возмещения убытков, так как порядок их доказывания был достаточно проблематичный для правообладателей.

Во-первых, учитывая нематериальный характер интеллектуальной собственности, размер убытков практически невозможно определить.

Во-вторых, для наступления ответственности за причинение вреда необходимо также доказать: противоправность действий нарушителя; причинно-следственную связь между неправомерным действием и причиненным вредом, а также вину нарушителя.

Законодателем, во избежание вынесения законных, но несправедливых решений, была предусмотрена юридическая конструкция, носящая штрафной характер, при которой правообладатель сам мог определять наиболее благоприятный для него способ определения размера компенсации для восстановления нарушенных прав. В настоящее время компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак среди остальных способов защиты является самым эффективным и быстрым для правообладателя [31, с. 39].

Однако, в последнее время компенсация из способа защиты своих прав превратилась в способ финансового обогащения правообладателя. По



данным исследования по рассмотренным делам за нарушение исключительных прав на товарный знак Арбитражными судами субъектов Федерации в 2018-2020 гг.:

- средний размер компенсации за один товарный знак, заявленный правообладателями, составляет 177 000 руб.;

- средний размер удовлетворенных требований за один товарный знак составляет 98 000 руб. (порядка 55% от заявленных сумм) [26, с. 66].

Так, ОАО «Рикор Электроникс» обратилось в суд с требованием к Индивидуальному предпринимателю Шемонаевой Г.Н. о взыскании 180 000 руб., составляющих компенсацию за нарушение исключительных права на товарный знак истца. Судом было установлено, что в торговой точке, ответчиком был реализован контрафактный товар-датчик положения дроссельной заслонки, стоимостью 165 руб., на упаковке и корпусе которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Заявителем в данном случае размер компенсации определен в размере двукратной стоимости фиксированного вознаграждения лицензиата по лицензионному соглашению. В обоснование заявленной суммы, истцом представлено лицензионное соглашения, предметом которого является право использовать объект интеллектуальной собственности на товарах.

Конституционный Суд РФ постановлениями от 13 декабря 2016 г. № 28-П [52] и от 24 июля 2020 г. № 40-П [53] указал на возможность снижения суммы компенсации, с учетом фактических обстоятельств дела, ниже минимального предела, установленного гражданским законодательством, при наличии следующих условий.

Во-первых, размер подлежащей выплате компенсации должен превышать размер причиненных правообладателю убытков, в случае наличия возможности их достоверного исчисления.

Во-вторых, обстоятельства дела должны свидетельствовать, что использование товарного знака правообладателя, не является существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя.

В-третьих, правонарушение предпринимателем совершено впервые и не носит грубый характер.

Суд, исследовав материалы дела, исходя из цены права использования принадлежащего правообладателю товарного знака, установленной лицензионным договором, заключенным с иным лицом, посчитал возможным снизить размер компенсации до 10 000 руб.

Представляется, что для поддержания баланса законных интересов сторон и соблюдения принципов равенства, разумности и справедливости, правоприменителю необходимо предоставить большую свободу для оценки и исследования обстоятельств конкретного дела, законодатель должен способствовать расширению судебского усмотрения, несмотря на штрафной и пресекающий характер компенсации. Таким образом, при определении суммы компенсации, исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, необходимо проводить параллель между представленным стороной лицензионным договором и действиями нарушителя в каждом конкретном случае.

Стороны, заключающие лицензионный договор, при определении вознаграждения лицензиара, которое впоследствии участвует в определении размера компенсации, учитывают продолжительность использования товарного знака, в т.ч. определяют перечень товара и предусматривают введение его в гражданский оборот. При этом, как правило, нарушителем является субъект малого предпринимательства, следовательно, размер компенсации создает риск финансового краха не только как субъекта предпринимательской деятельности, но и как физического лица, так как отвечает всем своим имуществом [18, с. 33].

