

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
( Н И У « Б е л Г У » )

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
КАФЕДРА ТРУДОВОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

**ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАК СРЕДСТВА ИН-  
ДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ**

Магистерская диссертация  
обучающегося по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  
магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)»  
очной формы обучения, группы 01001513  
Стадник Ирины Викторовны

Научный руководитель:  
к.ю.н., доцент  
Синенко В.С.

Рецензент:  
Доцент кафедры гражданского  
права и процесса БУКЭП,  
к.ю.н. Воронова О.Н.

БЕЛГОРОД 2017

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	3
<b>ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ)</b> .....	12
1.1. Понятие, признаки и функции товарных знаков (знаков обслуживания)...	12
1.2. Виды товарных знаков (знаков обслуживания).....	26
<b>ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ)</b> .....	40
2.1. Использование товарного знака (знака обслуживания).....	40
2.2. Государственная регистрация и передача товарных знаков.....	51
<b>ГЛАВА 3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК</b> .....	61
3.1. Понятие и условия защиты права на товарный знак.....	61
3.2. Компенсация как способ защиты права на товарный знак.....	72
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	85
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ</b> .....	88
Приложение № 1.....	98
Приложение № 2.....	99
Приложение № 3.....	100
Приложение № 4.....	101
Приложение № 5.....	102

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы исследования.** На современном этапе развития общества и государства особую роль занимает, без всяких сомнений, рыночная экономика, которая и определяет место такому направлению, как специализированное производство особого рода товаров, работ и услуг, предназначенные для потребительского сообщества, для возможности обеспечения интересов всех участников рыночного процесса, в том числе предпринимателей, потребителей продукции и самого государства.

Так, уже к концу XIX века стало явно проявляться необходимость в отличии таких товаров друг от друга таких товаров, в связи с чем товарные знаки обрели достаточно широкое применение. Появилась активная конкуренция, в связи с чем товарный знак производителя с целью подтверждения качества продукции и идентификации товара стал использоваться как гарант наличия определенных свойств и качеств изделия (товара). Поэтому уместно говорить о том, что нынешнее система правовой охраны средств индивидуализации, несмотря на ее развитие, считается одной из проблем права интеллектуальной собственности<sup>1</sup>.

Обратим внимание, что именно благодаря товарному знаку потенциальные покупатели начинают обращать особое внимание на существование того или иного товара. Товарный знак является своего рода отличительным признаком одного производителя от товаров, аналогичных ему, но другого производителя.

Объективная потребность в правовом механизме, который способен был обеспечить должную индивидуализацию производимых товаров и услуг возникает, исходя из следующих факторов:

---

<sup>1</sup> Наврузалиева В.Н. Понятие и признаки товарных знаков и знаков обслуживания в современных условиях рыночной экономики // Гуманитарные и юридические исследования. 2013. - № 3. – С. 54.

- создание равных условий хозяйствования для различных производителей;
- внедрение в их деятельность конкурентных начал и повышении ответственности;
- необходимость насыщения рынка товарами и услугами с целью удовлетворения потребностей населения.

На современном этапе развития общества значение и значимость товарных знаков становится все более заметной и очевидной, что подтверждают и статистические данные о количестве подачи заявок на их регистрацию. Так, рост подачи заявок на товарные знаки составил более 5%: в 2016 году было подано 64 762 заявки, а в 2015 году этот показатель составлял 61 477 заявок. При этом число заявок, поданных российскими заявителями, выросло на 16% по сравнению с 2015 годом. Доля заявок на регистрацию товарных знаков, поданных в электронном виде, в 2016 году достигла 19002 заявки от общего количества заявок<sup>2</sup>. Для сравнительного анализа динамики регистрации товарных знаков (знаков обслуживания) подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания) за представлены в приложениях № 1, 2, 3.

На протяжении последних 15 лет во всем мире устойчиво растет число зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности. За этот период оно выросло более чем в два раза, достигнув уже в 2015 году показателей в 5,19 миллиона заявок в год на средства индивидуализации и 3,5 миллиона заявок на патенты, включая промышленные образцы<sup>3</sup>.

Свидетельством интереса к товарным знакам подтверждается принятием четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившая в

---

<sup>2</sup> Статистика подачи заявок на товарный знак. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://agentznak.com/news/76>.

<sup>3</sup> Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.rupto.ru/about/reports/2015\\_1](http://www.rupto.ru/about/reports/2015_1).

действие 1 января 2008 года<sup>4</sup> (далее по тексту – ГК РФ). В результате данного законодательства товарные знаки получили новую правовую регламентацию. Однако нельзя говорить, что рассматриваемая часть 4 ГК РФ урегулировала все проблемные вопросы. Так, на наш взгляд, к числу таких проблем можно отнести само определение товарного знака, соотношение исключительных прав на товарный знак с другими средствами индивидуализации. Кроме того, не должным образом урегулированы вопросы, связанные с государственной регистрацией товарных знаков и распоряжением и защитой исключительного права на товарный знак.

Несомненно, законодательство не «стоит на месте», оно развивается. Так, например, Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации<sup>5</sup> является своего рода подтверждением совершенствования законодательства. Составную часть данного акта составляет Концепция совершенствования седьмого раздела ГК РФ «Законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальных прав)».

Основной задачей нормативного правового регулирования является осуществление защиты права производителя и недопущение возможности введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, актуальность выбранной нами темы не вызывает сомнений, что подтверждают и данные правоприменительной практики.

**Цель и задачи исследования.** Цель настоящего исследования состоит в раскрытии правового режима товарных знаков по современному гражданскому законодательству Российской Федерации, через комплексный анализ законодательства, теоретических и практических проблем, связанных с правовым режимом товарных знаков в Российской Федерации.

---

<sup>4</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Парламентская газета, № 214-215, 21.12.2006.

<sup>5</sup> Указ Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 (ред. от 29.07.2014) «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. от 29.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 21.07.2008, № 29 (ч. 1), ст. 3482.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- рассмотреть понятие, признаки и функции товарных знаков (знаков обслуживания);
- проанализировать виды товарных знаков (знаков обслуживания);
- исследовать основания использования товарного знака (знака обслуживания);
- оценить роль и значение государственной регистрации и передачи товарных знаков (знаков обслуживания);
- осуществить анализ условий защиты права на товарный знак на современном этапе;
- изучить такой способ защиты права на товарный знак (знак обслуживания), как компенсация.

**Объект исследования** явились общественные отношения, складывающиеся в сфере правового режима товарных знаков.

**Предметом исследования** выступили нормы гражданского законодательства, регулирующие правовой режим товарных знаков и практика их применения.

Указанные цели и задачи были достигнуты посредством следующих **методов**: методы анализа и синтеза, которые позволили выявить составляющие элементы темы исследования, изучить их, а затем рассмотреть их во взаимосвязи и сформулировать необходимые выводы; сравнительный метод, с помощью которого были выявлены сходства и различия в регулировании вопросов определения и использования товарных знаков (знаков обслуживания) на российском и международном уровнях; формально-логический метод, который позволил уяснить смысл правовых норм и положений, регулирующих вопросы в сфере природы товарного знака; метод системного анализа, с помощью которого были определены место и роль, а также правовая защита товарных знаков (знаков обслуживания) в международном и российском законодательствах; метод правового прогнозирования, который позволил изучить перспективы дальнейшего развития права на товарный знак (знак обслуживания).

**Степень научной разработанности проблемы.** Отдельные аспекты правового режима товарных знаков рассматривались в трудах таких ученых-цивилистов, как Г.Ф. Шершеневича, В.А. Дозорцева, В.Ф. Яковлева и А.Л. Маковского, О.М. Козырь, А.П. Сергеева, Э.П. Гаврилова, С.П. Гришаева, О.А. Городова, О.Ю. Шиловцова, В.Е. Китайского, В.О. Калятина и др. Проблемам правового регулирования товарных знаков в отечественной юридической литературе уделяют внимание такие авторы, как Н.М. Добрыдин, А.П. Рабец, Е.С. Рогачев, А.А. Решетникова, Е.А. Зайцева, В.Н. Рыбин, О.А. Курлаев. Данные работы посвящены проблемам соотношения товарного знака с другими объектами интеллектуальной собственности; содержания исключительного права на товарный знак; использования и защиты товарных знаков в соответствии с Законом о товарных знаках, который на сегодняшний день утратил юридическую силу.

**Теоретическую основу работы** составили научные работы: В.А. Дозорцева, С.Е. Кузахметовой, О.А. Курлаева, В.С. Ламбиной, И.Э. Мамяевой, Р.С. Нагорного, В.С. Никулиной, В.В. Никитина, Л.А. Новоселова, В.В. Пиляевой, А.И. Прокопьева, А.П. Рабец, С.И. Раевича, В.М. Сергеева, В.Ф. Яковлева, и др.

**Эмпирическая база исследования.** В работе проанализированы российское законодательство, а также правоприменительная практика судебных органов и органов исполнительной власти.

**Нормативную основу работы** составили как международные акты, ратифицированные Россией, так и нормативные правовые акты Российской Федерации:

**Новизна работы** находит свое выражение в положениях, выносимых на защиту:

1. Обосновано, что на сегодняшний день назначение товарного знака претерпело изменения и состоит не только в обеспечении необходимости различать товары, но и в защите интересов правообладателей и потребителей, рекламе продукции. Совокупность же функций образует системно понятие товарного

знака, что влечет необходимость его совершенствования. Предложена авторская интерпретация понятия «товарный знак» и «знак обслуживания».

2. Рассмотрение существующих в настоящее время видов товарных знаков и установление препятствий предоставления правовой охраны «нетрадиционным» товарным знакам позволяет говорить о необходимости выделения критериев их охраноспособности, являющихся дополнительными по отношению к критериям охраноспособности, установленным ст. 1483 ГК РФ. К числу таких надлежит отнести объективную форму представления, достоверность информации о товарном знаке, стабильность характеристик товарного знака, способность к воспроизведению обозначения, узнаваемость товарного знака.

3. Учитывая виды товарных знаков, назрела необходимость в решении вопроса о противоречии того или иного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали, и, конечно же, предоставление ему правовой охраны в качестве товарного знака может вызвать определенные трудности. Принятие решения о предоставлении (отказе) правовой охраны таким знакам, как «скандальные» должно быть четко и однозначно обосновано при рассмотрении каждого дела по существу с учетом характера обозначения, его элементов, фактора восприятия обозначения потребителями, а также всех сопутствующих обстоятельств.

4. С учетом проведенного анализа следует обратить внимание на необходимость сопровождения транскрипцией на русском языке или переводом на русский язык товарного знака, который представляется на регистрацию в Российской Федерации на иностранном языке. Кроме того, обоснована позиция автора о том, что такой знак не должен рассматриваться как словесный товарный знак. А товарные знаки, которые выполнены на русском языке, но с выделением отдельных элементов, должны считаться комбинированными.

5. Анализируя положения ст. 1486 ГК РФ, считается целесообразным внести корректировки в части, касающейся формулировки регистрации товарного знака. Предлагается говорить не о регистрации товарного знака, и не о «государственной регистрации» знака, а о моменте возникновения исключительного



права на товарный знак или же о «моменте возникновения исключительного права на товарный знак в полном объеме» в виду того, что некоторые элементы исключительного права на товарный знак возникают в России с даты приоритета заявки, а в некоторых зарубежных странах - с начала использования товарного знака.

6. На основе анализа российского законодательства (ГК РФ), а также международных договоров выявлен пробел в действующем законодательстве, которое вправе установить следующее правило: «Если охраняемый товарный знак не используется в течение определенного времени, то его правовая охрана может быть прекращена», что следует из нормы ст. 1486 ГК РФ. Но она прямо и непосредственно не зафиксирована, поэтому целесообразно выводить ее путем толкования закона.

7. В виду возникающей сложности применения такой меры ответственности как возмещение убытков, обосновывается необходимость доказывания размера причиненных убытков, а также существования между противоправными действиями нарушителя и наличием убытков причинно-следственной связи. В связи с этим предлагается на законодательном уровне закрепить меры, которые бы создали условия экономической нецелесообразности нарушения прав интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, предупредит противоправные действия в отношении реализации исключительных имущественных, лицензионных имущественных прав авторов, правообладателей. С этой целью предлагается увеличить размеры штрафов и обязательных платежей авторам, законным правообладателям со стороны виновных в нарушении прав лиц, внесены соответствующие изменения в нормы не только гражданского и административного, но уголовного законодательств.

8. С учетом анализа положений действующего законодательства, делается вывод о необходимости принятия дополнительных мер в некоторых направлениях, в числе которых приведение к единообразию правовых норм (это, например, имеет отношение к терминам «знак охраны», «предупредительная маркировка», «нарушение исключительного права на товарный знак»), согласование

правовых предписаний и дефиниций (к числу которых относятся определения незаконно использования товарного знака и нарушения исключительного права на товарный знак). Предлагается создание самостоятельных статей «Способы защиты исключительных прав» и «Ответственность за нарушение исключительных прав», переименование ст. 12 ГК РФ (из «Способы защиты гражданских прав» в «Защита гражданских прав»), внесение предлагаемых изменений в ст. 1253, ст. 1515 ГК РФ.

9. Обосновывается необходимость с целью выделения альтернативного характера компенсации как специальной формы ответственности и исключения какой-либо зависимости компенсации с убытками внесения изменений в п. 3 ст. 1252 ГК РФ, а текст изложить в следующей редакции: «...Требование о выплате компенсации лишает правообладателя права требовать возмещения убытков...». Кроме того, необходимо внести соответствующие поправки и в ст.ст. 1301, 1311, 14061, 1515 и 1537, которые предусматривают случаи, позволяющие требовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права.

10. Делается вывод о том, что такая мера ответственности, как компенсация, может стать одной из самых востребованных при защите права на товарный знак в современной России.

**Практическое значение результатов исследования** состоит в использовании сформулированных в нем выводов и предложений для дальнейших теоретических исследований и их применении в процессе совершенствования действующего законодательства о товарных знаках, в правоприменительной деятельности, при осуществлении прав на товарные знаки. Результаты исследования могут использоваться в вузах юридического профиля при изучении курсов гражданского и предпринимательского права.

**Апробация результатов исследования.** Работа выполнена и обсуждена на кафедре Трудового и предпринимательского права Юридического института НИУ БелГУ. Положения исследования отражены в 3 научных публикациях и прошли обсуждение на научно-практических конференциях:

1. Стадник И.В. Проблемы, связанные с охраной и осуществлением прав на товарные знаки и знаки обслуживания. Н.рук. Синенко В.С. // Вестник СНО: сб. студ. науч. работ / отв. ред. А.Г. Жихарев, К.А. Данилова. – НИУ «БелГУ», 2017.
2. Стадник И.В., Синенко В.С. Особенности правовых форм товарных знаков (знаков обслуживания) в России // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации: VIII Международная научно-практическая конференция. 2017. г. Пенза.
3. Стадник И.В., Синенко В.С. Компенсация как специальная форма ответственности при реализации исключительных имущественных прав авторов // Наука и просвещение. XI Международная научно-практическая конференция. 2017. Г. Пенза.

**Структура работы** обусловлена целями и задачами исследования, что позволило наиболее полно раскрыть выбранную тему, и состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## **ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ)**

### **1.1. Понятие, признаки и функции товарных знаков (знаков обслуживания)**

В условиях современной рыночной экономики создано условие, при котором важнейшим ее направлением справедливо можно назвать специализированное производство особого рода товаров, работ и услуг, которые в свою очередь предназначены для потребительского сообщества, то есть для возможности обеспечения интересов всех участников рыночного процесса. Поэтому известный и популярный товарный знак вызывает у покупателя определенные представления о качестве товара, а значит, приобретает значительную экономическую ценность.

Согласно статьи 1477 ГК РФ, товарный знак есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей<sup>6</sup>. На товарный знак признается исключительное право, которое удостоверяется свидетельством (ст. 1481 ГК РФ).

Что же касается понятия знака обслуживания, то это товарный знак, используемый по отношению не к товарам, а к услугам. Он полностью эквивалентен понятию «товарный знак», и различие прослеживается лишь в направлении деятельности компании, маркирующимся этим знаком (продажа товаров или услуги, оказание услуг). Так, правила ГК РФ о товарных знаках применяются и к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, которые служат для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Это – законодательное закрепление указанных понятий.

---

<sup>6</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Парламентская газета, № 214-215, 21.12.2006.

Можно констатировать, что законодательство о средствах индивидуализации продукции в доктрине и нормативных правовых актах прошло довольно длительный исторический путь своего развития. Так, например, Я.А. Юкша определяет товарный знак «...как условное символическое обозначение, которое размещается на самих товарах или продукции, на упаковке или сопроводительной документации, и которое необходимо отличать от сведений об изготовителе товара или продукции, о качестве и свойствах товара»<sup>7</sup>.

Г.Ф. Шершеневич, например, считал, что «под именем товарного знака понимается тот знак, которым торговец отличает свои товары в отличие от товаров других лиц»<sup>8</sup>. А ученый С.И. Раевич под товарными знаками понимал постоянные знаки, которые являются «...чем-то извне прикрепленным, приданным товару, но отнюдь не составляющим часть его самого»<sup>9</sup>. По определению И.Э. Мамиофы, «товарным знаком является отражение в общественном сознании объективно существующей установленной связи между специфическими потребительскими свойствами товара определенного рода и характерной внешней чертой этого товара или его упаковки»<sup>10</sup>. В свою очередь, В.М. Сергеев под товарным знаком понимал «обозначение, которое используется в установленном порядке для маркировки определенных видов товаров с целью их рекламы и отличия от однородных товаров других предприятий»<sup>11</sup>.

А в своем исследовании А.П. Рабец предлагает следующее определение товарному знаку: «товарный знак (знак обслуживания) — это обозначение, удовлетворяющее предъявляемым законодательством требованиям новизны и различительного характера и зарегистрированное в установленном порядке с целью рекламы и индивидуализации товаров (услуг) конкретного юридическо-

---

<sup>7</sup> Юкша Я.А. Гражданское право: учеб. пособие: [гриф МО РФ] / Я. А. Юкша, – 3-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 364 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=217127>.

<sup>8</sup> См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М., 1995. - С. 264.

<sup>9</sup> Раевич С.И. Исключительные права и международный оборот // Гражданское право современного империализма: Сборник статей. — М., 1932. — С. 121—133.

<sup>10</sup> Мамиофа И.Э. Понятие и определение товарного знака // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. Л., 1981. -С. 9.

<sup>11</sup> Сергеев В.М. Экспертиза товарных знаков. Л., 1984. - С. 10.

го лица или физического лица — предпринимателя среди однородных товаров (услуг) других юридических лиц или физических лиц — предпринимателей»<sup>12</sup>.

Но по-разному рассматривался смысл понятия товарного знака и в нормах законодательства. Так, Положение о товарных знаках 1962 года определяло товарный знак как «...оригинально оформленное художественное изображение (оригинальные названия и слова, отдельные сочетания букв, цифр, виньетки, различные виды упаковки, художественные композиции и рисунки в сочетании с буквами, цифрами, словами или без них и т.п.), служащее для отличия товаров и услуг одного предприятия от однородных товаров и услуг другого предприятия и для их рекламы»<sup>13</sup>. А «Положение о товарных знаках 1974 года» под товарным знаком (знаком обслуживания) подразумевал «...зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других предприятий»<sup>14</sup>. Если же обратиться к утратившему законную силу Закону «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»<sup>15</sup>, то можно отметить сходство определения товарного знака, которое определялось статьей 1 данного Закона. Так, товарный знак и знак обслуживания признавались обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц.

