



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

"Право интеллектуальной собственности.
Средства индивидуализации: Учебник"
(том 3)
(под общ. ред. Л.А. Новоселовой)
("Статут", 2018)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 15.01.2019

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)**

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ТОМ 3

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

УЧЕБНИК

**Под общей редакцией
доктора юридических наук, профессора
Л.А. НОВОСЕЛОВОЙ**

Рецензенты:

Близнец И.А. - доктор юридических наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности;

Серго А.Г. - доктор юридических наук, профессор кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин Российской государственной академии интеллектуальной собственности.

Авторский коллектив

Ворожевич А.С., кандидат юридических наук, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) - [гл. 2, § 1 - 4 гл. 3, гл. 5](#) (в соавторстве с Л.А. Новоселовой);

Гринь О.С., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) - [§ 5 гл. 3](#);

Корнеев В.А., кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам - [гл. 7](#);

Михайлов С.В., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) - [гл. 4](#) (в соавторстве с Л.А. Новоселовой);

Новикова Н.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета - [гл. 9](#);

Новоселова Л.А., доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ - [гл. 4](#) (в соавторстве с С.В. Михайловым), [гл. 5](#) (в

соавторстве с А.С. Ворожевич);

Орлова В.В., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации, профессор кафедры Международного права и международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности ГОУ ВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" - [гл. 1](#);

Орлова Е.Д., кандидат юридических наук, заместитель заведующего отделом регистрации средств индивидуализации ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" - [гл. 6](#);

Пашкова Е.Ю., кандидат юридических наук, судья Суда по интеллектуальным правам - [гл. 8](#) (в соавторстве с Е.В. Ульяновой и О.А. Рузаковой);

Рузакова О.А., доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству - [гл. 8](#) (в соавторстве с Е.Ю. Пашковой и Е.В. Ульяновой);

Ульянова Е.В., аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, помощник председателя Суда по интеллектуальным правам - [гл. 8](#) (в соавторстве с Е.Ю. Пашковой и О.А. Рузаковой).

Международные соглашения

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г.

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1989 г.

Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 г.

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) 1994 г.

Найробский договор об охране олимпийского символа 1981 г.

Договор о законах по товарным знакам 1994 г.

Сингапурский договор о законах по товарным знакам 2006 г.

Соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 г.

Соглашение об охране наименований места происхождения и их международной регистрации 1958 г.

Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных

знаков и географических указаний 1999 г.

Региональные соглашения

Договор о Евразийском экономическом союзе 2014 г.

Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 2015 г.

Регламент Совета Европейского Союза от 26 февраля 2009 г. N 207/2009 "О товарном знаке Европейского сообщества (кодифицированная версия)"

Регламент Совета Европейского Союза от 26 марта 2006 г. N 510/06 "Об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных и продовольственных продуктов"

Список сокращений

Нормативные правовые акты

Конституция - Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ

ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ

КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ

СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ

ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ

Иное

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц

ЕС - Европейский союз

ИС - интеллектуальная собственность

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ОИС - объекты интеллектуальной собственности

ООН - Организация Объединенных Наций

РГ - Российская газета

РИД - результаты интеллектуальной деятельности

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ - Российская Федерация

СЗ - Собрание законодательства

СИП - Суд по интеллектуальным правам

СП - Собрание постановлений

СУ - Собрание узаконений

СМИ - средства массовой информации

СССР - Союз Советских Социалистических Республик

ТРИПС - Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

ФАС - федеральный арбитражный суд

ФЗ - федеральный закон

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

§ 1. Понятие, сущность, виды и назначение средств индивидуализации как объектов интеллектуальной собственности

Понятие и сущность. Развитие рыночной экономики в Российской Федерации обусловило жесткую конкуренцию между производителями товаров и услуг. Предприниматели стремятся выделить себя, свою продукцию из однородной массы товаров и услуг для привлечения к ней потребителей и, соответственно, обеспечения ее сбыта и получения прибыли. Еще дореволюционные коммерциалисты отмечали, что "в деловом обороте громадную роль играют

всевозможные способы запечатления в памяти публики деятелей торговли, практикуемые ими приемы ее ведения, привлекающие особое доверие публики" <1>. Таким образом, коммерческий успех предпринимателей во многом предопределяется индивидуализацией их деятельности, а также ее результатов.

<1> Каминка А.И. Очерки торгового права. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 189.

Индивидуализация продукции, производимой (реализуемой) субъектами предпринимательской деятельности, имеет огромное значение не только для самих предпринимателей, но и для потребителей товаров и услуг в силу следующих причин:

- индивидуализация товаров и услуг облегчает потребителям выбор необходимой продукции;
- индивидуализация продукции обуславливает стремление предпринимателей к постоянному улучшению ее качественных характеристик, что также отвечает интересам потребителей: если бы покупатели, приобретая товары (услуги), не могли определить их производителя, у последнего не было бы стимула к повышению и поддержанию качества продукции;
- индивидуализация товаров и услуг гарантирует ответственность производителя продукции за ее качество и т.д.