Законодательно ст. 1252 ГК РФ предусмотрена возможность снижения размера компенсации в случае «множественности» нарушений, т.е., одним

действием нарушены права на несколько объектов интеллектуальных прав, ниже минимального предела, установленного гражданским законодательством, но не более чем на 50%. Данная норма, скорее всего, задумывалась, как исключение, а не как общее правило.

В свою очередь, полагаем, что на данный момент существует большая проблема, которая проявляется в бездействии законодательного органа. В частности, невозможность снижения размера компенсации, определяемого двукратным «коэффициентом» стоимости права использования товарного знака, ниже минимального предела на усмотрение суда, которая может быть решена внесением изменений в ст.ст. 1252, 1515 ГК РФ. В частности, пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ предлагается изложить в следующей редакции:

«2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака способом, примененным нарушителем, определяемой исходя из цены, которая обычно взимается за аналогичное правомерное использование товарного знака».

Также целесообразным представляется исключение абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

Подводя итог, можно сказать о широкой вариативности защиты нарушенных прав и интересов, представленной законодательно установленными механизмами и способами защиты от незаконного использования товарных знаков.

## Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать ряд теоретических выводов и практических предложений.

Под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а под знаком обслуживания - служащие для индивидуализации выполняемых юридическими лицами, либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. В качестве основополагающей функции выступает индивидуализация товаров тех или иных производителей и их отделение от других таких же, производимые конкурентами.

Анализируя легальное определение, закрепленное в российском гражданском законодательстве, приходим к выводу, что легальное определение товарного знака требуется расширить для положительного эффекта по решению проблемы досрочного прекращения правовой охраны знака, применяя в данном случае функциональный подход и добиваясь эффективного использования товарного знака. В связи с этим предлагается измененная редакция п. 1 ст. 1477 ГК РФ.

Представляется логичным, что законодатель оставил открытым перечень видов товарных знаков, что вытекает из логики постоянного развития, предполагающей возможность появления новых видов товарных знаков.

В России действует исключительное право на зарегистрированный Роспатентом товарный знак и знак обслуживания, большинство которых охраняются на основании международных договоров, которые подписаны РФ в качестве страны-участницы.

Хотя законодатель обозначил в ст. 1491 момент возникновения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, но в отношении него споры не прекращаются. Наиболее верным представляется

признание в качестве такового день, когда регистрирующий орган принял заявку. Также необходимым представляется наделение правообладателя преимущественным правом на подачу заявки на государственную регистрацию исключительного права на товарные знаки и знаки обслуживания после истечения срока его действия путем внесения соответствующего изменения в п. 1 ст. 1491 ГК РФ.

Чтобы иметь законное право размещать товарный знак на своем товаре и запрещать это всем остальным, необходимо его зарегистрировать. Но регистрации подлежат не любые товарные знаки, а только те, которые удовлетворяют определенным требованиям, прописанным в ст. 1483 ГК РФ. Отсутствие ясности и однозначности в вопросе регистрации в России в качестве товарных знаков фамилий исторических личностей приводит к выводу о необходимости внесения дополнений, если не в саму ст. 1483 ГК РФ, то в Руководство в целях формирования единого решения по вопросу использования фамилии широко известной российской исторической личности в качестве охраняемого элемента товарного знака.

Использование товарного знака и знака обслуживания это и право и обязанность в одно и то же время. Сохранение за правообладателем его исключительного права на товарный знак требует от него его использования для индивидуализации его товаров.

При этом использование может быть осуществлено как самим правообладателем, так и третьими лицами в установленных законом случаях, а также на основании лицензионного договора или под контролем правообладателя. Анализ оснований прекращения исключительного права на товарный знак и способов прекращения правовой охраны позволили сформулировать ряд предложений.

Так, представляется целесообразным внести изменения в пп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, ст. 22, 22.3 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», обязав Роспатенту прекращать правовую охрану товарного знака по

собственной инициативе, а регистрирующий орган при прекращении существования правообладателя - сообщать об этом в Роспатент.

Также, руководствуясь спецификой объектов интеллектуальной собственности, целесообразно дополнить п. 1 ст. 1514 ГК РФ пп. 8, определяющего судьбу исключительного права на товарный знак в случае смерти гражданина - индивидуального предпринимателя и правообладателя соответствующего исключительного права.