Из данного определения понятия товарного знака проявляется основная функция данного объекта промышленной собственности - способность отли-

---

<sup>12</sup> Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. СПб., 2003. - С. 49.

<sup>13</sup> См.: П.1 «Положения о товарных знаках» (с изм. и доп., внесенными Приказами Госкомизобретений СССР от 19.05.1965 № 184; от 13.03.1967 № 22) (утратил силу) [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.libussr.ru/doc\\_ussr/usr\\_5849.htm](http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5849.htm).

<sup>14</sup> См.: П. 13 «Положения о товарных знаках» (утв. Госкомизобретений СССР 08.01.1974) (утратил силу) // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, № 1, 1988.

<sup>15</sup> Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу) // Российская газета, № 228, 17.10.1992.

чать, индивидуализировать продукцию конкретного изготовителя и выделять ее из массы однородной продукции.

Обращаясь к международному законодательству, можно выделить следующие определения понятий товарного знака (знака обслуживания).

Так, например, по Закону Австрии, товарный знак представляет собой особое обозначение, которое служит отличительным признаком в торговом обороте товаров или услуг одного предприятия от однородных товаров или услуг других предприятий<sup>16</sup>. А Законом Великобритании определено, что «товарный знак - это любое обозначение, которое обладает способностью отличать товары и услуги одного изготовителя от товаров и услуг других». Подобные положения трактуют и законы Испании<sup>17</sup>, Италии<sup>18</sup> и Ирландии<sup>19</sup>. Закон же США определяет товарный знак как «...любые слова, имена, символы или обозначения или любые их комбинации, признанные и используемые производителем или торговцем для обозначения своих товаров и отличия их от таких же товаров, производимых и продаваемых другими лицами»<sup>20</sup>.

Считаем, что товарный знак по его предназначению можно представить в двух аспектах: инструментальном и служебном. Так, инструментальный проявляет себя в том, что товарный знак является своего неким средством, то есть инструментом, благодаря которому возникает представление об обозначаемом им объекте. А служебный - в том, что товарный знак в виде условного обозначения используется с целью индивидуализации поименованных в законе объектов (товаров, работ или услуг). Отметим, что классификация товаров и услуг

---

<sup>16</sup> См.: Закон Австрии о товарных знаках 1970г./AUSTRIA, Trademark Protection Law (Federal Law of 1970, as last amended by the Law of March 7, 1984, amending the Patent Law and the Trademark Protection Law) // Industrial Property. – 1982/11/-3-001.

<sup>17</sup> См.: Закон Великобритании о товарных знаках / Отв. за вып.: Кошкина Е.; Науч. ред. пер.: Диденко В.П., Куклин Е.В., Лукашев М.Н. - М.: Изд-во ЦНИИПИ, 1979. - 95 с.

<sup>18</sup> См.: Закон Испании № 17/2001 от 07.12.2001 г. «О товарных знаках». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1388>.

<sup>19</sup> См.: Закон Испании 32/1988 о товарных знаках от 10 ноября 1988г. (с изменениями согласно Закону 14/1999 от 4 мая 1999 г.) // Законы зарубежных стран по товарным знакам и географическим указаниям. - Т. 2. М., 2004. – С.525-564.

<sup>20</sup> См.: Закон США «О товарных знаках», 15 U.S.C. §§1051 et seq. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=3931>.

для регистрации знаков определена Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 года<sup>21</sup>, а классификации работ, в свою очередь, для целей регистрации товарных знаков на сегодняшний день отсутствует.

Обращая внимание на правовую охрану товарных знаков (знаков обслуживания), необходимо отметить, что для того, чтобы стать ее объектом, товарный знак, кроме объективных признаков, должен отвечать условиям регистрации. Заметим, что российское законодательство о товарных знаках не раскрывает таких условий, однако применяет при этом юридический прием фиксации этих признаков в негативной форме (ст. 1483 ГК РФ)<sup>22</sup>.

Следует отметить, что некоторые международные соглашения, в частности «Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (ТРИПС), также содержит определение товарного знака, в соответствии с которой «...любое обозначение или любая комбинация обозначений, с помощью которых можно отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия, могут быть товарным знаком. Такие обозначения, в частности слова, включая собственные имена, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетания цветов, а также любая комбинация таких обозначений могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков»<sup>23</sup>.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующее не только российское, но и зарубежное законодательство, касающееся товарных знаков и знаков обслуживания, как правило, не содержит определения самого понятия товарного знака. Как правило, в них устанавливаются лишь условия, которым должен соответствовать этот объект. Кроме того, в них обычно определяется способность обозначения индивидуализировать товар и выделять его среди од-

---

<sup>21</sup> Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15.06.1957) (ред. от 28.09.1979) // Публикация ВОИС, № 292(R), 1992.

<sup>22</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Парламентская газета, № 214-215, 21.12.2006.

<sup>23</sup> См.: П. 1 ст. 15 «Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin>.



нородных товаров, производимых другими изготовителями. Если обратить внимание на сходство (различие) между товарным знаком и знаком обслуживания, то данное различие наблюдается только лишь по объекту. То есть, товарные знаки различают и рекламируют товары определенных производителей, а знаки обслуживания используются с целью различения однородных работ выполняемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями оказываемых ими услуг.

Для более точного определения понятий «товарный знак» и «знак обслуживания», считаем необходимым рассмотреть функции, которые призваны выполнять товарный знак и знак обслуживания.

Так, например В.В. Белов и др. выделяют три основные функции<sup>24</sup>:

1) идентификационная – призвана обеспечивать отделение товара одного производителя от аналогичного товара другого производителя, являющегося зачастую конкурентом первого;

2) информационная - обеспечивающая донесение до потребителя товара сведений о качестве последнего, позволяя тем самым делать потребителю осознанный выбор;

3) рекламная – нацелена на придание товару наряду с информационной функцией качество известности, делая товар популярным среди потребителей.

А, например В.Н. Наврузалиева выделяет такие функции, как:

1) выделение товара или услуги среди однородных;

2) указание на источник происхождения товара или услуги;

3) указание на определенное их качество;

4) рекламирование данного товара или услуги<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> См., например: Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. М., 1997. - С. 79-80.

<sup>25</sup> Наврузалиева В.Н. Понятие и признаки товарных знаков и знаков обслуживания в современных условиях рыночной экономики // Гуманитарные и юридические исследования. 2013. - № 3. – С. 57.

В иных источниках можно встретить и другие основные функции товарных знаков<sup>26</sup>, но мы приходим к выводу, что основными должны являться следующие.

Во-первых, товарный знак должен способствовать выделению конкретного товара из огромной его массы, попадающей на рынок. Тем самым покупатель, останавливая свой выбор на определенной продукции, отдает предпочтение не только ей, но и самой компании, которая выпустила данный продукт. Другими словами, *индивидуализирующая функция* необходима. Во-вторых, качество товара должно как-то фиксироваться, то есть обладать гарантией того, что продукт является гарантией качества того или иного производителя (продавца). Иными словами, *гарантийная функция* стимулирует изготовителя выдерживать высокое качество своей продукции. Но имеется и другая сторона данной функции, которая гарантирует качество товара самому покупателю. Низкое качество продукта не позволит оставаться на рынке с положительной характеристикой, а значит дискредитирует товарный знак, зафиксированный на такой продукции. Такую функцию можно еще определить как стимулирующая, то есть качественная. В-третьих, любой товарный знак должен «раскрутить» свой продукт, тем самым отличить его от других продуктов. Поэтому уместно говорить о неразрывной связи *рекламной функции с отличительной*. Достаточно известный знак является самостоятельной рекламой продукции, на которой он зафиксирован. Для того, чтобы товарный знак выполнял свои рекламные функции эффективно, он должен иметь ряд отличительных свойств, в том числе быть узнаваемым, фиксироваться на самых видных местах товара, не должен вызывать неприятные ассоциации у потребителя, его легко можно включать в световую рекламу и прочие характеристики.

В-четвертых, охранная (защитная) функция. Бесспорно, сегодня на рынке товаров и услуг продукт должен быть защищен от ее подделок, на что и направлена данная функция, защищаемая государством путем предоставления

---

<sup>26</sup> См., например: Функции товарных знаков. Интернет-ресурс. Режим доступа: <http://tovarnyiznak.ru/informatsiya/funksii-tovarnyih-znakov/>

владельцу товарного знака исключительного права на его использование для своей продукции. Закон преследует нарушителей из числа тех, кто пытается незаконно проставлять зарегистрированный другим владельцем знак на свои товары.

На основании рассмотренных функций, стоит обратить внимание и на другую сторону вопроса. Так, товарный знак, помимо указанных функций, является еще и способом защиты прав правообладателя.

Так, обращаясь к гарантирующей и рекламной функциям, следует отметить, что, на наш взгляд, именно данные функции выступают также и в качестве способа защиты, например, репутации правообладателя товарного знака. Учитывая важность вопроса, думаем, что следует обратить особое внимание на данные функции.

Отметим, что гарантирующую функцию довольно часто совмещают с отличительной функцией. Но, на наш взгляд, выделение гарантирующей функции является необходимым для понимания формирования репутации правообладателя товарного знака. Помимо того, что товарный знак выполняет очевидную функцию разграничения товаров одного производителя от товаров других, он также помогает потребителю посредством ассоциаций конкретных качеств и характеристик товаров с их производителем, создавать определенную репутацию производителя на рынке –goodwill<sup>27</sup>.

Обращаясь к понятию «goodwil», надо сказать, что американские суды не считают данное понятие материальной собственностью, goodwill–это некое преимущество или полезное свойство товара. Она добавляет стоимости самому товару<sup>28</sup>.

Потребитель при повторном выборе товара будет искать именно тот товар, который ответил его ожиданиям. Так, с помощью отличительной функции потребитель выберет товар именно того производителя, который он и ожидал

---

<sup>27</sup> Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. - М.: Статут, 2015. - С. 28.

<sup>28</sup> 09/08/44 Smith et Al. v. Davidson, Judgement Supreme Court of Georgia -URL: [http://ga.findcase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19440908\\_0006.GA.html/qx](http://ga.findcase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19440908_0006.GA.html/qx).

приобрести, после чего он купит именно его в виду того, что именно этот товар удовлетворил потребности покупателя в той мере, в которой ему было необходимо для выбора товаров именно этого производителя повторно.

Таким образом, товарный знак будет указывать покупателю на качества, которые он уже оценил или только собирается оценить, гарантируя их наличие в товарах под определенным товарным знаком. Репутация правообладателя товарного знака будет формироваться под влиянием мнения потребителей о качественных характеристиках его товаров с их достоинствами и недостатками, поэтому защита права на товарный знак как защита его гарантирующей функции способствует недопущению обмана как потребителей в отношении качественных характеристик товара, так и самого производителя от нанесения ущерба его репутации неправомерным использованием принадлежащего ему товарного знака.

Рекламная функция также тесно связана с остальными функциями и вносит такой же вклад в формирование репутации правообладателя.

Правообладатель старается создать определенный образ товара в глазах потребителей, после чего использует товарный знак как способ самовыражения. Реклама товарного знака может быть различной: от простых рекламных роликов, до создания впечатления элитарности товара при частом использовании таких товаров богатыми и успешными людьми. Даже цена товара может являться его рекламой.

По мнению Никулиной В.С., «...для того, чтобы создать необходимую репутацию для товарного знака, правообладателю приходится тратить большие деньги для создания подобного образа товара, поэтому эти инвестиции и их результат - имидж товарного знака - есть самостоятельная ценность, которая должна защищаться в судебном порядке»<sup>29</sup>.

Считаем, что репутация товарного знака, которая выражается в рекламной функции, может пострадать вследствие влияния различных факторов.

---

<sup>29</sup> Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. -М.: Статут, 2015. - С. 31.

Например, дефекты на упаковке товара могут сказаться на представлениях о самом товаре, подпортить его репутацию. Даже использование товаров в фильмах отрицательными персонажами может вызвать некий отрицательный посыл при покупке товаров этого бренда, либо наоборот, подтолкнуть к его покупке.

Американский ученый Клерман Д. выделил из рекламной функции, которая призвана лишь информировать широкий круг потребителей о существовании какого-либо товарного знака, функцию выразительную, суть которой состоит именно в создании какого-либо специфического образа, подразумеваемого под определенным товаром<sup>30</sup>. Примером выразительной функции может выступать рекламирование бритв футболистами или автомашин звездами кино обличных гонках. Такая реклама рождает у потребителя ассоциативный ряд, который ведет его к тому, что пользуясь товаром именно этого производителя, он подчеркнет свой социальный статус и продемонстрирует окружающим понимание роскоши. Таким образом, выразительная функция направлена на то, что сам потребитель, пользуясь репутацией товарного знака, подчеркивает свою репутацию. В тоже время, поддержание такого представления в головах потребителей еще больше увеличивает репутацию самого товарного знака.

Так, Суд Европейского Союза говорит об использовании имиджа в рекламе в деле *DIOR v. EVORABV*. По обстоятельствам дела компания Dior поставляла свою продукцию в страны Европейского Союза, где за счет параллельного импорта компания EvoraBV получила товары Dior. Компания Evora BV для увеличения продаж начала акцию, где среди прочих товаров с большой скидкой была и продукция Dior. Последняя обратилась в суд. Претензии истца состояли в том, что способ, которым рекламируется и продается его продукция, не соответствует образу роскоши и эксклюзивности товаров, что отрицательно сказывается на имидже и репутации правообладателя. Однако суд не удовле-

---

<sup>30</sup> Klerman Daniel. The Expressive Function of Trademarks. -1998. -P. 42-46.-URL: <http://lawweb.usc.edu/users/dklerman/PDFs/Klerman.%20Expressive%20Function%20of%20Trade%20marks.pdf>.

творил требований истца, так как имело место исчерпание прав на товарный знак при передаче его для коммерциализации другому лицу<sup>31</sup>.

Таким образом, рекламная функция позволит привлечь потребителей к товару, а гарантирующая функция будет способствовать возвращению покупателей для приобретения ими товара именно этого производителя. Имидж товара может развиваться, может быть нацеленным на определенные группы потребителей: средний класс, элита, спортсмены и т.д. Все эти функции товарного знака создают для него единый имидж, который помогает как самим производителям, делая их известными на рынке и для потребителей, которые с помощью имиджа товарного знака будут поддерживать и свой собственный статус.

Отметим, что репутация правообладателя и право на товарный знак тесно взаимосвязаны. При изменении товарного знака, репутация правообладателя также может измениться, в том числе в худшую сторону, что повлечет за собой негативные последствия и для товарного знака, который впоследствии может стать менее ценным (например, при уличении какой-либо крупной компании в крайне аморальной деятельности, их товарные знаки также могут пострадать в связи с отрицательным отношением потребителей к самой компании).

Также Никулина В.С. высказывает мнение, что «...при выполнении товарным знаком своих функций, товарный знак может выступать в двух ипостасях: как актив производителя и как защита для потребителя»<sup>32</sup>. И с этим мнением нельзя не согласиться.

Рассматривая товарный знак с точки зрения актива производителя, следует отметить, что сам по себе товарный знак вне рынка не имеет никакой ценности. Товарный знак вне рынка, то есть без привязки к товарам, которые может купить потребитель, не способен выполнять свои функции, а значит, не имеет никакой ценности. В тоже время, отождествлять товарный знак и сам товар тоже нельзя. Товар без товарного знака имеет определенную цену, которая скла-

---

<sup>31</sup> McKenna Mark P. The Normative Foundations of trademark law. NotreDameLawRevie. Vol. 82, No. 5, 2007. -P. 1846.

<sup>32</sup> Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. -М.: Статут, 2015. - С. 34.

дывается из множества факторов: стоимость сырья, человеческого труда, налогов и т.д. Однако если приложить к самому товару такой товарный знак, который пользуется определенной положительной репутацией у потребителей, стоимость товара возрастет, потому что сам товарный знак выделяет этот товар, наделяя его определенными, характерными только данному товару признаками. Такого эффекта можно добиться, только инвестируя в товарный знак, который впоследствии «даст отдачу» посредством добавочной стоимости товаров, что и будет являться активом производителя.

Если говорить о защите прав потребителей, необходимо отметить, что рекламная, отличительная и гарантирующая функции позволяют обеспечить прозрачность рынка и доступ потребителя к необходимой для него информации о товаре. Пользуясь полученной информацией, потребитель имеет возможность самостоятельно принимать решения по поводу покупки того или иного товара. Недобросовестное использование товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение, следовательно, охрана товарного знака также является охраной прав потребителей.

МакКена М. утверждает, что защита потребителей товаров состоит прежде всего в том, что товарные знаки являются инструментарием, с помощью которого потребители получают достоверную информацию, сходную с их ожиданиями по поводу приобретения того или иного товара. Это возможно по двум направлениям. Во-первых, защита товарных знаков предостережет потребителей от покупки товаров, которые они не желали приобретать. Во-вторых, позволяет потребителям полностью полагаться на достоверность тех или иных обозначений с целью уменьшения временных затрат на выбор товара<sup>33</sup>.

В российской доктрине ученые придерживаются похожего мнения. Так, Е. Михеева утверждает, что «...одной из главных задач государства в сфере ре-

---

<sup>33</sup> McKenna Mark P. The Normative Foundations of trademark law. *Notre Dame Law Review*. Vol. 82, No. 5, 2007. -P. 1846.

гулирования отношений, возникающих в ходе реализации прав на товарный знак, является защита потребителей...»<sup>34</sup>.

Согласно п.1 ч.3 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. Это положение закона нашло отражение и в судебной практике. Например, ФАС Центрального округа в своем постановлении рассматривает следующее дело. Общество с ограниченной ответственностью «Пирсен» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АгроСоюз» о запрете ответчику любого использования обозначения «НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА» в отношении семян подсолнечника, в том числе путем размещения словосочетания «НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА» на этикетках, упаковках семян подсолнечника, которые производятся, предлагаются к продаже и другим способом вводятся в гражданский оборот на всей территории РФ, хранятся или перевозятся с этой целью, а также размещения словосочетания в предложениях о продаже семян подсолнечника, в объявлениях, на вывесках и в рекламе семян подсолнечника. Кроме того, истец просил суд обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары - семена подсолнечника, этикетки и упаковки таких товаров, на которых размещено обозначение «НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА», тождественное и сходное до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №№ 399453, 273953, 297028 и 344117. Суд утверждает, что главное назначение товарного знака – это обеспечение любому потенциальному потребителю возможности отличать товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя. Ссылаясь на п.1 ч.3 ст. 1483, суд заявляет, что по смыслу указанной нормы ответственность, предусмотренная законом, может наступить и в случае, если действия нарушителя способны повлечь неправильное субъективное восприятие в сознании покупателя в отношении информации об изготови-



теле продукции или товаре, что сможет создать предпосылку для необоснованного приобретения<sup>35</sup>[14].