В настоящее время существует широкая вариативность защиты нарушенных прав и интересов, представленная законодательно установленными механизмами и способами защиты от незаконного использования товарных знаков.

Полагаем, что на данный момент существует большая проблема, которая проявляется в бездействии законодательного органа. В частности, невозможность снижения размера компенсации, определяемого двукратным «коэффициентом» стоимости права использования товарного знака, ниже минимального предела на усмотрение суда, которая может быть решена внесением изменений в ст.ст. 1252, 1515 ГК РФ.

Таким образом, представляется, что сформулированные в работе практические рекомендации будут способствовать совершенствованию законодательства, регулирующего исключительное право на товарный знак и знак обслуживания.

## Список используемой литературы и используемых источников

1. Англо-русский и русско-английский юридический словарь / Под ред. К.М. Левитана. М.: Проспект. 512 с.
2. Батыков И.В. Проблемы экспертизы товарных знаков при защите прав потребителей и предпринимателей: монография. М.: Этносоциум, 2018. 202 с.
3. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г. (ред. от 28.09.1979) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9.
4. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 06.09.1952 г.) (вместе со «Статусом Всемирной конвенции об авторском праве» (Женева, 06.09.1952 г.) (ред. от 26.04.2007) // СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139.
5. Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) // Официальный сайт. Режим доступа: <https://www.wipo.int/portal/ru/> (дата обращения: 08.05.2022).
6. Гаврилов Э.П. Статья 1492 ГК РФ «Заявка на товарный знак»: критический анализ // Патенты и лицензии. 2018. № 1. С. 9-14.
7. Голубева В.М. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. статей по материалам XLIX международной научно-практической конференции. М., 2021. С. 25-29.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5496.
9. Гражданское право: учебник / Под ред. С.С.Алексеева, С.А. Степанова. М.: Проспект, 2021. 440 с.
10. Гришаев С.П. Гражданское право: учебник. М.: Норма, 2018. 688 с.

11. Гришин А.А. Права на товарный знак и знак обслуживания: проблемы гражданско-правовой защиты // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. 2021. Т. 11. № 3 (35). С. 144-148.

12. Гусева С.А. Правовой механизм возникновения исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) // Актуальные проблемы уголовного и гражданского законодательства Российской Федерации: сб. научных статей магистрантов. Под общ. ред. С.В. Назарова. СПб., 2018. С. 10-14.

13. Договор о законах по товарным знакам (Женева, 27.10.1994 г.) (вместе с «Инструкцией к Договору...», Типовыми международными бланками) // Публикация ВОИС. 1994. № 225(R).

14. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29.05.2014 г.) (ред. от 29.05.2019) // Правовой портал Евразийского экономического союза. Режим доступа: <https://docs.eaeunion.org/> (дата обращения: 09.05.2022).

15. Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19.06.1970 г.) (ред. 03.10.2001) // СПС «Гарант». Режим доступа: <https://base.garant.ru/2540241/> (дата обращения: 09.05.2022).

16. Евразийская патентная конвенция (Москва, 09.09.1994 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 20. Ст. 2323.

17. Егоров Я.К. Правовая природа товарного знака // Наука и образование сегодня. 2018. № 4 (27). С. 56-57.

18. Еремено В.И. Конституционный суд РФ о компенсации за незаконное использование товарного знака // ИС. Промышленная собственность. 2021. № 3 С. 24-34.

19. Зверева А.С. Юридическая судьба исключительного права на товарный знак в случае ликвидации юридического лица - правообладателя // ИС. Промышленная собственность. 2018. № 6. С. 61-66.

20. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. № 122 (Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных



с применением законодательства об интеллектуальной собственности) // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2.

21. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1.

22. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Части 1-4 / Под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект, 2022. 1648 с.

23. Комментарий к четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Под ред. С.А. Горленко. М.: ИЦПЧ, 2018. 928 с.

24. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29.10.1971 г.) (вместе со «Статусом Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм» (Женева, 29.10.1971 г.) (ред. от 24.08.2017) // Бюллетень международных договоров. 1999. № 8.

25. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883 г.) (ред. от 02.10.1979) // Закон. 1999. № 7.

26. Конопленко М.А. Способы расчета размера компенсации за незаконное использование товарного знака // ИС. Промышленная собственность. 2021. № 2 С. 62-73.

27. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ) // Российская газета. 2020. № 144.

28. Костюкова П.А. Защита исключительных прав: судебная практика // Научные известия. 2017. № 6. С. 81-84.

29. Кузнецова Д.А. Ответственность за нарушение права на товарный знак (знак обслуживания) // Синергия наук. 2018. № 22. С. 1122-1127.

30. Куканова А.С., Гаврилина Т.А., Шлипкин Д.А. Товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования и изобретения:

несовершенство действующего законодательства // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. статей по материалам LXXVI международной научно-практической конференции. М., 2018. С. 79-84.

31. Лигай В.Ю. Компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак // Юрист. 2020. № 5. С. 39-44.

32. Львова И.В. Роль товарных знаков в продвижении товаров на рынке и особенности экспертизы товарных знаков в России // Интеллектуальные права: вызовы 21-го века: сб. материалов Международной конференции. М., 2019. С. 101-108.

33. Найробский договор об охране олимпийского символа (Найроби, 26.09.1981 г.) // СПС «Гарант». Режим доступа: <https://base.garant.ru/2540691/> (дата обращения: 09.05.2022).

34. Новичихина М.Е. Товарный знак: вопросы функционирования и лингвистической экспертизы: монография. Воронеж: Кварта, 2019. 106 с.

35. Новоселова Л.А., Ворожевич А.С. Элемент вины в нарушении исключительного права на товарный знак (часть 1) // Российский судья. 2018. № 6. С. 9-14.

36. Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности: учебник в 4 т. Т. 3: Средства индивидуализации. М.: Статут, 2018. 432 с.

37. Новоселова Л.А. Товарные знаки. Проблемы применения ответственности за нарушения прав. М.: Проспект, 2019. 112 с.

38. Об утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный знак: приказ Минэкономразвития России от 27.08.2015 г. № 601 // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) (дата обращения: 09.05.2022).

39. Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации : постановление Правительства РФ от 13.08.1997 г. № 1009 (ред. от 11.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 33. Ст. 3895.

40. Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак : приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482 (ред. от 23.11.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения : 09.05.2022).

41. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3431.

42. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 01.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3434.

43. О Правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица – обладателя исключительного права на товарный знак : приказ Роспатента от 03.03.2003 г. № 28 // Российская газета. 2003. № 63.

44. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о

незаконном использовании товарного знака для привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_68054/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/) (дата обращения: 10.05.2022).

45. Определение Верховного Суда РФ от 03.07.2018 г. № 305-КГ18-2488 по делу № А40-210165/2016 // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54285.html/> (дата обращения: 10.05.2022).

46. Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 г. № 393-О // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_45755](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45755) (дата обращения: 10.05.2022).

47. О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 7.

48. О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав: соглашение стран СНГ от 24.09.1993 г. // Бюллетень международных договоров. 2008. № 3.

49. О Федеральной службе по интеллектуальной собственности: постановление Правительства РФ «» от 21.03.2012 г. № 218 (вместе с «Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности») (ред. от 21.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 14. Ст. 1627.

50. Палата по патентным спорам // Официальный сайт Федерального института промышленной собственности. Режим доступа: <https://www.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/> (дата обращения: 10.05.2022).

51. Писарев Р.Б. Защита прав на товарный знак и знак обслуживания в Российской Федерации // Актуальные проблемы юридической науки и практики: сб. трудов конференции. СПб., 2020. С. 93-99.

52. По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края : постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 г. № 28-П // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_208711/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208711/) (дата обращения: 10.05.2022).

53. По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда: постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 г. № 40-П // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_358359/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358359/) (дата обращения: 10.05.2022).