Следовательно, защита товарного знака - это не только защита частного интереса, это также защита неопределенного круга лиц - потребителей, поэтому именно защита прав потребителей, на наш взгляд, является самой главной задачей для товарного знака. Только после того, как товарный знак будет выполнять свои функции и права потребителя будут защищены, производитель товаров сможет получить ту отдачу от инвестиций, которые он вложил в свой товарный знак.

Таким образом, учитывая мнения различных авторов по вопросу определения точного понятия товарного знака (знака обслуживания) и выполняемых ими функций, а также с точки зрения авторской позиции, считаем целесообразным предложить следующее определение товарного знака – *это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированное в установленном законом порядке с целью защиты интересов правообладателей и потребителей, рекламы, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак*. Данная позиция обуславливается практической значимостью при установлении незаконного использования обозначения. Кроме того, расширение легального определения положительным образом скажется на возможности решения вопроса о досрочном прекращении правовой охраны знака, поскольку при определении эффективного использования товарного знака подлежит применению именно функциональный подход.

Кроме того, товарный знак очень тесно связан с понятием репутации правообладателя (goodwill). А гарантирующая функция товарного знака позволяет потребителям оправдано ожидать определенные характеристики в товаре именно этого производителя, что и формирует определенную репутацию правообладателя. Рекламная же функция товарного знака выступает в двух аспек-

---

<sup>35</sup> Постановление ФАС Центрального округа от 17.06.2011 по делу N А64-3697/2010. URL: <http://sudact.ru/arbitral/doc/pSTb0FJhi1VK/>.

тах: она позволяет потребителям узнать о товаре, его характеристиках, отличать его от других аналогичных товаров, что создает определенное преимущество для производителя; а также рекламная функция может выступать как способ создания имиджа товара, показателя его эксклюзивности.

Создание имиджа товара посредством товарного знака работает не только на производителя, но и на потребителя, желающего подчеркнуть свой статус или указать на определенные предпочтения в деятельности.

Товарный знак выступает не только в качестве актива производителя, но и в качестве защиты прав потребителей, так как, защищая исключительное право на товарный знак правообладателя, закон гарантирует выбор именно того товара, который был необходим потребителю, тогда как правонарушения в данной сфере будут вводить производителя в заблуждение, что является нарушением его прав.

Таким образом, товарный знак и репутация правообладателя тесным образом взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга.

## **1.2. Виды товарных знаков (знаков обслуживания)**

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, который зарегистрирован Роспатентом, а также в других случаях, которые предусмотрены международным договором Российской Федерации. Согласно законодательству в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Кроме того, товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании<sup>36</sup> (приложение № 4). Рассматривая статью 1482 ГК РФ, очевидным становится тот факт, что закон определяет перечень видов товарных знаков, который не является исчерпывающим. Думается, что это обусловлено имплементацией международных право-

---

<sup>36</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.01.2017). Ст. 1482 // Парламентская газета, № 214-215, 21.12.2006.

вых норм в российское право. Так, ст. 6 *quinquies* (A) Парижской конвенции определяет, что «...каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье». Отсутствие расширительного толкования видов товарных знаков в законодательстве Российской Федерации статье затрудняло бы реализацию права на регистрацию товарного в порядке ст. 6 *quinquies* Парижской конвенции, а значит, и ограничивало бы возможность использования конвенционного приоритета. Положение о видах товарных знаков конкретизировано п. 32 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, которые являются основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482<sup>37</sup>, в котором предпринята попытка определить возможные виды товарных знаков для регистрации на территории Российской Федерации. Из положений пункта 32 данного Приказа следует, что к другим обозначениям, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, относятся звуковые, световые, изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, вкусовые, обозначения, состоящие исключительно из одного или нескольких цветов.

Рассмотрим более подробно классификацию товарных знаков по различным основаниям.

---

<sup>37</sup> Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (ред. от 10.10.2016) «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 № 38572) // Официальный интернет-портал правовой информации: <http://www.pravo.gov.ru>.

*По форме выражения* различают словесные, изобразительные, объемные, комбинированные, звуковые, обонятельные, световые.

В зависимости от *используемых знаковых систем* товарные знаки делятся на языковые, неязыковые и комбинированные.

*По числу субъектов права* на использование выделяются индивидуальные и коллективные товарные знаки.

В зависимости от *степени известности* среди потребителей товарные знаки подразделяются на обычные, общеизвестные и мировые.

*По степени гарантии защиты прав потребителя* товаров выделяются простые и сертификационные знаки.

По мнению многих исследователей, наиболее распространенными и обладающими наибольшей различительной способностью являются словесные товарные знаки<sup>38</sup>, так как позволяют воспринимать их как визуально, так и на слух, что делает их более доступными для потребителей товаров и услуг, что максимально продуктивно способствует их продвижению (в т.ч. используя Интернет-услуги<sup>39</sup> и рекламы<sup>40</sup>). По утверждению К. Веркмана, в мировой практике словесные знаки составляют около 80% всех используемых знаков<sup>41</sup>. В качестве словесных товарных знаков могут регистрироваться слова естественного языка и знаки в виде слов, образованных искусственно. Первые отличаются более высокой степенью запоминания (например, существующие слова - «Triumph», «Apple»; произвольные обозначения - «Coca-Cola», «Kodak», «Nikon», «Xerox»; имена - «Ford», «Peugeot», «Kellogg»; лозунги - «We Try Hard-

---

<sup>38</sup> См., например: Ситдикова Л.Б. Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений на возмездное оказание информационных услуг. - М.: ИГ «Юрист», 2007. - С. 52.

<sup>39</sup> См.: Волкова М.А. Договорные отношения в рекламной деятельности / в сборнике Основные проблемы и тенденции развития в современной юриспруденции. – Волгоград, 2015. - С.34-36.

<sup>40</sup> Шиловская А.Л. Договоры как правовые формы осуществления рекламной деятельности // Актуальные проблемы российского законодательства. 2015. - № 11. - С.154-161.

<sup>41</sup> Веркман Каспер Дж. Товарный знак: Создание, психология, восприятие. М., 1986. - С. 178.

er», «Everybody Needs Milk»; числа и сочетания букв -«RCA», «MG», «VW», «BMW»<sup>42</sup>.

Среди словесных товарных знаков в литературе выделяют две их разновидности: фонетические и фонографические<sup>43</sup>. В фонетических товарных знаках охраняется только звучание самого слова, а графическое его выражение не имеет существенного значения. В фонографических товарных знаках юридически значимы шрифт, характер расположения букв, их размер и иные визуально воспринимаемые элементы.

Не менее популярными наряду со словесными товарными знаками являются изобразительные обозначения, к которым относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур. Данные обозначения могут быть натуралистическими, стилизованными, карикатурными и иными. Натуралистические изображения различных предметов встречаются в товарных знаках реже, чем стилизованные, так как товарные знаки должны обладать различительной способностью, что более достижимо, если речь идет о графическом образе, отражающем в определенной степени подобие определенным реальным объектам<sup>44</sup>.

Изобразительные товарные знаки представляют собой разного рода изображения, включающие в себя знаки с отвлеченным символическим содержанием; знаки, имеющие отношение к процессу производства; знаки, отражающие характер продукции; знаки с буквенным элементом<sup>45</sup>.

Особенностями изобразительных знаков выступают графические элементы, построение изображений на основе художественной композиции, цветовое решение рисунков. Указанные особенности придают этой разновидности зна-

---

<sup>42</sup> Интеллектуальная собственность. Основные материалы: В 2 ч.: Пер. с англ. Ч. 1. Новосибирск, 1993. - С. 131.

<sup>43</sup> Серов С.И., Марин В. В. Виды и формы товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 8. - С. 29-30.

<sup>44</sup> Кузахметова С.Е. Приобретение различной способности обозначения как основания регистрации товарного знака // Актуальные проблемы российского законодательства. 2015. - № 10. - С.43-44.

<sup>45</sup> Шестимиров А.А., Фролова Л.Ф. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов. М., 1989. - С. 6.

ков высокие рекламно-эстетические свойства, а компактное конструктивное использование упрощает их применение на готовых товарах.

Подчеркнем, что законодательство не запрещает регистрацию в качестве товарных знаков изображений физических лиц, однако в порядке подп.2 п.9 ст. 1483 ГК РФ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, тождественное портрету лица, которое известно в Российской Федерации на дату подачи заявки без его согласия или согласия его наследника. Кроме того, отметим, что согласно ст. 152.1 ГК РФ, которая охраняет изображения гражданина, согласие на регистрацию товарного знака, схожего с изображением физического лица, целесообразно запрашивать до той даты, когда подается заявка на регистрацию данного товарного знака у любого гражданина, изображение которого при этом используется.

Что касается объемных обозначений, то к ним относятся трехмерные (по длине, высоте и ширине) объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые представляют собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром. Объемный товарный знак – это изображение формы изделия или его упаковки, которое представляется на регистрацию или в виде схематическом, или фотографическом, или выполненное в графическом редакторе операционных систем в электронно-цифровом видах трехмерное изображение<sup>46</sup>. Так, одними из объемных товарных знаков можно признать оригинальную форму флакона для духов, коробку для конфет или бутылку для каких-либо напитков (например, очертание бутылки «Coca-Cola»). Для того, чтобы такое изображение явилось охраноспособным, необходимо, чтобы оно обладало различительной способностью и оригинальностью.

Российской законодательство (ГК РФ) не исключает возможности регистрации объемного изображения и в качестве товарного знака, и в качестве

---

<sup>46</sup> Кузахметова С.Е. Приобретение различной способности обозначения как основания регистрации товарного знака // Актуальные проблемы российского законодательства. 2015. - № 10. - С.43-50.

промышленного образца. Но в порядке подп. 3 п.9 ст. 1483 ГК РФ соответствующая регистрация запрещена, если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено изображение, тождественное промышленному образцу, права на который возникли у других лиц ранее даты приоритета товарного знака. Кроме того, запрещается государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, которое представляет собой форму товара, определяющаяся, в первую очередь, свойством или назначением товара<sup>47</sup>.

Объемные товарные знаки могут получить регистрацию далеко не во всех странах. Так, по законодательству Аргентины и Бразилии товарные знаки могут получить правовую охрану, если они исполнены в двухмерном варианте<sup>48</sup>.

Комбинированные товарные знаки представляют собой обозначения, создаваемые на основе различных сочетаний слов, букв, цифр и рисунков, которые образуют некую композицию, объединенную единым сюжетным замыслом. Чаще всего комбинированные знаки состоят из словесного и изобразительного элементов, каждый из которых имеет самостоятельное смысловое значение. Примером комбинированного товарного знака является товарный знак компании «Адидас».

Звуковые товарные знаки используются, как правило, в качестве знаков обслуживания и представляют собой музыкальные мелодии, позывные радиостанций и иные акустические сигналы. В качестве звуковых обозначений могут быть также зарегистрированы различные звуки, в том числе электронные звуки. Примерами звуковых обозначений могут послужить трели соловья, лай собаки, шум моря, звук открываемой бутылки шампанского и т.п.. Если звук указывает на функциональное назначение товара, то он не будет обладать различительной способностью. Законодательство зарубежных стран о товарных знаках подходит к правовой охране звуковых знаков неоднозначно. Прямое указание на воз-

---

<sup>47</sup> Гриднева О.В. Регистрация товарного знака как один из видов юридических услуг // Актуальные проблемы российского законодательства. 2015. - № 12. - С.31-33.

<sup>48</sup> См.: Закон Аргентины № 26.570 от 25.11.2009 г. «О внесении изменений в Закон № 11.723 от 28.09.1993 г. «О праве интеллектуальной собственности»; Закон Бразилии от 19 февраля 1998 г. № 9610 «Об авторском праве и смежных правах». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=515>

возможность их охраны содержится в законодательстве США, Германии, Польши, Кореи. Звуковые товарные знаки не охраняются в Японии, Китае, Бразилии и Мексике<sup>49</sup>.

Обонятельные товарные знаки в практике зарубежных стран встречаются гораздо реже, чем звуковые. Они представляют собой оригинальные запахи, порождаемые различными смесями летучих компонентов, состав которых, как правило, является ноу-хау производителя товара. Примером обонятельного товарного знака, заявленного в Великобритании, является аромат духов «Chanel № 5».

Световые товарные знаки представляют собой различные световые эффекты, которые обладают различительной способностью. Существует ряд других видов. Но отметим, что в России, в отличие от европейских стран, пока еще не получили достаточной распространенности такие виды товарных знаков, как звуковые, световые, изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, вкусовые и обозначения, которые состоят исключительно из одного или нескольких цветов<sup>50</sup>. В качестве обонятельных знаков могут регистрироваться запахи, товара, например, парфюмерных изделий или его упаковки.

Таким образом, анализируя классификацию товарных знаков международного законодательства, можно прийти к выводу, что перечень обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в Российской Федерации, в целом совпадает с аналогичными обозначениями, которые указаны в законодательствах ведущих стран мира (например, Германии, Великобритании, США, Японии). Однако на современном этапе можно «встретить» и так называемые «скандальные» товарные знаки (непристойные слова, изоб-

---

<sup>49</sup> См. Законы зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности на русском языке. Отделение Всероссийская патентно-техническая библиотека. Информационно-библиографический отдел. 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://test2.fips.ru/wps/wcm/connect/6186f300484d5df894ceb4c77b9e0663/zakon\\_zar\\_stran\\_2017.pdf?MOD=AJPERES](http://test2.fips.ru/wps/wcm/connect/6186f300484d5df894ceb4c77b9e0663/zakon_zar_stran_2017.pdf?MOD=AJPERES).

<sup>50</sup> Золотарева А.Е. Анализ деятельности суда по интеллектуальным правам // Актуальные проблемы российского законодательства. 2014. - № 8. - С. 39-41.



ражения, которые могут оскорбить человеческое достоинство или религиозные чувства и т.п.). В таких случаях, на наш взгляд, необходимо решать вопрос о противоречии того или иного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали, и, конечно же, предоставление ему правовой охраны в качестве товарного знака может вызвать определенные трудности. Думается, что принятие решения о предоставлении (отказе) правовой охраны таким знакам должно быть четко и однозначно обосновано при рассмотрении каждого дела по существу с учетом характера обозначения, его элементов, фактора восприятия обозначения потребителями, а также всех сопутствующих обстоятельств. При этом надо отметить, что сама природа товарного знака, которая направлена на создание положительного образа правообладателя в сознании потребителя, в большинстве случаев определяет его форму и в основном исключает использование неприятных для слуха слов или изображений, вызывающих негативные ассоциации.

Проанализировав виды товарных знаков по форме своего выражения, считаем, что товарный знак, который представляется на регистрацию в Российской Федерации на иностранном языке, не должен рассматриваться как словесный товарный знак. Товарные знаки на иностранном языке должны сопровождаться транскрипцией на русском языке или переводом на русский язык в виду того, что для большинства потребителей словесный товарный знак на иностранном языке будет не словесным, а изобразительным знаком. Поэтому, считаем, что товарные знаки, которые выполнены на русском языке, но с выделением отдельных элементов, должны считаться комбинированными.

Следует обратить внимание также и на проблему, которая связана с нетрадиционными обозначениями, то есть звуковыми, световыми, обонятельными и другими. Считаем, что использование и регистрация таких нетрадиционных видов знаков может вызвать и вызывает достаточно важные вопросы, которые подтверждают необходимость в:

- 1) разработке дополнительных подходов и критериев в законодательстве о товарных знаках с целью подготовки к появлению новых видов обозначений

и обеспечению его согласование с другими областями интеллектуальной собственности;

2) представлении новых видов в целях их регистрации;

3) применении укоренившихся критериев охраноспособности таких товарных знаков, как требование различительной способности, исключение описательных обозначений, приобретение различительной способности в результате использования в отношении новых видов.

Анализируя классификацию товарных знаков необходимо учитывать и *количество субъектов*, имеющих право на пользование товарным знаком, в связи с чем выделяются индивидуальные и коллективные товарные знаки.

Так, индивидуальным товарным знаком является обозначение, которое зарегистрировано на имя отдельного предпринимателя (юридическое или физическое лицо).

Коллективным товарным знаком является товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий (далее — объединение), предназначенный для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. Коллективный товарный знак должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к индивидуальным товарным знакам.

Коллективный товарный знак следует отличать от товарных знаков, которые находятся в совместном владении нескольких юридических или физических лиц. В принципе, российское законодательство не допускает возможности совладения товарным знаком, его регистрация производится только на имя одного лица. Однако в силу обязательств, вытекающих из участия России в Парижской конвенции по охране промышленной собственности<sup>51</sup>, российское Патентное ведомство обязано регистрировать на имя иностранных заявителей и те товарные знаки, которыми одновременно владеет несколько заинтересованных

---

<sup>51</sup> Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // Закон, № 7, 1999 (извлечение).

лиц. Российские предприниматели выступать совладельцами товарного знака на территории России не могут.

Товарные знаки также подразделяются на обычные и общеизвестные.

Обычные товарные знаки – это любые новые оригинальные обозначения товаров, которые отвечают всем критериям охраноспособности. В частности, необходимым условием их признания и охраны является обязательная государственная регистрация обозначения.

Общеизвестный товарный знак - обозначение, которое знакомо широкому кругу потребителей благодаря его использованию для обозначения определенных товаров.

В законодательстве Российской Федерации о товарных знаках длительный период понятие и признаки общеизвестных знаков не были регламентированы. Такое положение усложняло работу экспертных органов, в обязанность которых входило проведение поиска на тождество и сходство заявленного обозначения с общеизвестными в рамках экспертизы заявленного знака<sup>52</sup>. Однако в юридической литературе неоднократно делались попытки выработки приемлемого определения общеизвестного товарного знака, содержащего критерии установления общеизвестности. Так, под общеизвестным товарным знаком предлагалось понимать знак, приобретший известность на территории одного государства вследствие длительного применения<sup>53</sup>.

Согласно статьи 1508 ГК РФ, по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного зна-

---

<sup>52</sup> п. 14.4.2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утр. силу) // Российские вести, № 35, 22.02.1996, № 40, 29.02.1996.

<sup>53</sup> См.: Тыцкая Г. И., Маmioфа И. Э., Мотылева В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах. М.: Юридическая литература. 1985. - С. 34.

ка, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Товарный знак и обозначение, которое используется в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Российское законодательство общеизвестному товарному знаку предоставляет правовую охрану<sup>54</sup>. А предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак.

Что касается срока действия правовой охраны общеизвестного товарного знака, то он бессрочный.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Более подробно о правовой охране товарных знаков и знаков обслуживания мы рассмотрим в следующих параграфах настоящего исследования.

---

<sup>54</sup> См.: Ч. 2. Ст. 1508. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Парламентская газета, № 214-215, 21.12.2006.

При решении вопроса о том, является ли товарный знак на территории Российской Федерации общеизвестным или нет, важнейшее значение имеет мнение потребителей соответствующих товаров, которое при необходимости выявляется Высшей патентной палатой или иным компетентным органом. Кроме того, принимаются во внимание степень изначальной и приобретенной различительной способности знака, интенсивность и длительность использования знака, в том числе в рекламе, географические масштабы использования, характер и длительность использования тождественного либо сходного знака третьими лицами и некоторые иные критерии.

Таким образом, в современный период в российском законодательстве закреплён подход к определению основания возникновения права на общеизвестный знак, который сводится к его государственной регистрации. Оппонентами же данного подхода высказывают мнения о его несоответствии нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности<sup>55</sup>, ст. 6.bis которой устанавливает, что общеизвестные товарные знаки охраняются без государственной регистрации, но при условии, что они «...по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения» уже являются в этой стране общеизвестными. Данная формулировка на практике вызывает противоречивые толкования. С одной стороны, существует мнение, что компетентный орган должен осуществлять определение общеизвестности в отношении каждого знака по обращению его владельца. В этом случае решению такого органа придается правоустанавливающее значение - в его отсутствие знак не получает правовой охраны как общеизвестный. Другие специалисты полагают, что критерии, которым должен соответствовать общеизвестный товарный знак, определяются компетентным органом один раз в нормативном акте. Поэтому правовой охраной обладают все знаки, этим критериям соответствующие, неза-

---

<sup>55</sup> См.: Прокопьев А.И. Правовое регулирование отношений по использованию товарного знака в России и странах Европейского Союза: Дис. ... канд. юр. наук. - Москва, 2008. - С. 87.

висимо от выполнения любых формальностей (вроде включения в особый реестр)<sup>56</sup>.

В настоящее время в отечественном законодательстве реализован первый подход, но в связи со вступлением России в ВТО (члены которой обратили внимание на чрезмерную сложность признания в нашей стране иностранного товарного знака общеизвестным, указав на ряд случаев, когда знаки, признанные в качестве общеизвестных многими членами ВТО и обладающие серьезной репутацией в экономическом секторе России, не получали такого признания), целесообразно было бы использовать подход, при котором обозначение подлежало бы правовой охраной на основании решения суда наравне с уже существующей возможностью предоставления такой охраны на основании решения Роспатента. Тогда, если уполномоченный орган откажет в признании обозначения общеизвестным товарным знаком, его владелец сможет защитить свои законные интересы, убедив суд в соответствии его обозначения необходимым критериям при рассмотрении конкретного дела. Проверку на соответствие обозначения характеристикам общеизвестного товарного знака в такой ситуации может осуществить суд, рассматривающий заявление владельца обозначения. Но делать это придется в каждом случае рассмотрения судебного спора по защите прав. Чтобы исключить необходимость каждый раз доказывать соответствие обозначения критериям общеизвестности, его владелец сможет обратиться за получением положительного решения уполномоченного органа и свидетельства о включении знака в Реестр общеизвестных товарных знаков<sup>57</sup>.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что назначение товарного знака, его роль, соответственно понятие, функции и виды подвержены изменениям в зависимости от различных факторов, среди которых, в частности, исторический период, цели государственной политики и сбытовой политики производителя. Что касается видов товарных знаков, то для современной реальности названные

---

<sup>56</sup> См. Изменения в интеллектуальном праве России после присоединения к ВТО // Режим доступа: <http://lexdigital.ru/2012/061/>

<sup>57</sup> См.: Изменения в интеллектуальном праве России после присоединения к ВТО // Режим доступа: <http://lexdigital.ru/2012/061/>

выше виды товарных знаков очевидно не единственно возможные для представления на регистрацию в условиях современного развития правовой системы и экономических правоотношений. Как видно, правоприменительная практика позволит в будущем выявить и иные возможные и невозможные виды товарных знаков. Поэтому думается, что вопрос о видах товарных знаков имеет как теоретическое, так и практическое значение, поскольку позволяет внести ясность и определить логику обоснования решения правоприменителя при возникновении спорных ситуаций, связанных с регистрацией тех или иных видов обозначений в качестве товарных знаков.

## ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ)

### 2.1. Правовые формы использования товарного знака в России

Сфера действия национальных законов об интеллектуальной собственности ограничена территорией тех стран, в которых эти законы приняты. Но произведения интеллектуального творчества обычно распространяются и за пределами государственных границ. Чтобы способствовать такому международному распространению интеллектуальных произведений, а также обеспечить их охрану, страны присоединяются к тем или иным многосторонним соглашениям по международной охране интеллектуальной собственности либо заключают двусторонние соглашения.

Заложенная в действующем законодательстве ключевая идея авторской монополии позволяет правообладателю свободно распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом преимущественно на основе договора об отчуждении этого права либо лицензионного договора. Иными словами, правообладатель может передавать исключительное право другому лицу или выдавать разрешение (лицензию) другому лицу на такое использование<sup>58</sup>.

В современных рыночных условиях правовые и экономические формы и способы использования автором (правообладателем) своих исключительных прав заметно расширились.

Интеллектуальная собственность сегодня широко реализуется в экономическом обороте. Она может быть вкладом в уставный капитал того или иного хозяйственного объединения, может быть объектом инвестиционной деятельности или предметом залога. Объекты интеллектуальной собственности включаются в состав приватизируемого имущества<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Близнац И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы: канд. юрид. Наук – Москва. 2001. – С. 49.

<sup>59</sup> Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации – М.: Статут, 2003 – С. 278.



Поступившая в экономический оборот интеллектуальная собственность и производные права на нее, полученные по договору или лицензии, подчиняются общим правилам хозяйствования: они закрепляются за предприятиями и хозяйственными объединениями, находятся в составе нематериальных активов и должны переносить свою стоимость (амортизацию) на себестоимость продукции (работ, услуг) в соответствии с нормами износа и срока их полезного использования<sup>60</sup>.

В период до принятия действующей Части IV Гражданского кодекса имела место дискуссия по поводу классификации объектов интеллектуальной собственности между различными теоретиками. Как отмечал И.А. Близнец, «...отказ от традиционного деления видов объектов интеллектуальной собственности и соответствующих им правовых институтов (авторского права, патентного права и т.д.) может привести только к ослаблению защиты правообладателей. Внесение в законодательство новых трудноопределимых понятий (форма, содержание) создаст проблемы при его применении (в ряде случаев непреодолимые). Появление новых «избыточных» категорий неизбежно повлечет усложнение правоприменительной практики, увеличение количества судебных ошибок»<sup>61</sup>.

Предполагается, что рассмотрение «способов обособления результатов интеллектуальной деятельности» уместно только в теории, в правовой доктрине, на начальных этапах обучения праву интеллектуальной собственности, но неприемлемо для законодательного закрепления.

Юридические и физические лица, зарегистрировавшие на свое имя товарный знак, приобретают право использовать его для обозначения соответствующих товаров на всей территории России. Право на товарный знак является абсолютным и исключительным субъективным правом. Это означает, что только его владелец обладает монопольной возможностью использовать товарный знак

---

<sup>60</sup> Нагорный Р.С. Доменное имя как объект гражданского права. // Журнал российского права. 2008. - № 2. - С 86.

<sup>61</sup> Близнец И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы. Москва. - 2001 - С. 37.

и распоряжаться им, а также запрещать использование товарного знака другими лицами.

Сущность права на пользование товарным знаком состоит в возможности их неограниченного хозяйственного использования для обозначения производимых и реализуемых ими товаров. Объем прав владельцев товарных знаков прямо зависит от того, в отношении каких товаров (работ, услуг) зарегистрировано соответствующее обозначение. Данный факт устанавливается на основании государственной регистрации и не зависит от фактически осуществляемой деятельности, наличия соответствующих лицензий и специальной правосубъектности правообладателя.

Использованием товарного знака считается размещение его на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Использованием товарного знака может быть признано также его применение в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, на документации, в сети Интернет, в том числе в доменном имени, и при других способах адресации, за исключением случаев когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот. При этом лицом, применяющим товарный знак, может быть как сам его владелец, так и лицо, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

При использовании товарных знаков их обладатели могут проставлять рядом с указанными обозначениями предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком.

Действующее российское законодательство не содержит специальных норм, регламентирующих нанесение предупредительной маркировки. Исходя из сложившейся практики, можно констатировать следующее. Прежде всего, применение предупредительной маркировки является лишь правом, но не обя-

занностью владельца товарного знака. Она наносится исключительно по его собственному усмотрению и в любой момент может быть снята.

Далее, владелец товарного знака сам избирает вид и форму предупредительной маркировки. В этой связи она может представлять собой прямое указание на то, что соответствующее обозначение является зарегистрированным товарным знаком: например, содержать слова «зарегистрированный товарный знак» или просто «товарный знак». Данное уведомление может содержать указание на название страны регистрации, номер свидетельства или иного охранного документа, дату регистрации и т.п. Однако предупредительная маркировка может быть выражена и в виде сокращенного обозначения (М, ТМ и др.), специальной изобразительной отметки типа звездочки с последующей расшифровкой в тексте или в сноске, специального символа, непосредственно следующего за знаком и представляющего собой большую латинскую букву «R», заключенную в окружность.

Наконец, использование предупредительной маркировки должно быть добросовестным. Проставление указанной маркировки в тех случаях, когда соответствующее обозначение не зарегистрировано в качестве товарного знака, рассматривается в качестве уголовного преступления, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Поэтому если обозначение еще только заявлено к регистрации, это должно быть отражено в предупредительной маркировке.

Итак, интеллектуальные права на товарные знаки сводятся к имущественному исключительному праву (ст. 1226 ГК РФ). Никакие иные интеллектуальные права на товарные знаки прямо в ГК РФ не предусмотрены. Конечно, никаких личных неимущественных прав на товарные знаки не существует, но если считать право на получение патента самостоятельным гражданским правом, то должно быть признано в качестве самостоятельного также и право на регистрацию обозначения товара в качестве товарного знака<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> Гриднева О.В. Регистрация товарного знака как один из видов юридических услуг // Актуальные проблемы российского законодательства. 2015. - № 12. - С.31-38.

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории России исключительное право на товарный знак признается и действует, во-первых, если товарный знак зарегистрирован федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и, во-вторых, в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Что касается регистрации товарных знаков в указанном федеральном органе, то таким органом является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), который регистрирует примерно 80% всех новых товарных знаков, ежегодно получающих правовую охрану в России. Но возникает вопрос - о каком международном договоре России, в соответствии с которым в нашей стране признаются права на товарные знаки, идет речь? Фактически существуют три таких международных договора. Самый главный из них - Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года<sup>63</sup>. На его основе в России регистрируется почти 20% новых ежегодно регистрируемых товарных знаков. Есть еще два международных договора, на основе которых в России появляются исключительные права на товарные знаки. Хотя число этих прав незначительно, тем не менее необходимо обозначить данные международные договоры:

1) Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года (далее – Соглашение)<sup>64</sup>;

2) Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее – Конвенция)<sup>65</sup>.

На основе ст. 6 bis этой Конвенции в России возникают и действуют исключительные права на общеизвестные товарные знаки. В ст. 1508 ГК РФ, со-

---

<sup>63</sup> Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Подписан в г. Мадриде 28.06.1989) // Публикация ВОИС № 204 (R). - Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998. С. 5 - 67 (нечетные страницы).

<sup>64</sup> Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) (ред. от 02.10.1979) (вместе с «Инструкцией к мадридскому Соглашению ...» от 01.04.1992) // Публикация ВОИС, № 260 (R), 1992.

<sup>65</sup> Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // Закон, № 7, 1999 (извлечение).

держащей отсылку к международному договору Российской Федерации, имеется в виду именно Парижская конвенция.

Статья 1486 ГК РФ относится к охраняемым на территории России товарным знакам независимо от того, на каком основании возникла и осуществляется эта охрана. В связи с чем, употребляемые в п. 1 ст. 1486 словосочетания: «товары, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован», а также «в течение любых трех лет после его государственной регистрации» следует понимать широко. Здесь имеется в виду не только регистрация товарного знака в Роспатенте, но и регистрация знака в Международном бюро в соответствии со ст. 4 Протокола к Мадридскому соглашению, а также решение Роспатента о предоставлении правовой охраны общеизвестному товарному знаку на основе ст. ст. 1508 и 1509 ГК РФ<sup>66</sup>.

Считаем, что применяемые в ст. 1486 ГК РФ формулировки должны быть уточнены. Следует говорить не о регистрации товарного знака, и не о «государственной регистрации» знака, а о моменте возникновения исключительного права на товарный знак или же о «моменте возникновения исключительного права на товарный знак в полном объеме» в виду того, что некоторые элементы исключительного права на товарный знак возникают в России с даты приоритета заявки, а в некоторых зарубежных странах - с начала использования товарного знака.

По сути, ст. 1486 ГК РФ устанавливает обязательное использование охраняемого в России товарного знака. О возможности установления в национальном законодательстве такого требования говорится в нескольких международных договорах России. Так, часть С (1) ст. 5 Парижской конвенции начинается словами: «Если в стране использование зарегистрированного товарного знака является обязательным, то регистрация может быть аннулирована» и т.д. В данном контексте слово «страна» означает: «страна, к которой применяется

---

<sup>66</sup> Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016, № 8. – С. 53-59.

настоящая Конвенция» (ст. 1 (1) Конвенции), слова «зарегистрированный товарный знак» означают «охраняемый товарный знак», а слова «аннулирование регистрации» - «прекращение правовой охраны товарного знака»<sup>67</sup>. Пункт (1) части С был включен в Парижскую конвенцию на Гаагской конференции 1925 года.

Пункт 1 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – ТРИПС)<sup>68</sup> гласит: «...Если использование товарного знака является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована...» и т.д. И в данном случае регистрация означает предоставление правовой охраны товарному знаку, а слово «аннулирование» - прекращение правовой охраны.

Наконец, в согласованных заявлениях, принятых дипломатической конференцией по заключению Договора о законах о товарных знаках (Женева, 10 - 28 октября 1994 г.), говорится: «...При принятии статьи 13 Договора о законах о товарных знаках от 27 октября 1994 г. дипломатическая конференция исходила из понимания, согласно которому никакие положения настоящего договора не препятствуют применению договаривающейся стороной требований ее законодательства в отношении использования знака, который является объектом регистрации, при условии, что соблюдение таких требований не является необходимым в рамках процедуры продления этой регистрации»<sup>69</sup>.

Из приведенных выше текстов международных договоров, участницей которых является Россия, следует, что национальное российское законодательство вправе установить следующее правило: «Если охраняемый товарный знак

---

<sup>67</sup> Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016, № 8. – С. 53-59.

<sup>68</sup> Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) (Приложение 1С к Марракешскому Соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902340087>.

<sup>69</sup> Статус Договора о законах по товарным знакам (Женева, 27 октября 1994 года). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.wipo.int>.

не используется в течение определенного времени, то его правовая охрана может быть прекращена»<sup>70</sup>.

Именно такая норма содержится в ст. 1486 ГК РФ. К сожалению, эта норма прямо и непосредственно не зафиксирована, а потому приходится выводить ее путем толкования закона. На наш взгляд, данный факт является существенным недостатком действующего законодательства, который необходимо устранить.

Следует различать обязательное использование товарного знака как условие продления охраны в отношении того товарного знака, который охраняется, и обязательное использование обозначения, которое претендует на получение правовой охраны в качестве товарного знака. О последнем случае обязательного использования говорится в ст. 15 Соглашения ТРИПС: «...Страны-члены ВТО могут поставить возможность регистрации товарного знака в зависимости от использования».

Действующее российское законодательство такого требования не предъявляет. Получить правовую охрану своего товарного знака может как лицо, которое ранее использовало определенное обозначение в качестве товарного знака, так и лицо, которое такое обозначение не использовало.

Что касается правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, то п. 1 ст. 1486 ГК РФ дважды указывает на то, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена вследствие неиспользования знака досрочно. Кроме этого, решение, принимаемое в соответствии со ст. 1486 ГК РФ, именуется решением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи сего неиспользованием (п. 1 ст. 1514 ГК РФ). Возникает вопрос: уместно ли применять во всех этих случаях термин «досрочно»?

Вопрос о сроках действия любых исключительных прав урегулирован в ст. 1230 ГК РФ, которая определяет, что «...исключительные права на резуль-

---

<sup>70</sup> Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016, № 8. – С. 53-59.

таты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации действуют в течение определенного срока, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ».

Таким образом, в соответствии с этой нормой исключительные права в зависимости от сроков их действия делятся на срочные и бессрочные. К числу срочных относятся исключительные права, для которых в ГК РФ установлены определенные сроки действия. Эти сроки могут быть разбиты на отдельные периоды, но, тем не менее, по истечении определенного предельного срока они всегда и неизбежно прекращают действовать. Напротив, для бессрочных прав никакого предельного срока не установлено. Они могут действовать бесконечно долго, хотя и могут быть разбиты на отдельные периоды времени.

Отдельные периоды времени, которые могут быть предусмотрены в отношении действия как тех, так и других исключительных прав, установлены в чисто фискальных, налоговых целях: для сохранения действия исключительных прав в каждый из таких периодов должны уплачиваться государственные пошлины. Пошлины могут взиматься за каждый год действия исключительного права или за иной промежуток времени. И если такая пошлина не будет уплачена, исключительное право, принадлежащее определенному лицу, прекратится.

В рассматриваемом нами случае исключительное право прекращается, если товарный знак некоторое время не используется. Прекращение действия исключительного права в случае неиспользования товарного знака может быть названо «досрочным», если оно имело место до наступления основного, предельного срока его действия. Но, поскольку для товарных знаков никаких предельных сроков действия исключительных прав не установлено, нельзя говорить, что в данном случае исключительное право прекратилось досрочно.

Проще всего доказать бессрочный характер действия исключительного права на общеизвестный товарный знак: в п. 2 ст. 1508 ГК РФ прямо указывается, что «правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно». Но эта норма применима и для всех других категорий товарных знаков. В



ст. 1491 ГК РФ устанавливается, что исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки, но на основе заявления обладателя исключительного права этот период может быть продлен на последующие 10 лет. В последующем такие заявления могут подаваться неограниченное число раз. Из этой нормы со всей очевидностью следует, что никакого предельного срока действия исключительного права на товарный знак нет. А это означает, что нельзя говорить и о досрочном, то есть наступившем ранее предельного срока прекращении исключительного права на товарный знак. Что касается ст. 1491 ГК РФ, то ее, думается, следует переименовать на «Периоды действия исключительного права на товарный знак». В п. п. 2 и 3 этой статьи термин «срок» следовало бы заменить терминами «период» и «первоначальный/очередной период».

Что касается использования товарных знаков, то согласно законодательству – это осуществление действий, указанных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Исключение составляют те действия, которые не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

При этом использованием считается также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов.

В п. 2 ст. 1484 ГК РФ указаны действия по размещению товарного знака:

- на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках, иным образом вводятся в гражданский оборот на территории России, хранятся или перевозятся с этой целью, ввозятся на территорию России;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе;

- в Интернете: в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, в п. 2 ст. 1484 ГК РФ использование товарного знака, гарантирующее, что исключительное право на него не будет прекращено вследствие неиспользования, понимается очень широко.

Любые действия, перечисленные в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, только тогда являются действиями, исключающими возможность признания товарного знака неиспользованным, когда эти действия связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот. То есть, можно сделать вывод, что любое действие, определенное п. 2 ст. 1484 ГК РФ, только тогда гарантирует, что исключительное право на товарный знак не будет прекращено по причине его неиспользования, когда это действие находится в непосредственной связи с введением в гражданский оборот самого товара, в отношении которого действует это исключительное право. Другими словами, сам товар непременно должен находиться в гражданском обороте.