54. Права на товарный знак: монография / Отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: Инфра-М, 2016. 42 с.

55. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 28.06.1989 г.) // Публикация ВОИС. 1998. № 204(R). С. 5-67.

56. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2019 г. по делу № А40-22778/2018 // Официальный сайт Арбитражного суда г. Москвы. Режим доступа: <https://msk.arbitr.ru/> (дата обращения: 09.05.2022).

57. Решение Арбитражного суда Новосибирский области от 10.04.2020 г. № А45-1172/2020 // Официальный сайт Арбитражного суда Новосибирский области. Режим доступа: <https://novosib.arbitr.ru/> (дата обращения: 10.05.2022).

58. Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.01.2018 г. по делу № СИП-602/2017 // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. Режим доступа: <https://ipc.arbitr.ru/> (дата обращения: 10.05.2022).

59. Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2018 г. № СИП-358/2018 // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. Режим доступа: <https://ipc.arbitr.ru/> (дата обращения: 10.05.2022).

60. Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2019 г. по делу № СИП-23-2019 // Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. Режим доступа: <https://ipc.arbitr.ru/> (дата обращения: 10.05.2022).

61. Руководство 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 // Официальный сайт Роспатента. Режим доступа: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/rucov-tz/download> (дата обращения: 09.05.2022).

62. Сагдеева Л.В. Исключительное право и право собственности: единство и дифференциация в осуществлении и защите: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2022. 27 с.

63. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: учеб. в 3 т. Т. 3. М., 2018. 592 с.

64. Сингапурский договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 27.03.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 23. Ст. 2801.

65. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (Ницца, 15.06.1957 г.) (ред. от 28.09.1979) // Публикация ВОИС. 1992. № 292(R).

66. Соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891 г.) (вместе с «Инструкцией к мадридскому Соглашению ...» от 01.04.1992 г.) (ред. от 02.10.1979) // Публикация ВОИС. 1992. № 260(R).

67. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15.04.1994 г.) // International Investment Instruments: A Compendium. Volume I. NY and Geneva: United Nations, 1996. P. 337-371.

68. Суд по интеллектуальным правам // Официальный сайт. Режим доступа: <https://ipc.arbitr.ru/> (дата обращения: 09.05.2022).

69. Суханова С.С. Правовое регулирование товарных знаков и знаков обслуживания в предпринимательской деятельности в РФ на современном этапе // Межотраслевые проблемы формирования правовой культуры в молодежной среде : сб. научных статей IV межвузовской студенческой научно-практической конференции. Ростов-н/Д., 2021. С. 252-258.

70. Суханова С.С., Чистова В.А. Общая характеристика товарного знака как средства индивидуализации // Правовой порядок и правовые ценности: сб. научных статей V Национальной научно-практической конференции. Ростов-н/Д., 2021. С. 316-325.

71. Таболо М.В. Функции товарного знака // Современное право. 2018. № 5. С. 138-144.

72. Тетцоева З. Возможно ли совладение исключительным правом на товарный знак? // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2018. № 9. С. 5-12.

73. Толстова И.А., Сафонов В.С. Гражданско-правовая ответственность за нарушение права на товарный знак и знак обслуживания // Инновационные подходы к развитию науки и производства регионов: взгляд молодых ученых: сб. трудов конференции. Тверь, 2021. С. 409-411.

74. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

75. Федеральная антимонопольная служба // Официальный сайт. Режим доступа: <https://fas.gov.ru/> (дата обращения: 10.05.2022).

76. Федеральная служба по интеллектуальной собственности // Официальный сайт. Режим доступа: <https://rospatent.gov.ru/ru> (дата обращения: 08.05.2022).

77. Федеральная служба государственной статистики // Официальный сайт. Режим доступа: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 10.05.2022).

78. Хлиманков А.В. Абсолютные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака как пассивная защита субъективных прав // Молодой ученый. 2021. № 14 (356). С. 268-272.

79. Чурилов А.Ю. Товарные знаки в цифровую эпоху // Интеллектуальная собственность: промышленная собственность. 2018. № 7. С. 47-54.