Это то, что можно назвать фактическим использованием товарного знака в отличие от номинального использования, в котором участвует товарный знак как определенное обозначение, а сам товар отсутствует. Самый простой и яркий пример фактического использования - наличие в гражданском обороте товара, маркированного товарным знаком. В данном случае товарный знак прямо и непосредственно связан с товаром. Любые иные действия, перечисленные в п. 2 ст. 1484 ГК РФ (например, изготовление упаковок с изображением товарного знака, любая реклама товара, и т.д.), никаких гарантий не дают, если сами товары фактически не продаются, не выставляются для продажи, не участвуют в гражданском обороте.

Необходимо рассмотреть и окончание рассматриваемой нормы, которое устанавливает, что изменения отдельных элементов товарного знака не только должны не менять существа товарного знака, но и не должны ограничивать охрану, предоставленную товарному знаку. Приведенное окончание этой нормы (содержащееся в самом конце фразы п. 2 ст. 1486 ГК РФ) не поддается дешифровке, хотя может послужить основой научной дискуссии.

Стоит обратить внимание на норму, которая устанавливает что использование товарного знака с изменениями его отдельных элементов, не меняющими существа товарного знака, считается использованием товарного знака (ст. 1486 ГК РФ). Смысл данной нормы понятен, однако она, на наш взгляд, должна применяться не только при решении вопроса о том, следует ли прекратить действие исключительного права на товарный знак вследствие его фактического неиспользования, но и в других случаях установления сферы действия исключительного права на товарный знак, в частности, указанных в ст. ст. 1477, 1481, 1483, 1484, 1485, 1492, 1496 ГК РФ. Полагаем, что ошибочное включение в ст. 1486 ГК РФ нормы о том, что использование товарного знака с изменениями его отдельных несущественных элементов является использованием товарного знака, объясняется тем, что в Парижской конвенции эта норма помещена в п. (2) части С ст. 5, который непосредственно следует за п. (1) части С. А в п. (1) содержатся нормы о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. При этом необходимо учитывать, что п. 1 был включен в Парижскую конвенцию в 1925 года, а п. 2 - в 1934 года. Это свидетельствует о том, что нормы, которые содержатся в п.п. 1 и 2 не являются взаимосвязанными. Думается, что последняя часть нормы, которая содержится в п. 2 ст. 1486 ГК РФ, должна быть помещена в ст. 1484 ГК РФ. Что касается определения «и не ограничивающим охрану», которая, как было отмечено, не может быть «дешифрована», то ее следует либо исключить вовсе или же определить в редакции, которая содержится в п. 2 части С ст. 5 Парижской конвенции.

## **2.2 Государственная регистрация и передача товарных знаков**

Как нами было отмечено выше, основания предоставления правовой охраны товарного знака в Российской Федерации изложены в статье 1479 ГК РФ. Анализируя данную статью, можно сделать вывод о том, что факт регистрации знака имеет правоустанавливающий характер, так как охрана товарно-

го знака предоставляется на основании государственной регистрации товарного знака.

Существуют немало примеров из практики, которые, в свою очередь, подчеркивают важность государственной регистрации товарного знака.

Так, согласно статьи 1503 ГК РФ, имея решение о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков в срок, который составляет один месяц и который исчисляется со дня получения документа об уплате пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него.

В Государственный реестр товарных знаков вносятся следующие сведения:

- товарный знак;
- сведения о правообладателе;
- дата приоритета товарного знака;
- перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак;
- дата его государственной регистрации;
- иные сведения, которые относятся к регистрации товарного знака, в том числе и последующие изменения таких сведений.

В случае, если документ об уплате пошлины не представлен в установленном порядке, то регистрация товарного знака осуществлена не будет, а соответствующая заявка на товарный знак будет признана отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

*«...Петров П.Г. нарушил положения ст. 1484 ГК РФ, то есть незаконно использовал товарный знак, принадлежащего компании «ФИО1.» при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>,»*

*ФИО2 реализовал <данные изъяты> бутылку водки «ФИО7 емкостью <данные изъяты> литра по цене <данные изъяты> руб...»*

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака (ст. 1229 ГК РФ) любым, не противоречащим закону, способом, включая способы, которые указаны в п. 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Подчеркнем, что никто не имеет права использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пункт 1 статьи 1515 ГК РФ определяет, что «...товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными...».

Лишь правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Другие лица без согласия правообладателя не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя (в том числе их использование способами, которые предусмотрены ГК РФ), признается незаконным и, соответственно, влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими законами (ст. 1229 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы следующие обозначения: - словесные; -изобразительные; -объемные, и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Обозначение может считаться охраняемым товарным знаком, исключительное право на который принадлежит конкретному лицу (правообладателю),

только после государственной регистрации товарного знака федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (ст. 1480 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1503 ГК РФ функция ведения данного реестра возложена на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который является единственным законно установленным источником для получения соответствующей информации.

*«...Согласно ответу некоммерческого партнерства «ФИО9», представляющего интересы компании «ФИО1.», на исследуемой продукции (бутылке) нанесены обозначения, тождественные с товарными знаками № №, № №. Компанией «ФИО1.» ФИО2 не предоставлялось право на использование товарного знака.*

*Таким образом, Петровым П.Г. совершены действия по реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.*

*... Петрова П.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере <данные изъяты>) рублей с конфискацией бутылки водки «ФИО12...»<sup>71</sup>.*

Правовая защита товарного знака возможна только после его регистрации. Кроме того, регистрация должна быть выполнена качественно, то есть ей должна предшествовать всесторонняя проверка на схожесть с уже зарегистрированными обозначениями. Иначе она может быть оспорена в суде и признана недействительной.

Предприниматель, использующий незарегистрированный товарный знак, уязвим для любых претензий со стороны нечистоплотных конкурентов. Неред-

---

<sup>71</sup> Решение Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области по делу от 18 августа 2015 года № 5-48/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

ки случаи, когда мошенники регистрируют уже ставший популярным товарный знак и выставляют претензии тем, кто уже «раскрутил» это обозначение. Здесь же можно отметить и случаи, когда бывшие партнеры превращаются в конкурентов и делят бизнес. И наконец, за незаконное использование товарного знака предусмотрены меры государственного принуждения.

Приведем несколько примеров из судебной практики.

*«...Компания «Би-Пи п.л.к.» (Великобритания) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании действий ООО «Влатика» по использованию зелено-желтой цветовой гаммы и обозначения «ВК» на автозаправочных станциях незаконными. Истец потребовал прекратить нарушение его исключительных прав на товарный знак. Суд установил, что обозначения, используемые ООО «Валтика», сходны до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца и запретил ответчику использование спорного обозначения. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменения...»<sup>72</sup>.*

*«...ООО «Янеж» обратилось в суд с иском к ООО «Креатив» и «Успех» с требованием прекратить незаконное использование сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Кедровая здравница» обозначения «мини-сауна профилактическая Сибирская здравница», изъять из оборота товар и уничтожить его, а также взыскать по 500 тыс. рублей с каждого ответчика.*

*«Креатив» и «Успех» заявили встречный иск о преждепользовании товарным знаком для мини-саун. Однако суд пришел к выводу о визуальном, графическом, фонетическом сходстве товарного знака, права на который принадлежат истцу, и обозначения, используемого обществом "Успех" в предложении к продаже товара и не учел доводов ответчиков, удовлетворив требо-*

---

<sup>72</sup> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 июня 2010 г. № КГ-А40/5694-10 по делу № А40-27695/09-5-323 // СПС «КонсультантПлюс».

*вание истца о прекращении использования товарного знака и взыскав с ответчиков 100 тыс. рублей..»<sup>73</sup>.*

Важно отметить, что в силу статьи 1484 ГК РФ посредники (дистрибьюторы, перепродавцы и др.) могут на договорной основе применять либо свой товарный знак совместно с товарным знаком изготовителя, либо свой товарный знак вместо товарного знака изготовителя.

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ, регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно самим владельцем товарного знака или с его согласия. В подтверждение сказанного приведем пример из практики:

*«...Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о прекращении нарушения прав на товарный знак. Ответчик, по утверждению истца, выпускает в хозяйственный оборот товары того же класса, используя тождественный товарный знак. Акционерное общество не отрицало указанного обстоятельства, однако ссылалось на правомерность своих действий, поскольку выпускает товары с указанным обозначением в пределах количества, установленного договором, заключенным с истцом до регистрации этого обозначения в качестве товарного знака.*

*Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.*

*В соответствии со статьей 1487 ГК РФ, регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия. Поэтому изготовление товара с использованием обозначения, зарегистрированного впоследствии в качестве товарного знака, не является нарушением прав*

---

<sup>73</sup> Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 октября 2010 г. № ВАС-10852/10 // СПС «КонсультантПлюс».



*на товарный знак, если оно осуществляется по ранее заключенному договору с владельцем товарного знака»<sup>74</sup>.*

В данном случае говорится о факте использования знака в стране регистрации, то есть на территории России. Причем должно быть выполнено обязательное условие - товары не должны подвергаться какому-либо изменению (разбавляться, смешиваться с другими, переупаковываться и др).

Предупредительная маркировка является специальным обозначением, которое свидетельствует об охране товарного знака, а значит является гарантией для покупателя того, что последний приобретает товар именно того изготовителя, на которого он рассчитывает.

В России зарегистрированный товарный знак обозначается «®». Кроме названных изображений в мировой практике получили широкое распространение такие буквенные сочетания, как, например, «Marks Registrada» - «MR» (латиноамериканские страны), а также слова «Trademark», «зарегистрированный знак» - «Registered Trademark» (Великобритания), «Marfue deposee» (Франция, Бельгия). Нанесение таких обозначений является правом, но не обязанностью владельца знака, что определяется также статьей 5D Парижской конвенции<sup>75</sup>.

Передача исключительных прав на товарные знаки и прав их использования становится все более распространенной в связи с тем, что имеет ряд преимуществ перед созданием и регистрацией нового товарного знака.

Исключительное право на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю тогда, когда осуществляется государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

В рамках лицензионного договора обладатель исключительного права на товарный знак, то есть лицензиар, предоставляет (или обязуется предоставить)

---

<sup>74</sup> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 104 Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств // Вестник ВАС РФ, № 4, 2006 (Обзор).

<sup>75</sup> Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // Закон, № 7, 1999 (извлечение).

лицензиату право использования товарного знака в пределах, которые определяются договором с указанием (или без указания) территории, на которой допустимо использование относительно определенной сферы предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

В рамках данного договора:

- лицензиат получает готовый товарный знак, который не нуждается в регистрации или продлении;

- лицензиар получает дополнительный доход, а также дополнительную раскрутку его товарного знака за счет лицензиата.

Выделяются следующие лицензионные договоры:

- стандартный - предусматривает, кто, кому и на каких основаниях передает право использования знака;

- исключительный - предоставляет лицензиату эксклюзивное право на товарный знак, а лицензиар обязуется больше никому это право не передавать до истечения срока договора. При этом лицензиат приобретает не только право пользования, но и право распоряжения товарным знаком, кроме права полного отчуждения. В частности, он может предоставлять простые лицензии третьим лицам<sup>76</sup>.

Согласно ст. 1490 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, а также лицензионный договор на него должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте (Федеральной службе по интеллектуальной собственности).

В рамках лицензионного договора составляется акт приема-передачи права пользования на товарный знак, передается необходимая техническая и коммерческая документация и иная необходимая для пользования информация (например, инструкции, указания).

---

<sup>76</sup> Никитин В.В. Товарные знаки: передача исключительного права и права использования. Интернет-ресурс. URL: <http://отрасли-права.рф/article/4006>.

В рамках договора об отчуждении исключительного права составляется акт о приеме-передаче исключительных прав на товарный знак, в котором указываются основные характеристики товарного знака.

Унифицированные формы актов приема-передачи прав не утверждены, поэтому организация самостоятельно разрабатывает формы таких актов и утверждает их (п. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»<sup>77</sup>).

Необходимо обращать внимание на необходимость заключения договоров отчуждения исключительных прав на товарный знак и лицензионных договоров на передачу права использования товарного знака, их регистрации в Роспатенте, а также составления актов приема-передачи данных прав для документального подтверждения факта передачи исключительных и неисключительных прав на товарный знак, что важно для снижения налоговых рисков, доказывания своей правоты в судебных спорах с налоговой инспекцией или другой стороной договора.

Нельзя не согласиться с мнением В.Е. Богданова, который считает, что «...договорное использование исключительных имущественных прав, лицензионных имущественных прав должно стать экономически более выгодным для хозяйствующих субъектов...»<sup>78</sup>. Действительно, при их нарушении размер имущественной ответственности будет так велик, что не позволит восстановить кредитоспособность хозяйствующего субъекта и в порядке субсидиарной ответственности обременит частную собственность должника, находящуюся вне оборота прав интеллектуальной собственности, приведет к банкротству и повлечет иные имущественные последствия, не снимая правовых обязательств после прекращения деятельности юридического лица. Для этого также необходимо законодательно подтвердить, что нарушение исключительных имущественных прав неизменно повлечет за собой нарушение личных неимуществен-

---

<sup>77</sup> Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Парламентская газета, № 54, 09-15.12.2011.

<sup>78</sup> Богданов В.Е. Сущность и ответственность юридического лица// Науч. журнал Государство и право. 2009. - № 10. – С.14.

ных прав авторов, правообладателей, - установить непосредственную взаимосвязь составляющих прав интеллектуальной собственности.

## **ГЛАВА 3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК**

### **3.1. Понятие и условия защиты права на товарный знак**

В современном мире товарный знак представляется важным средством идентификации производимых товаров. Популярное товарное обозначение приобретает существенную экономическую ценность, обеспечивает выделение товара одного производителя среди аналогичных товаров другого, содействует донесению до потребителя товара информации о его качестве, давая возможность совершить сознательный выбор, способно сделать товар популярным среди потребителей.

Лицо, которое вступает в гражданско-правовые отношения, вправе защищать свои нарушенные или оспариваемые права и интересы, охраняемые законом. Таким же правом на защиту обладают и владельцы товарных знаков (знаков обслуживания).

Нарушение прав на товарный знак может причинить вред как правообладателю (как правило, нанесенный ущерб измеряется не только недополученными доходами, но и снижением доверия потребителей), так и потребителям, ожидания которых от качества товаров не оправдались, в связи с чем особую значимость приобретают вопросы защиты права на товарное обозначение.

Действенность защиты права на зарегистрированное обозначение в существенной степени зависит от правильного и однообразного понимания подлежащих применению категорий. В числе таковых, например, определения нарушения исключительного права на товарный знак и незаконного использования товарного знака.

Ст. 4 Закона о товарных знаках закрепляла вполне четкое определение понятия «нарушение исключительного права на товарный знак», ставя знак равенства между нарушением исключительного права и незаконным использованием товарного знака, характеризуя их как использование в гражданском обо-

роте на российской территории, без позволения правообладателя, продукции, для индивидуализации которой зарегистрировано товарное обозначение, или однородной продукции. Кроме того п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках содержал основную формулировку нарушения исключительного права на обозначение и уточняющий перечень способов незаконного использования товарного обозначения, где акцент был сделан на размещении товарного обозначения без разрешения правообладателя.

Формулировка, присутствующая в ГК РФ, подверглась изменениям сравнительно с закреплённой Законом о товарных знаках, на сегодняшний день рассматриваемые понятия не отождествляются, но и однозначного определения «нарушения исключительного права на товарный знак» не существует. О незаконном же использовании обозначения говорит абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ (использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (в числе прочего использование их способами, содержащимися в ГК РФ), если таковое производится без согласия, данного правообладателем, является незаконным).

В правоприменительной практике эти два понятия не разграничиваются. Так, обобщения судебной практики Арбитражного суда Ростовской области по вопросам анализа проблемных вопросов, возникающих при рассмотрении судом заявлений административных органов о привлечении к административной ответственности в случае совершения правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, указывают на смысл ст. ст. 1484, 1515 ГК РФ, свидетельствующий о том, что в качестве нарушения исключительного права правообладателя (незаконного использования обозначения) рассматривается применение без разрешения правообладателя в гражданском обороте на российской территории товарного обозначения или обозначения, характеризующегося сходством с ним до степени смешения, касательно продукции, для индивидуализации которой зарегистрировано обозначение, или однородной продукции<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Интернет-ресурс. URL: <http://rostov.arbitr.ru/pract/gr/8598.html>.

В литературных источниках обращается внимание на чрезмерно узкий подход к нарушению права на товарное обозначение, отраженный действующим законодательством, сводящий лишь к незаконному использованию определенного обозначения нарушение исключительного права<sup>80</sup>, что представляется спорным и применимым в большей степени с позиции действующего ранее Закона о товарных знаках, не разделявшего рассматриваемые категории. При всем том следует согласиться с тем, что рассматриваемые понятия не следует отождествлять. Однако вопрос об их соотношении остается неразрешенным. Отмечается, что нарушение исключительного права на обозначение, в частности, можно наблюдать в случае удаления (сокрытия) или существенного изменения товарного знака, используемого правомерно на продукции, вводимой на территории России в гражданский оборот без согласия правообладателя или лица, использующего по договору товарный знак<sup>81</sup>. Контекст действующего законодательства позволяет согласиться с этим: происходит скорее нарушение исключительного права на товарное обозначение, нежели незаконное применение обозначения (с учетом положений абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ). В то же время легальное определение незаконного использования товарного знака ограничивается только действиями, связанными с использованием его без согласия правообладателя, что представляется не совсем корректным. Юридическая литература содержит определение понятия «незаконный», которое рассматривается как «нарушающий закон, права»<sup>82</sup>, тогда незаконным использованием обозначения следует считать использование рассматриваемого средства индивидуализации с нарушением положений законодательства, в связи с чем можно допустить, что данная категория достаточно широка для того, чтобы охватывать собою как нарушение исключительного права (в части, относящейся к использованию обозначения), так и другие, включая производимые самим правообладателем, действия. Проиллюстрировать незаконное использование обозначения

---

<sup>80</sup> См.: Курлаев О.А. Правовое регулирование использования исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания: Автореферат дис... канд. юр. наук. М., 2007. - С. 39.

<sup>81</sup> См.: Там же.

<sup>82</sup> Сминов А.И. Гражданское право России. Учебник для вузов. М.: Компаньон, 2003. - С.51.

могут также случаи ввоза на российскую территорию продукции с товарными знаками без получения разрешения правообладателя<sup>83</sup>, поскольку, как уже отмечалось, Россия следует национальному принципу исчерпания прав.

Еще одним способом незаконного использования товарного обозначения можно считать недобросовестную конкуренцию. Вопрос соотношения недопущения недобросовестной конкуренции и права на товарное обозначение в действующем законодательстве регламентируется двумя нормами:

- ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции») устанавливает, что недопустима недобросовестная конкуренция, относящаяся к приобретению и применению исключительного права на средства индивидуализации (в том числе и на товарные знаки);

- пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ допускает признание в предусмотренном законом порядке недействительной правовую охрану товарного знака, в случае признания действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом.

При этом Закон «О защите конкуренции»<sup>84</sup> говорит о связанных с приобретением и применением исключительного права на товарное обозначение действиях, а ГК РФ указывает на действия, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения обозначению. В соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона «О защите конкуренции», применяемой с учетом п. 1 ст. 1513 ГК РФ и пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, заинтересованным лицом (таким лицом, чьи правомочия нарушил акт недобросовестной конкуренции) может быть направлено возражение против наделения обозначения

---

<sup>83</sup> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // Вестник ВАС РФ. 2008. - № 2.

<sup>84</sup> Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета, № 162, 27.07.2006.



правовой охраной в связи с тем, что деятельность по его государственной регистрации признана недобросовестной конкуренцией.

В ПП ВС/ВАС №5/29 отмечается, что признание деятельности по применению обозначения (но не по государственной регистрации такового) недобросовестной конкуренцией не рассматривается в качестве основания для оспаривания предоставления такому средству индивидуализации правовой охраны<sup>85</sup>.

Таким образом, привести к аннулированию правовой охраны обозначения могут только действия, составляющие недобросовестную конкуренцию, связанные с государственной регистрацией обозначения, с приобретением на товарное обозначение исключительного права, то есть действия заявителя по подаче заявки и получению регистрации обозначения.

Сложно согласиться с тем, что действия заявителя, связанные с подачей заявки и получением регистрации обозначения не могут признаваться недобросовестной конкуренцией ни при каких условиях, поскольку, хотя сами эти действия и могут быть недобросовестными, конкуренции еще нет, исходя из того, что недобросовестной конкуренцией являются всякие действия хозяйствующих субъектов, направленные на приобретение в предпринимательской деятельности преимуществ и противоречащие российскому законодательству, правилам делового оборота, условиям добросовестности, справедливости и разумности, способные причинить или причинившие убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесшие вред или способные навредить их деловой репутации. К действиям, которые могут признаваться недобросовестной конкуренцией относят, в частности, такие, как приобретение или приобретение и использование права на товарный знак (знак обслуживания) касаясь обозначения, используемого иным лицом при оказании услуг, для маркировки товаров и другими аналогичными способами; приобретение на товарный знак (знак обслуживания), обладающий сходством до степени смешения или тождественный ори-

---

<sup>85</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 70, 22.04.2009.

гинальной части фирменного наименования юридического лица, являющегося конкурентом, прав и использование таких прав для продукции, аналогичной товарам конкурента<sup>86</sup>.

Однако имеют место быть факты ущемления прав и интересов добросовестных участников рынка действия, которые связаны с приобретением на средство индивидуализации исключительного права и его использованием (например, регистрация в роли товарного знака обозначения, используемого в предпринимательской деятельности другим лицом).

Итак, незаконное использование обозначения, включая в себя нарушение исключительного права (в отношении правомочия использования товарного знака, но не распоряжения, например, исключительным правом), вместе с тем не исчерпывается им, в связи с чем определение понятия «нарушение исключительного права на товарный знак» может быть представлено как использование средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности (в том числе использование их способами, предусмотренными ГК РФ), распоряжение исключительным правом, если такое использование и (или) распоряжение производится без согласия правообладателя, исключая случаи, когда данные использование и (или) распоряжение законом допустимы; использование же товарного знака с нарушением законодательных предписаний можно считать незаконным использованием рассматриваемого средства индивидуализации.

Таким образом, защиту права на товарный знак можно определить как охранительное воздействие норм с целью восстановления нарушенного права, возмещения причиненного вреда, пресечения противоправного поведения, препятствующего осуществлению права или обеспечению правопорядка. Представляется, что защита права на товарный знак (в широком смысле) включает в себя способы защиты (в узком смысле) и меры ответственности.

---

<sup>86</sup> См.: Курлаев О.А. Правовое регулирование использования исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания: Автореферат дис...канд. юр. наук. М., 2007. - С. 42.

Следует обратить внимание на то, что определение специфики способов защиты и мер ответственности может способствовать наиболее правильному и обоснованному применению их в практической деятельности, и более качественному обеспечению прав участников гражданских правоотношений.

Однако российское законодательство (ГК РФ) в большинстве случаев не разграничивает способы защиты и меры ответственности, зачастую относя одни и те же средства то к способам защиты, то к мерам ответственности (например, положения ст. 1252 и ст. 1515 ГК РФ - причисляющих уничтожение контрафактных материальных носителей, компенсацию за нарушение исключительного права в первом случае к способам защиты, а во втором – к мерам ответственности).

Отметим, что гражданско-правовая ответственность является видом юридической ответственности, включающей в себя все ее признаки и обладая своей спецификой, которая заключается, прежде всего, в ее имущественном характере.

В правовой литературе применительно к праву интеллектуальной собственности в зависимости от оснований возникновения выделяют такие виды гражданско-правовой ответственности, как договорная и внедоговорная.

Договорная ответственность может выражаться в нарушении договорных обязательств, объектами которых выступают исключительные права. Для договорной ответственности характерно то, что она может быть установлена самим договором посредством реализации диспозитивных норм гражданского права. Внедоговорная же ответственность возникает только на основании императивных норм законодательства и, как известно, не может быть изменена сторонами обязательства.

Ответственность, предусмотренная гражданским законодательством применительно к сфере защиты права на товарный знак, может быть общей, установленной в качестве универсальных правил в гражданском праве (ст. 12, гл. 8, 59, 60 ГК РФ), дополнительно установленной для защиты интеллектуальных прав (гл. 69 ГК РФ), и специальной, установленной параграфом 2 гл. 76 ГК РФ

с целью защиты права на товарный знак. Условия наступления гражданско-правовой ответственности, по мнению большинства исследователей, состоят из противоправного поведения субъекта, причинения этим поведением вреда лицу, чьи права нарушены, наличия причинной связи между поведением и вредными последствиями, а также вины нарушителя (которая презюмируется согласно положениям ст. ст. 401, 1064 ГК РФ).

Так, стоит отметить, что основная форма гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав - это возмещение вреда. Соответственно, реальное причинение вреда является необходимым условием ответственности в форме возмещения за причиненный вред. Но вред не является тем обстоятельством, которое однозначно необходимо для наступления ответственности за нарушение исключительных прав. В случаях, если вред или возможность его доказательства отсутствуют, то противоправный поступок порождает ответственность нарушителя, хотя и не в форме возмещения вреда. В результате правообладатель не обязан доказывать факт причинения вреда. Необходимым условием ответственности в форме возмещения вреда является вина нарушителя. А принцип ответственности за виновное правонарушение заключается в том, что неуправомоченный пользователь может быть освобожден от ответственности в случае установления факта его действия без вины. Кроме того, не будет иметь место факт вины и в случае, если правонарушитель не предполагал (и не должен был предполагать), что своими действиями он нарушает чужие исключительные права. Но отметим, что вина не является универсальным условием ответственности за нарушение исключительных прав. В качестве необходимого условия ответственности вина должна быть доказана только по искам о возмещении вреда. Другие виды ответственности могут наступать и при отсутствии вины<sup>87</sup>.

---

<sup>87</sup> Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное / под ред. Е.А.Суханова. - М. Волтерс Клувер, 2008. - С.139.

К необходимому условию ответственности (в форме возмещения вреда) за нарушение исключительных прав следует отнести причинную связь между противоправным поступком и наступившим в результате его вредом. Данный принцип выражается в том, что: а) второму предшествует первое во времени; б) второе порождается первым. Поэтому в некоторых случаях для возложения деликтной ответственности необходимо определять две и более причинных связи<sup>88</sup>.

В соответствии с общим правилом убытки возмещаются в полном объеме (то есть с возмещением упущенной выгоды, и реального ущерба).

Надо отметить, что зачастую убытки в рассматриваемой нами сфере выражаются в той упущенной выгоде, которая могла быть получена в условиях нормальной реализации прав и обязанностей участников «авторских» правоотношений. Думается, что в современный период данный вид убытков не может сводиться только к выплате того гонорара, который получил бы «автор», если бы его права не были нарушены.

Обоснование размера причиненных убытков, включая упущенную выгоду, является задачей самого потерпевшего. Кроме того, потерпевший сам доказывает факт нарушения принадлежащих ему авторских прав, а также причинная связь между нарушением его прав и возникшими убытками. Что касается субъективного условия ответственности, то нарушитель авторских прав предполагается виновным до тех пор, пока им не будет доказано противное.

Анализируя нормы части четвертой ГК РФ, можно смело говорить о том, что имеет место быть тенденция на ужесточение наказания за нарушение интеллектуальных прав с целью восстановления прав потерпевшего лица в полном объеме.

Кроме общих способов защиты гражданских прав ГК РФ закрепляет специальное требование о публикации решения суда о допущенном нарушении права (ст. 1251 и 1252). Например, в случае нарушения исключительных прав

---

<sup>88</sup> Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и особенная: учебник. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009. - С. 584.

автора присутствует возможность требовать изъятие материального носителя (ст. 1252).

Кроме того, существуют и такие способы, как изъятие и уничтожение оборудования и материалов, которые использовались для нарушения гражданских прав (ст. 1252), а также ликвидация (по требованию прокурора юридического лица), неоднократно или грубо нарушающего исключительные права (ст. 1253).

Отметим, что все меры правового воздействия применяются к нарушителю не только с целью его наказания, но и с целью защиты интеллектуальных прав потерпевшего лица. Данные меры условно можно разделить на две группы: 1) меры ответственности; 2) иные меры принуждения (меры защиты)<sup>89</sup>.

Согласно п. 3 ст. 1250 ГК РФ, отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, которые направлены на защиту данных прав.

Данную особенность защиты интеллектуальных прав выделяет и вышеупомянутое Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 23). Кроме того, данное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, которые не относятся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ.

Необходимо ясно понимать, что необеспечение эффективной защиты нарушенных прав посредством механизма возмещения этих потерь может привести к явно несправедливому результату, при котором потери «лягут на пле-

---

<sup>89</sup> Золотарева А.Е. Анализ деятельности суда по интеллектуальным правам // Актуальные проблемы российского законодательства. 2014. - № 8. - С. 43-45.

чи» правообладателя, провинившегося лишь тем, что является этим самым правообладателем.

Обладатели исключительных прав имеют право требовать одно из двух: или же возмещение убытков, или - выплаты компенсации.

Таким образом, считаем необходимым на законодательном уровне закрепить меры, которые бы создали условия экономической нецелесообразности нарушения прав интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, предупредит противоправные действия в отношении реализации исключительных имущественных, лицензионных имущественных прав авторов, правообладателей. С этой целью необходимо, на наш взгляд, увеличить размеры штрафов и обязательных платежей авторам, законным правообладателям со стороны виновных в нарушении прав лиц, внося соответствующие изменения в нормы не только гражданского и административного, но уголовного законодательства. Обозначение перспективы правовых последствий будет способствовать усилению мер имущественной ответственности при нарушении прав интеллектуальной собственности. Оптимальный выход - правомерно использовать исключительные имущественные права, лицензионные имущественные права (в том числе посредством соблюдения прав интеллектуальной собственности). А в случае несанкционированного использования прав интеллектуальной собственности нарушителю предстоит возместить весь объем определенных судом убытков, в том числе компенсировав моральный вред и оплатив штрафные санкции.

Система защиты прав на товарный знак постепенно совершенствуется, однако, как показал анализ положений действующего законодательства, необходимо принятие дополнительных мер в некоторых направлениях, в числе которых приведение к единообразию правовых норм (это, например, имеет отношение к терминам «знак охраны», «предупредительная маркировка», «нарушение исключительного права на товарный знак»), согласование правовых предписаний и дефиниций (к числу которых относятся определения незаконно использования товарного знака и нарушения исключительного права на товарный

знак). Единообразие правовых норм может способствовать созданию самостоятельных статей «Способы защиты исключительных прав» и «Ответственность за нарушение исключительных прав», переименование ст. 12 ГК РФ (из «Способы защиты гражданских прав» в «Защита гражданских прав»), внесение предлагаемых изменений в ст. 1253, ст. 1515 ГК РФ.

От решения проблемы создания эффективной системы защиты интеллектуальной собственности, в частности, от усовершенствования предписаний, связанных с гражданско-правовой ответственностью за нарушение права на товарный знак зависит защита прав и интересов правообладателей и потребителей, недопущение появления на российском рынке некачественной продукции.

### **3.2. Компенсация как способ защиты права на товарный знак**

В современных условиях функционирования экономики от эффективности правового регулирования и защиты товарного знака как важного средства индивидуализации товаров в значительной степени зависит обеспечение интересов правообладателей и потребителей. Повышенного внимания заслуживает задача применения способов защиты не только продуктивных, но и наименее обременительных для правообладателя.

В вышеупомянутом нами ПП ВС/ВАС №5/29 упоминаются две наиболее распространенные меры ответственности при нарушении интеллектуальных прав - взимание компенсации и возмещение убытков. При этом, как следует из содержания абз.1 п.3 ст. 1252 ГК РФ, за одно и то же нарушение могут быть применены или компенсация, или возмещение убытков.

Возмещение убытков является наиболее общим, универсальным, и надежным способом защиты интересов потерпевших от правонарушения лиц<sup>90</sup>. Ценность обязательств по возмещению убытков заключается в возможности

---

<sup>90</sup> Яковлев В.Ф. Концепция развития гражданского законодательства (Интернет-конференция (30 марта 2010 г.) // <http://www.garant.ru/action/conference/236915/#ixzz38R>.



компенсировать имущественные потери. Возмещение убытков предполагает достижение определенной равноценности, состоящей в восполнении расходов, которые пострадавшее лицо вынуждено осуществить или произвело для возобновления нарушенного права, восполнения тех неполученных доходов, которые при обычных условиях гражданского оборота были бы получены, если бы право субъекта, предполагавшего их получение, не было нарушено. Возмещение убытков позволяет реализовать сразу несколько функций ответственности, среди которых, в частности, праввосстановительная, превентивная, воспитательная.

На этом основании следует сказать о приобретении особой актуальности такого предмета внимания, как компенсация.

Институт «компенсации» на протяжении многих лет известен в странах англосаксонской правовой системы, где он определяется, как институт «статутных убытков»<sup>91</sup>. Такие убытки в наибольшей степени соответствуют тому, что в странах континентальной системы права является уголовным или административным штрафом<sup>92</sup>.

В правовой доктрине общего права институт статутных убытков имеет перед собой цели, в число которых входит:

- 1) виновное лицо подвергается штрафу, в основном для того, чтобы штраф покрывал желание мести со стороны пострадавшего;
- 2) виновное лицо и все общество, таким образом, ограничиваются от будущих неправомерных действий в превентивном порядке (простое возмещение убытков в полной мере не достигает такой цели);
- 3) пострадавшее лицо должно быть вознаграждено за то, что оно осуществляет свои права в целях укрепления общего правопорядка;

---

<sup>91</sup> Мотылькова А. В. Компенсация как способ защиты права на товарный знак. Проблемы теории и правоприменительной практики // Молодой ученый. 2014. - №12. - С. 212.

<sup>92</sup> Санкция публичного, а не гражданского права, которая характеризуется карательным эффектом и применяется вне зависимости от реально понесенных убытков.

4) пострадавшее лицо должно получить дополнительное возмещение помимо возмещения убытков<sup>93</sup>.

В странах же континентальной правовой системы отношение к институту компенсации совершенно иное. Там, кроме того, что не стали обращаться к подобному правовому институту в своем законодательстве, отказывают в признании и исполнении судебных решений стран общего права, на основании которых взыскивались штрафные убытки. Мотивацией такого подхода явилось то, что применение уголовной санкции за гражданское правонарушение противоречит публичному порядку этих стран.

В праве Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации компенсация, которая появилась сравнительно недавно, представляет собой институт достаточно новый для российской правовой системы в целом. Так, компенсация как мера ответственности, свой путь становления начала в российском законодательстве с 1992 года. А уже в 2002 году она была введена Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»<sup>94</sup> (далее - Закон о товарных знаках). Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации эта новелла скорректирована законодателем, учитывая потребности современного рынка. Право требовать выплаты компенсации от нарушителя исключительного права на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации вместо возмещения убытков является способом защиты исключительных прав (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Применение компенсации как меры ответственности за незаконное использование товарного знака закреплено в п. 4 ст. 1515 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой (как нами уже было отмечено в предыдущей главе) правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков.

---

<sup>93</sup> Там же.

<sup>94</sup> Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу) // Российская газета, № 228, 17.10.1992.

Надо отметить, что компенсация достаточно активно используется при судебной защите, хотя именно судебной практикой были выявлены значительные сложности при применении соответствующих норм ГК РФ. Так, например, необходимо обратить внимание на тот факт, что отсутствует единообразное применение норм о компенсации судами и что вопросы компенсации нередко рассматривались на заседаниях Научно-консультативного совета (НКС) при Суде по интеллектуальным правам<sup>95</sup>. В некоторых случаях для обоснованного и правильного решения практических проблем необходимо теоретическое их обоснование. А в теоретическом аспекте при определении компенсации наблюдаются неоднозначные подходы, поэтому и отсутствует относительная обоснованность данного способа защиты в гражданском праве с точки зрения компенсаторно-восстановительной функции гражданско-правовой ответственности<sup>96</sup>.

Компенсация за нарушение исключительного права как основного вида имущественного интеллектуального права, который устанавливает монополию правообладателя на использование результата интеллектуальной деятельности или приравненного к ней средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, является самостоятельным способом защиты. Он не является одним из способов защиты гражданских прав, определенный ст. 12 ГК РФ, но определен как способ защиты ст. 1252 ГК РФ, а значит, продолжает этот перечень в силу содержащейся в ст. 12 отсылки к закону как источнику высшей юридической силы, в котором могут содержаться указания на иные способы защиты.

Учитывая мнения многих авторов и с точки зрения авторской позиции, компенсация, исходя из смысла ст. 1252 ГК РФ, - это не только способ защиты

---

<sup>95</sup> См.: Ламбина В.С. Протокол № 4 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (23 мая 2014 г., г. Екатеринбург) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь, 2014. - С. 10-15; протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (5 сентября 2014 г.) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Декабрь, 2014. - С. 45-59.

<sup>96</sup> Васильева Е.Н. Компенсация за нарушение исключительного права на интеллектуальную собственность // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2015. - С. 71-73.

исключительного права, но и гражданско-правовая санкция, и гражданско-правовая ответственность.

Однако по вопросам, касающимся того, что должна компенсировать присуждаемая судом сумма и отнесения данной гражданско-правовой ответственности к общей или специальной, единого мнения не существует. Можно заключить, что раз компенсация выплачивается в погашение убытков, значит она призвана их компенсировать. Так, например, А.П. Сергеев считает, что «...целью взыскания компенсации является возмещение убытков, причиненных обладателю авторских или смежных прав»<sup>97</sup>. Согласно данной позиции следует, что если компенсация призвана покрыть убытки, то она выполняет ту же роль, что и общий вид гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, но имеет признак обеспечительной меры, так как требование о ее выплате не предусматривает доказывания убытков.

На наш взгляд, правовая природа компенсации отличается от природы возмещения убытков. Как справедливо отмечает Н.А. Шебанова, «...компенсация, как она определена действующим законодательством, не является средством восстановления нарушенных имущественных прав в полном объеме, как это происходит при возмещении убытков (ст. 15 ГК). Частично восстанавливая нарушенные имущественные права, она одновременно выполняет и карательную функцию, представляя, в сущности, санкцию за допущенное нарушение...»<sup>98</sup>.

Подход же, который предложен законодателем в части определения размера компенсации, свидетельствует о существенном превалировании карательной функции, которая не свойственна для гражданско-правовых санкций, над ее восстановительной функцией. Для этого обратимся, например, к сравнению размера упущенной выгоды (на основании п. 2 ст. 15 ГК РФ определяется, ис-

---

<sup>97</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд. М., 2005. - С. 384.

<sup>98</sup> Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланава. 6-е изд. М., 2011. - С. 255.

ходя из дохода, полученного нарушителем) и размера компенсации (в соответствии со ст. 1301 ГК РФ исчисляется в двойном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения).

Анализируя норму п. 3 ст. 1252 ГК РФ, надо сказать, что компенсация выплачивается за нарушение исключительного права, а не за причиненные убытки. Такая компенсация является специальным видом гражданско-правовой ответственности, поскольку в отличие от требования возмещения убытков взимается лишь за нарушение исключительного права.

Требование о выплате компенсации является своего рода альтернативным способом защиты. Следовательно, правообладатель имеет право выбора: либо требовать возмещения убытков согласно ст. 15 ГК РФ, либо требовать выплаты компенсации согласно части 4 ГК РФ. Данные способы защиты являются мерами гражданско-правовой ответственности в виду того, что порождают дополнительные негативные имущественные последствия для нарушителя. Причем возмещение убытков и компенсацию можно соотнести как основную и специальную формы гражданско-правовой ответственности, которые присущи только защите исключительного права. Компенсация не тождественна такой форме гражданско-правовой ответственности, как законная неустойка по двум причинам: 1) она не имеет обеспечительной функции; 2) порядок снижения судом требований о компенсации отличается от установленного порядка снижения неустойки по ст. 333 ГК РФ, причем размер компенсации, которая определяется в твердой сумме, запрещается снижать до ниже минимального предела, установленного ГК РФ в 10 тыс. руб.

Таким образом, на наш взгляд, с целью выделения альтернативного характера компенсации как специальной формы ответственности и исключения какой-либо зависимости компенсации с убытками, целесообразно слова «вместо убытков» в п. 3 ст. 1252 ГК РФ заменить и дополнить эту норму следующего содержания: «...Требование о выплате компенсации лишает правообладателя права требовать возмещения убытков...». Но одновременно с данными изменениями необходимо внести соответствующие поправки и в ст.ст. 1301, 1311,

14061, 1515 и 1537, которые предусматривают случаи, позволяющие требовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права. При этом следует отметить, что редакции п. 3 ст. 1299 и п. 3 ст. 1300 во внесении изменений не нуждаются, так как в этих нормах отсутствуют слова «вместо возмещения убытков», а используется разделительный союз «или»: «правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушения возмещения убытков или выплаты компенсации...».

Итак, компенсация, определенная ГК РФ, представляет собой явление особое, которое отвечает в значительной мере интересам правообладателя. Анализируя практику правоприменения, надо отметить, что доказывание вреда в форме реального ущерба, а также в форме упущенной выгоды является одной из самых сложных задач стороны в судебном процессе. Именно данный факт, как видится, послужил одной из причин закрепления в Части четвертой ГК РФ нормы, которая распространяет свое действие на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности и освобождает правообладателя от доказывания причиненных ему убытков при требовании выплатить компенсацию.

Компенсация подлежит взысканию в том случае, если доказан факт правонарушения. При этом правообладатель, который обратился за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Но возникает вопрос о необходимости установления факта наличия убытков. Существует несколько мнений по данному вопросу. Так, например, С.А. Жагорина считает, что «...факт вреда в случае взыскания компенсации является необходимым фактом, формирующим состав правонарушения, хотя бы потому, что речь идет о применении меры ответственности»<sup>99</sup>. А практикующие юристы больше склоняются к тому, чтобы применять институт компенсации вне какой-либо зависимости от причиненных нарушителем убытков<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> Жагорина С.А. Некоторые проблемы доказывания при применении мер ответственности в спорах о незаконном использовании товарного знака // Юридический мир. 2010. - № 2. – С. 43-44.

<sup>100</sup> Тулубьева И. Взыскание компенсации за нарушение авторских и смежных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. - № 8. – С. 48-50.

Но отметим, что в правоприменительной практике существуют противоположные суждения по вопросу необходимости установления убытков при взыскании компенсации. Одни, например, считают, что используемое в ГК РФ понятие «вместо» не следует понимать как «указание на то, что компенсация может быть потребована только в том же случае, в котором правообладатель может требовать возмещения причиненных ему убытков, то есть в случае действительного причинения ему убытков». Статья 49 Закона об авторском праве прямо указывала на то, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков. Данная концепция применима в настоящее время к товарным знакам<sup>101</sup>. Условием для использования этой меры определяется противоправность поведения, причем данная мера может применяться независимо от того, имеются ли убытки.

Но что же касается критериев определения размера компенсации за нарушение исключительных прав, то это актуальный и достаточно проблемный вопрос.

При определении размера компенсации за нарушение исключительных прав, суды руководствуются положениями ст. 1252, 1301, 1311, 1515, 1537 ГК РФ и разъяснениями, которые даются в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов

---

<sup>101</sup> Мотылькова А. В. Компенсация как способ защиты права на товарный знак. Проблемы теории и правоприменительной практики // Молодой ученый. — 2014. — № 12. — С. 212-214.

разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Правоприменительные аспекты определения размера компенсации как способа защиты в праве интеллектуальной собственности (Новоселова Л.А., Петрова Ю.В.)

Надо сказать, что при определении размера компенсации истцу необходимо указать конкретную сумму, исходя из трех установленных законодателем в ст. 1301 ГК РФ пределов: в денежной сумме от 10 тыс. до 5 млн. руб. по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения<sup>102</sup>. Но вызывает интерес тот факт, что обозначенные пределы размера компенсации были установлены еще в первой редакции части четвертой ГК РФ от 18.12.2006 года и не менялись до момента написания настоящей статьи, когда действовала редакция от 23.07.2013 № 11.

Совместное постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 рекомендует судам при применении норм абз. 2 ст. 1301 ГК РФ, которые касаются трех пределов размера компенсации, исходить из того, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., определяется сумма компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. Однако суд не лишается права взыскивать сумму компенсации и в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, который установлен абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован судом. При его определении суд, учитывая, в частности, характер допущенного

---

<sup>102</sup> Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: Монография. М., 2013. - С. 122.



нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При этом необходимо подчеркнуть, что ВАС РФ применяет единообразный подход к исчислению размера компенсации не только в случае его исчисления первым способом (т.е. в твердой денежной сумме в рамках установленного законом предела), но и в случае, когда должен быть компенсирован двукратный размер стоимости экземпляров произведения/товаров.

Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12 по делу № А40-8033/12-5-7-44 отмечается, что п. 43.3 Постановления № 5/29 предусматривает право суда взыскать размер компенсации меньше заявленного, но не ниже низшего предела<sup>103</sup>. Пункт 4 ст. 1515 ГК РФ, касающийся компенсации за незаконное использование товарного знака, предусматривает одну меру гражданско-правовой ответственности - компенсацию, взыскиваемую вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (п. п. 1 и 2 названной статьи). Поэтому ВАС РФ полагает, что выработанные в упомянутом Постановлении подходы применимы и при взыскании компенсации, рассчитанной в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Согласно абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ при определении заявленного истцом размера компенсации правообладатель, права которого нарушены, вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. При этом остается открытым вопрос о том, считается ли одним или несколькими нарушениями

---

<sup>103</sup> Постановление Президиума ВАС РФ №16449/12 от 02.04.2013 (А40-8033/12-5-74; 09АП-14420/2012-ГК, 09АП-14422/2012-ГК; А40-8033/12-5-74) // СПС «Консультант Плюс»

неправомерное использование произведения/фонограммы, права на которые принадлежат нескольким лицам.

Кроме того, возникает еще один вопрос: целесообразно ли использовать тарифы, которые установлены организацией по управлению правами для расчета суммы компенсации?

Как видится, данные тарифы должны являться только лишь ориентиром для суда при установлении им размера компенсации, а не единственным основанием для расчета. Это объясняется тем, что согласно п. 43.3 Постановления № 5/29 размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован, и при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных истцом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения<sup>104</sup>.

Таким образом, суду при установлении размера компенсации необходимо комплексно оценивать правонарушение и его последствия, а не основываться исключительно на тарифах, принятых обществом по управлению правами на коллективной основе.

Но как рассчитать компенсацию, например, в случае незаконной продажи носителей, содержащих целый ряд различных объектов авторского и смежных прав, - DVD, CD и т.п.?

Как известно, музыкальные произведения относятся к объектам авторских прав. Согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и

---

<sup>104</sup> См., напр.: Постановления Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2014 по делу № А60-15399/2013, от 18.02.2014 по делу № А40-147892/2012, от 27.12.2013 по делу № А43-30748/2012; ФАС Волго-Вятского округа от 08.02.2013 по делу № А43-8430/2012; ФАС Центрального округа от 06.06.2011 по делу № А54-1765/2010С10; Определение КС РФ от 24.12.2013 № 2133-О // СПС «КонсультантПлюс».

назначения произведения, а также от способа его выражения. При этом в п. 1 ст. 1259 ГК РФ приводится открытый перечень произведений, относящихся к объектам авторских прав.

Фонограммы в силу подп. 2 п. 1 ст. 1304 являются объектами смежных прав, т.е. прав, смежных с авторскими правами.

При этом в отдельных случаях, например, когда речь идет о музыкальных композициях, записанных на МРЗ-диске, возможно одновременное нарушение как авторских прав, т.е. прав на само музыкальное произведение, так и смежных прав, т.е. прав на запись музыкального произведения (фонограмму).

При этом, когда речь идет о фонограмме, нельзя забывать о правах обладателя исключительного права на фонограмму и правах обладателя исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение.

Таким образом, в случае с пиратским диском нарушаются не только права авторов или иных правообладателей на музыкальное произведение с текстом или без, но и права изготовителя фонограммы и права исполнителя. В связи с этим, на наш взгляд, необоснованно присуждать единую компенсацию - за незаконное использование произведения и фонограммы, без присуждения компенсации каждому правообладателю, права которого нарушены использованием принадлежащего ему объекта авторского права.

В этой связи более обоснованной представляется позиция Суда по интеллектуальным правам, согласно которой компенсация должна быть рассчитана исходя из количества нарушений, а также исходя из того, что нарушения прав исполнителя фонограммы и ее изготовителя являются самостоятельными нарушениями.

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на широкое применение компенсации в качестве способа защиты нарушенного права, в правоприменительной практике не сложилось единообразного подхода к порядку определения и расчета размера компенсации. Наиболее ярко данная тенденция проявляется в случаях с объектами, права на которые принадлежат нескольким ли-

цам, ввиду разной правовой природы данных прав, а также из-за одновременного нарушения и авторских, и смежных прав<sup>105</sup>.

В связи с этим представляется целесообразным закрепить на законодательном уровне правила применения компенсации с учетом специфики таких «сложных» нарушений.

И в заключение необходимо сделать вывод, что определяя размер компенсации, необходимо учитывать такие элементы, как: характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя. При принятии решения должны учитываться не только принципы разумности и справедливости, но и соразмерности компенсации последствиям нарушения. Кроме того, при определении конкретного размера компенсации для его подтверждения могут потребоваться различные доказательства. Компенсация не может взыскиваться автоматически в штрафном порядке лишь при наличии факта нарушения без учета иных обстоятельств. Такой подход свидетельствует о том, что при исчислении размера компенсации за нарушение исключительных прав необходимо исходить из праввосстановительного характера института компенсации<sup>106</sup>. Учитывая возможности, которые дает обращение к компенсации и которые содействуют ускорению и облегчению непростых разбирательств по спорам о правах на товарные знаки, можно допустить, что рассматриваемая мера может стать одной из самых востребованных при защите права на товарный знак.

---

<sup>105</sup> Новоселова Л.А., Петрова Ю.В. Правоприменительные аспекты определения размера компенсации как способа защиты в праве интеллектуальной собственности. URL: <http://отрасли-права.рф/article/3294>.

<sup>106</sup> Старженецкий В.В. Компенсация за нарушение исключительных прав: возмещение убытков или штраф? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. - № 001. - С.65.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сформулировать некоторые выводы и предложения:

1. Считаю необходимым различие понятий «товарный знак» и «знак обслуживания» с обязательным указанием при их определении основных условий охраноспособности, коими являются новизна и различительная способность, закрепляя на законодательном уровне критерии охраноспособности.

Под *товарным знаком* следует понимать обозначение, в том числе словесное, изобразительное, объемное, а также иные обозначения, включая даже их комбинации, которое позволяет выделять товары одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных товаров других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, при этом имеющее право на охрану, и не сходное со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными для маркировки подобного рода изделий.

Под *знаком обслуживания* следует понимать обозначение, в том числе словесное, изобразительное, объемное и иные обозначения, включающие даже их комбинации, которое выделяет выполняемые работы и (или) оказываемые услуги одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных выполняемых работ и (или) оказываемых услуг других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и при этом имеющее право на охрану, и не сходные с работами и услугами, ранее зарегистрированными или заявленными для маркировки подобного рода работ и услуг.

Обосновано, что назначение товарного знака состоит не только в обеспечении необходимости различать товары, но и в защите интересов правообладателей и потребителей, рекламе продукции. Совокупность же функций образует системно понятие товарного знака, что влечет необходимость его совершенствования. Рассмотрение существующих в настоящее время видов товарных знаков и установление препятствий предоставления правовой охраны «нетрадиционным» товарным знакам позволило сделать вывод о необходимости вы-

деления критериев их охраноспособности, являющихся дополнительными по отношению к критериям охраноспособности, установленным ст. 1483 ГК РФ. К числу таковых надлежит отнести объективную форму представления, достоверность информации о товарном знаке, стабильность характеристик товарного знака, способность к воспроизведению обозначения, узнаваемость товарного знака.

Обоснована необходимость при принятии решения о предоставлении (отказе) правовой охраны таким знакам, как «скандальные», учитывать характер обозначения, его элементов, фактора восприятия обозначения потребителями, а также всех сопутствующих обстоятельств.

Проведенный анализ способствовал выводу о необходимости сопровождения транскрипцией на русском языке или переводом на русский язык товарного знака, который представляется на регистрацию в Российской Федерации на иностранном языке. Кроме того, обоснована позиция о том, что такой знак не должен рассматриваться как словесный товарный знак. А товарные знаки, которые выполнены на русском языке, но с выделением отдельных элементов, должны считаться комбинированными.

Делается вывод о необходимости внесении корректировок положения ст. 1486 ГК РФ в части, касающейся формулировки регистрации товарного знака.

Обоснована необходимость доказывания размера причиненных убытков при рассмотрении такой меры ответственности, как компенсация. Кроме того, с предупреждения противоправных действий в отношении реализации исключительных имущественных, лицензионных имущественных прав авторов, правообладателей предложено увеличить размеры штрафов и обязательных платежей авторам, законным правообладателям со стороны виновных в нарушении прав лиц, внеся соответствующие изменения в нормы не только гражданского и административного, но уголовного законодательств.

Предложен текст в новой редакции в п. 3 ст. 1252 ГК РФ с целью выделения альтернативного характера компенсации как специальной формы ответственности и исключения какой-либо зависимости компенсации с убытками

внесения изменений, а также доказана необходимость внесения с этой целью соответствующих поправок в ст.ст. 1301, 1311, 14061, 1515 и 1537, которые предусматривают случаи, позволяющие требовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права.

Автором сделан вывод о том, что такая мера ответственности, как компенсация, может стать одной из самых востребованных при защите права на товарный знак в современной России.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

### Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // Закон, № 7, 1999 (извлечение).
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Парламентская газета, № 54, 09-15.12.2011.
4. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета, № 162, 27.07.2006.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Парламентская газета", N 140-141, 27.07.2002.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Парламентская газета, № 214-215, 21.12.2006.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.06.2017) // Российская газета, № 256, 31.12.2001.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954
9. Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу) // Российская газета, № 228, 17.10.1992.



10. Указ Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 (ред. от 29.07.2014) «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. от 29.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 21.07.2008, № 29 (ч. 1), ст. 3482.

11. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (ред. от 10.10.2016) «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 № 38572) // Официальный интернет-портал правовой ции: <http://www.pravo.gov.ru>.

12. Положение о товарных знаках (утв. Госкомизобретений СССР 08.01.1974) (утратил силу) // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, № 1, 1988.

13. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утр. силу) // Российские вести, № 35, 22.02.1996, № 40, 29.02.1996.

14. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ, № 11, ноябрь, 2009.

**Международное законодательство:**

15. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15.06.1957) (ред. от 28.09.1979) // Публикация ВОИС, № 292(R), 1992.

16. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin>.

18. Закон Австрии о товарных знаках 1970г./AUSTRIA, Trademark Protection Law (Federal Law of 1970,as last amended by the Law of March 7,1984,amending the Patent Law and the Trademark Protection Law)// Industrial Property. – 1982/11/-3-001.

17. Закон Аргентины № 26.570 от 25.11.2009 г. «О внесении изменений в Закон № 11.723 от 28.09.1993 г. «О праве интеллектуальной собственности»; Закон Бразилии от 19 февраля 1998 г. № 9610 «Об авторском праве и смежных правах». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=515>

18. Закон Великобритании о товарных знаках / Отв. за вып.: Кошкина Е.; Науч. ред. пер.: Диденко В.П., Куклин Е.В., Лукашев М.Н. - М.: Изд-во ЦНИИ-ПИ, 1979. - 95 с.

19. Закон Испании № 17/2001 от 07.12.2001 г. «О товарных знаках». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1388>.

20. Закон Испании 32/1988 о товарных знаках от 10 ноября 1988г. (с изменениями согласно Закону 14/1999 от 4 мая 1999 г.) // Законы зарубежных стран по товарным знакам и географическим указаниям. - Т. 2. М., 2004. – С. 525-564.

21. Закон США «О товарных знаках», 15 U.S.C. §§1051 et seq. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=3931>.

22. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Подписан в г. Мадриде 28.06.1989) // Публикация ВОИС № 204 (R). -

Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998. С. 5 - 67 (нечетные страницы).

### **Специальная и учебная литература:**

23. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. М., 1997. - С. 79-80.

24. Блинец И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы: канд. юрид. Наук – Москва. 2001. – С. 49.

25. Блинец И.А., Леонтьев К.Ю. Авторское право и смежные права: Учебник / Под ред. И.А. Блинеца. М., 2009. - С. 224-225.

26. Богданов В.Е. Сущность и ответственность юридического лица// Науч. журнал Государство и право. 2009. - № 10. – С.14.

27. Васильева Е.Н. Конституционно-правовые основы гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности // Конституция России и отраслевое законодательство. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации. М., 2014. - С. 238-242.

28. Васильева Е.Н. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 2. - С. 326.

29. Васильева Е.Н. Компенсация за нарушение исключительного права на интеллектуальную собственность // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2015. – С. 71-73.

30. Веркман Каспер Дж. Товарный знак: Создание, психология, восприятие. М., 1986. - С. 178.

31. Волкова М.А. Договорные отношения в рекламной деятельности / в сборнике Основные проблемы и тенденции развития в современной юриспруденции. – Волгоград, 2015. С.34-36.

32. Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016, № 8. – С. 53-59.

33. Гриднева О.В. Регистрация товарного знака как один из видов юридических услуг // Актуальные проблемы российского законодательства. 2015. - № 12. - С.31-38.

34. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное / под ред. Е.А.Суханова. - М. Волтерс Клувер, 2008. - С.139.

35. Гульбин Ю.Т. Указ. соч. С.210.

36. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации – М.: Статут, 2003 – С. 278.

37. Интеллектуальная собственность. Основные материалы: В 2 ч.: Пер. с англ. Ч. 1. Новосибирск, 1993. - С. 131.

38. Жагорина С.А. Некоторые проблемы доказывания при применении мер ответственности в спорах о незаконном использовании товарного знака // Юридический мир. 2010. - № 2. – С. 43-44.

39. Золотарева А.Е. Анализ деятельности суда по интеллектуальным правам // Актуальные проблемы российского законодательства. 2014. - № 8. - С. 39-41.

40. Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: Монография. М., 2013. - С. 122.

41. Кузахметова С.Е. Приобретение различной способности обозначения как основания регистрации товарного знака // Актуальные проблемы российского законодательства. 2015. - № 10. - С.43-50.

42. Курлаев О.А. Указ. соч. С. 39.

43. Ламбина В.С. Протокол № 4 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (23 мая 2014 г., г. Екатеринбург) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь, 2014. - С. 10-15.

44. Ламбина В.С. Протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (5 сентября 2014 г.). // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Декабрь, 2014. - С. 47.

45. . Мамиофа И.Э. Понятие и определение товарного знака // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. Л., 1981. - С. 9.
46. Мотылькова А.В. Компенсация как способ защиты права на товарный знак. Проблемы теории и правоприменительной практики // Молодой ученый. 2014. - №12. - С. 212.
47. Наврузалиева В.Н. Понятие и признаки товарных знаков и знаков обслуживания в современных условиях рыночной экономики // Гуманитарные и юридические исследования. 2013. - С. 21-23.
48. Нагорный Р.С. Доменное имя как объект гражданского права. // Журнал российского права. 2008. - № 2. – С 86.
49. Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и особенная: учебник. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009. - С. 584.
50. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. СПб., 2003. - С. 49.
51. Раевич С.И. Исключительные права и международный оборот // Гражданское право современного империализма: Сборник статей. — М., 1932. — С. 121—133.
52. Сергеев В.М. Экспертиза товарных знаков. Л., 1984. - С. 10.
53. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд. М., 2005. - С. 384.
54. Серов С.И., Марин В. В. Виды и формы товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 8. - С. 29-30.
55. Ситдикова Л.Б. Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений на возмездное оказание информационных услуг. - М.: ИГ «Юрист», 2007. - С. 52.
56. Сминов А.И. Гражданское право России. Учебник для вузов. М.: Компаньон, 2003. - С.51.
57. Старженецкий В.В. Компенсация за нарушение исключительных прав: возмещение убытков или штраф? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. - № 001. - С.65.

58. Тулубьева И. Взыскание компенсации за нарушение авторских и смежных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. - № 8. – С. 48-50.

59. Тыцкая Г. И., Мамяева И. Э., Мотылева В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах. М.: Юридическая литература. 1985. - С. 34.

60. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М., 1995. - С. 264.

61. Шестимиров А.А., Фролова Л.Ф. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов. М., 1989. - С. 6.

62. Шиловская А.Л. Договоры как правовые формы осуществления рекламной деятельности // Актуальные проблемы российского законодательства. 2015. - № 11. - С.154-161.

#### **Диссертации и авторефераты диссертаций:**

63. Курлаев О.А. Правовое регулирование использования исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания: Автореферат дис...канд. юр. наук. М., 2007. - С. 39.

64. Прокопьев А.И. Правовое регулирование отношений по использованию товарного знака в России и странах Европейского Союза: Дис. ... канд. юр. наук. - Москва, 2008. - С. 87.

#### **Интернет-ресурсы:**

65. Законы зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности на русском языке. Отделение Всероссийская патентно-техническая библиотека. Информационно-библиографический отдел. 2017. [Электронный ресурс].  
Режим доступа:  
[http://test2.fips.ru/wps/wcm/connect/6186f300484d5df894ceb4c77b9e0663/zakon\\_zar\\_stran\\_2017.pdf?MOD=AJPERES](http://test2.fips.ru/wps/wcm/connect/6186f300484d5df894ceb4c77b9e0663/zakon_zar_stran_2017.pdf?MOD=AJPERES).

66. Юкша Я.А. Гражданское право: учеб. пособие: [гриф МО РФ] / Я. А. Юкша, – 3-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 364 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=217127>.

67. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) (Приложение 1С к Марракешскому Соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902340087>.

68. Постановление Президиума ВАС РФ №16449/12 от 02.04.2013 (А40-8033/12-5-74; 09АП-14420/2012-ГК,09АП-14422/2012-ГК; А40-8033/12-5-74). URL: [http://www.arbitr.ru/as/pract/post\\_pres/1\\_1\\_87b905f3-3670-4096-b101-ad78f222fad7.html](http://www.arbitr.ru/as/pract/post_pres/1_1_87b905f3-3670-4096-b101-ad78f222fad7.html)

69. Статистика подачи заявок на товарный знак. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://agentznak.com/news/76>.

70. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). [Электронный ресурс]. Режим па: [http://www.rupto.ru/about/reports/2015\\_1](http://www.rupto.ru/about/reports/2015_1).

71. Положение о товарных знаках (с изм. и доп., внесенными Приказами Госкомизобретений СССР от 19.05.1965 № 184; от 13.03.1967 № 22) (утратил силу) [Электронный ресурс]. Режим па: [http://www.libussr.ru/doc\\_ussr/usr\\_5849.htm](http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5849.htm).

72. Функции товарных знаков. Интернет-ресурс. Режим па: <http://tovarnyiznak.ru/informatsiya/funktsii-tovarnyih-znakov/>

73. Изменения в интеллектуальном праве России после присоединения к ВТО // Режим доступа: <http://lexdigital.ru/2012/061/>

74. Никитин В.В. Товарные знаки: передача исключительного права и права использования. Интернет-ресурс. URL: <http://отрасли-права.рф/article/4006>.

75. Новоселова Л.А., Петрова Ю.В. Правоприменительные аспекты определения размера компенсации как способа защиты в праве интеллектуальной собственности. URL: <http://отрасли-права.рф/article/3294>

76. Статус Договора о законах по товарным знакам (Женева, 27 октября 1994 года). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.wipo.int>.

77. Яковлев В.Ф. Концепция развития гражданского законодательства (Интернет-конференция (30 марта 2010 г.) // <http://www.garant.ru/action/conference/236915/#ixzz38R>.

#### **Материалы судебной практики:**

78. Решение Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области по делу от 18 августа 2015 года № 5-48/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

79. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 июня 2010 г. № КГ-А40/5694-10 по делу № А40-27695/09-5-323 // СПС «КонсультантПлюс».

80. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 октября 2010 г. № ВАС-10852/10 // СПС «КонсультантПлюс».

81. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 104 Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств // Вестник ВАС РФ, № 4, 2006 (Обзор).

82. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // Вестник ВАС РФ. 2008. - № 2.

83. Постановление Президиума ВАС РФ №16449/12 от 02.04.2013 (А40-8033/12-5-74; 09АП-14420/2012-ГК,09АП-14422/2012-ГК; А40-8033/12-5-74) // СПС «КонсультантПлюс».

84. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2014 по делу № А60-15399/2013 // СПС «КонсультантПлюс».

85. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2014 по делу № А40-147892/2012 // СПС «КонсультантПлюс».

86. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2013 по делу № А43-30748/2012 // СПС «КонсультантПлюс».



87. Постановление Суда по интеллектуальным правам ФАС Волго-Вятского округа от 08.02.2013 по делу № А43-8430/2012 // СПС «Консультант-Плюс».

88. Постановление Суда по интеллектуальным правам ФАС Центрального округа от 06.06.2011 по делу № А54-1765/2010С10 // СПС «Консультант-Плюс».

89. Определение КС РФ от 24.12.2013 № 2133-О // СПС «Консультант-Плюс».

90. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 70, 22.04.2009.

### Динамика регистрации товарных знаков (знаков обслуживания)

Показатели	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Зарегистрировано знаков</b>	<b>27 540</b>	<b>29 447</b>	<b>29 199</b>	<b>30 724</b>	<b>36 617</b>	<b>36 436</b>	<b>35 178</b>
на имя российских заявителей	15 257	14 389	13 694	14 993	19 895	19 585	20 116
на имя иностранных заявителей	12 283	15 058	15 505	15 731	16 772	16 851	15 062
по процедуре Мадридского соглашения	7 765	10 185	10 240	9 537	8 518	8 101	6 019

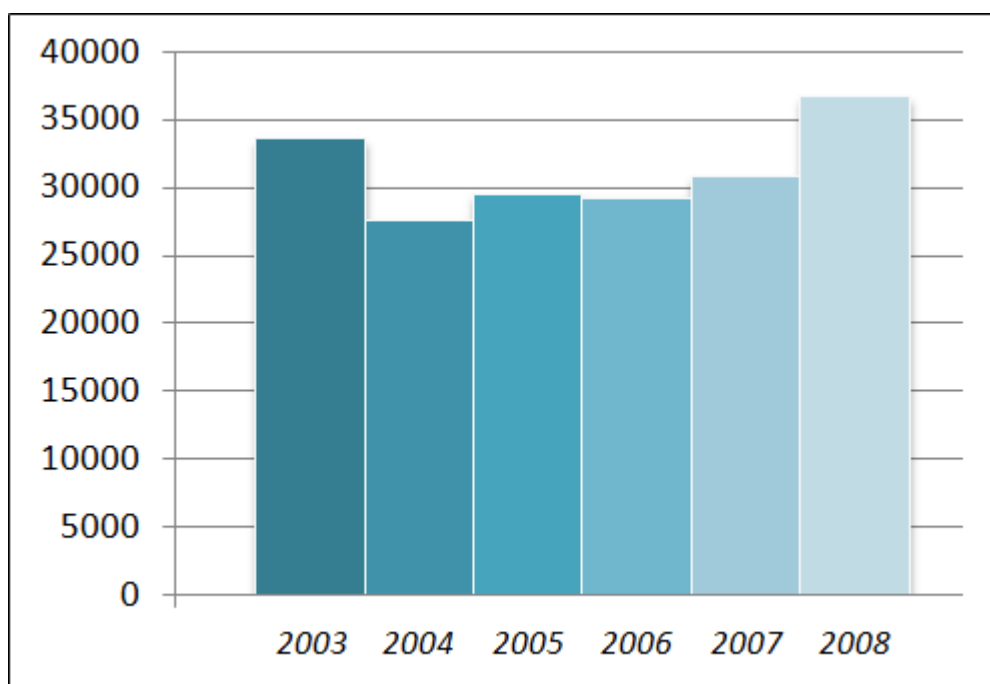
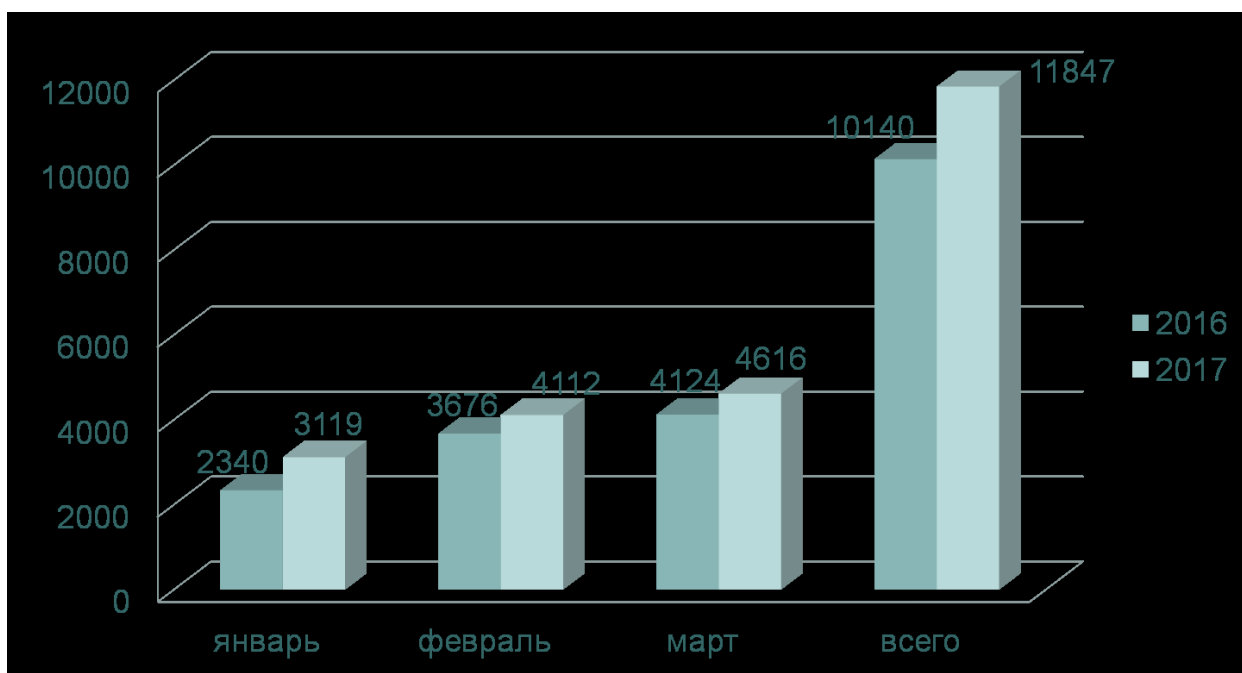


График зарегистрированных товарных знаков (по годам)

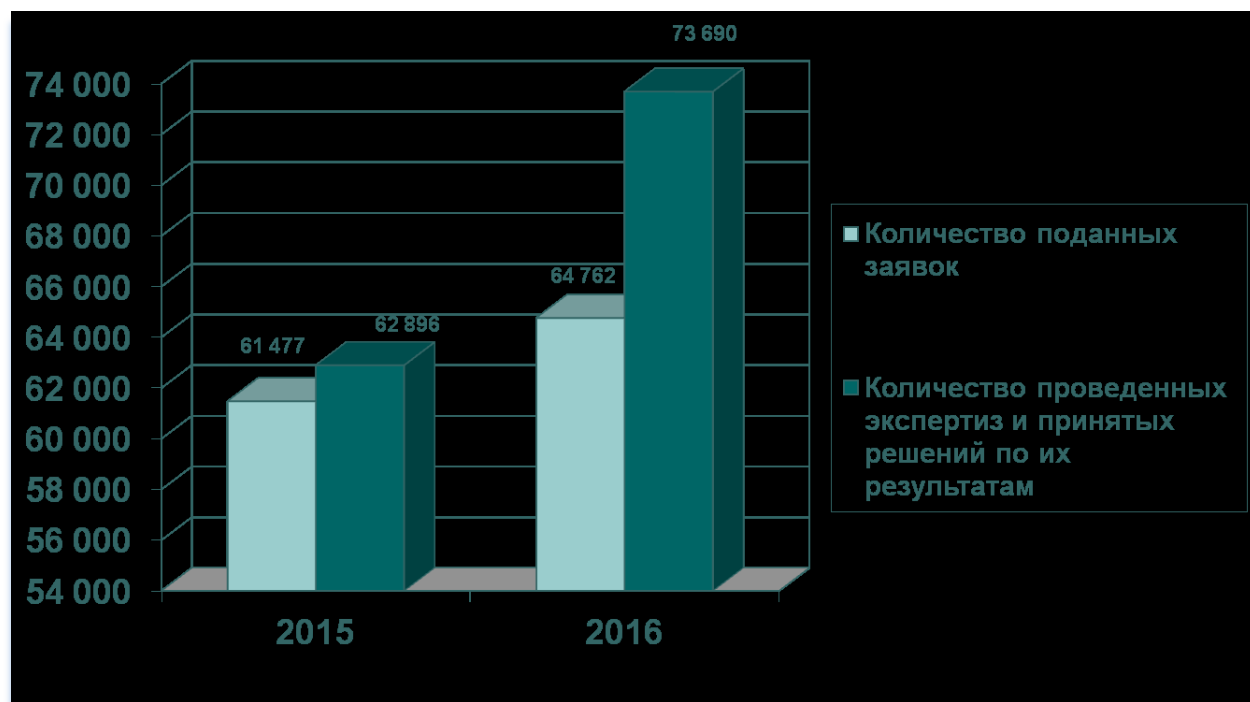
### Динамика подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания)

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Всего подано заявок на регистрацию</b>	<b>47 087</b>	<b>52 984</b>	<b>57 262</b>	<b>57 112</b>	<b>50 107</b>	<b>56 848</b>	<b>59 717</b>
российскими заявителями	26 460	29 589	31 502	30 024	26 448	32 735	33 252
иностранцами заявителями	20 627	23 395	25 760	27 088	23 659	24 113	26 465
по процедуре Мадридского соглашения	12 701	14 567	15 388	16 738	15 113	14 829	16 083

### Динамика поступления заявок на регистрацию товарных знаков в 1-ых кварталах 2016 и 2017



**Динамика подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, включая международные знаки, по которым испрашивается правовая охрана в рамках Мадридской системы**





## Разграничение товарного знака и других средств индивидуализации

Критерий	Средство индивидуализации товаров			
	Товарный знак (знак обслуживания)	Наименование места происхождения товаров	Фирменное наименование	Коммерческое обозначение
<b>Назначение</b>	Индивидуализация товаров (услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.	Индивидуализация товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.	Индивидуализация коммерческой организации.	Индивидуализация торговых, промышленных и других предприятий как объектов имущественных прав.
<b>Основные критерии способности к правовой охране</b>	Различительная способность, независимость от товаров и услуг, новизна, отсутствие законодательных запретов.	Наличие указания на географический объект, известность обозначения, наличие фактической связи обозначения с особыми свойствами товара, зависимость особых свойств товара от природных и (или) людских факторов.	Различительная способность, новизна, отсутствие законодательных запретов.	Обладание достаточными различительными признаками, употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.
<b>Момент первоначального возникновения исключительного права</b>	Приоритет товарного знака определяется по дате поступления заявки на него в Роспатент.	Признается и охраняется в силу государственной регистрации.	Возникает с момента государственной регистрации юридического лица.	Начало фактического использования обозначения для индивидуализации предприятия (не подлежит гос. регистрации).
<b>Распоряжение исключительным правом</b>	Допускается распоряжение исключительным правом (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования на основании лицензионного договора).	Распоряжение исключительным правом (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования) не допускается.	Распоряжение исключительным правом (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования) не допускается.	Исключительное право может перейти к другому лицу по основаниям, установленным законом только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.
<b>Использование средства индивидуализации</b>	Правообладателю принадлежит исключительное право использования обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом.	Правообладателю принадлежит исключительное право использования средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом.	Правообладателю принадлежит исключительное право использования средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом.	Правообладателю принадлежит исключительное право использования обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом.
<b>Прекращение исключительного права</b>	Прекращается по основаниям, установленным законом (ст.ст.1512, 1514 ГК РФ).	Прекращается по основаниям, установленным законом (ст.ст.1535-1536 ГК РФ).	Прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.	Прекращается, если правообладатель не использует обозначение непрерывно в течение года.