Индивидуализация субъектов предпринимательской деятельности, в частности коммерческих организаций, имеет большее значение, нежели индивидуализация продукции. Индивидуализация коммерческих организаций необходима:

- для обеспечения ясности и устойчивости торгового оборота (контрагенты коммерческой организации должны иметь четкое представление о том, с кем они вступают в деловые отношения, к кому предъявлять требования об исполнении обязательств и претензии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующих требований);
- для осуществления государственного надзора за деятельностью субъектов предпринимательства;
- для развития торгового оборота в целом (гражданское правоотношение устанавливается между определенными субъектами; если коммерческие организации не будут должным образом индивидуализированы, то они сольются в одну общую массу, и установление правовых отношений между отдельными членами данной массы станет невозможным).

В целях привлечения потребителей предприниматели используют многочисленные средства индивидуализации, которые, в свою очередь, имеют огромное экономическое значение. В условиях массового производства изготовитель и потребитель, как правило, "не встречаются" на рынке товаров и услуг. В силу этого средства индивидуализации, используемые предпринимателями, становятся единственным связующим звеном между производителями и потребителями продукции и информируют покупателей о конкретном производителе маркируемой ими продукции, ее качестве, основных характеристиках и месте происхождения. Поэтому, выбирая необходимую продукцию, покупатели ориентируются на известные им

средства индивидуализации, которыми она обозначена (товарные знаки, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения), таким образом "привязываясь" к ним. Это свидетельствует о необходимости правовой охраны средств индивидуализации, используемых в предпринимательской деятельности, от несанкционированного использования недобросовестными участниками оборота тождественных или сходных до степени смешения обозначений. В охране индивидуализирующих обозначений заинтересованы как субъекты предпринимательства, так и потребители, поскольку использование третьими лицами "чужих средств индивидуализации может ввести покупателей в заблуждение относительно производителя продукции, ее качественных и иных характеристик, а также отвлечь потребителей от продукции действительного владельца индивидуализирующих обозначений, что нанесет ущерб его имущественным интересам.

Необходимость правовой охраны средств индивидуализации диктуется заинтересованностью предпринимателей в повышении эффективности их использования <1>, <2>. Таким образом, интересы участников гражданского оборота требуют обеспечения правовой охраны средств индивидуализации, используемых в предпринимательской деятельности: товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, коммерческих обозначений, указаний происхождения товаров, наименований мест происхождения товаров и др.

<1> Под эффективностью использования средства индивидуализации, в частности товарного знака, понимается степень общественного воздействия товарного знака на производство, сбыт и эксплуатацию определенных видов продукции, маркированной данным товарным знаком, или на объем оказания услуг, сопровождаемых знаком обслуживания. Результатом такого воздействия будет привлечение наибольшего количества потребителей к товарам правообладателя средства индивидуализации, а следовательно, получение последним максимальной прибыли. См.: Адуев А.Н. Некоторые вопросы создания эффективных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1974. N 2; Гаврилов Э.П. О правовой охране товарных знаков в СССР // Охрана изобретений и товарных знаков. Рига, 1975. С. 103 - 119; Сергеев В.М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР; Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005.

<2> См.: Адуев А.Н. Некоторые вопросы создания эффективных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1974. N 2; Сергеев В.М. О повышении эффективности использования товарных знаков // Проблемы правовой охраны товарных знаков и промышленных образцов. Мн., 1980. С. 20 - 22; Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 247 - 248; и др.

Однако, несмотря на постоянное дополнение гражданского законодательства, далеко не всем средствам индивидуализации, используемым предпринимателями в процессе осуществления коммерческой деятельности, может быть обеспечена охрана с помощью предусмотренных действующим законодательством правовых механизмов. К их числу можно отнести корпоративную геральдику (геральдические символы, используемые коммерческими организациями), символику спортивных мероприятий, региональную и городскую символику.

Виды и назначение средств индивидуализации

Фирменное наименование. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием.

Фирменным наименованием индивидуализируется такой субъект гражданских правоотношений, как юридическое лицо. Субъектом исключительного права на фирменное наименование может быть только коммерческая организация.

Индивидуализация коммерческих организаций необходима:

- для обеспечения ясности и устойчивости торгового оборота;
- осуществления государственного надзора за деятельностью субъектов предпринимательства;
- развития торгового оборота в целом.

Фирменное наименование должно четко отличать одну коммерческую организацию от другой. Для этой цели оно должно отвечать законодательно установленным требованиям к его структуре и содержанию. По аналогии с терминологией в области товарных знаков можно говорить о "критериях охраноспособности" фирменных наименований.

Фирменное наименование - это обозначение, служащее для индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, под которым оно выступает в гражданском обороте.

Товарный знак и знак обслуживания. Товарный знак предназначен для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а знак обслуживания - для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Правила ГК РФ (далее также - Кодекс) о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания. Все требования, которым должен соответствовать товарный знак, применимы в Российской Федерации без каких-либо исключений к знакам обслуживания.

В ряде зарубежных стран знаки обслуживания не охраняются. В связи с этим необходимо отметить, что положения, относящиеся к знакам обслуживания, содержатся в ст. 6-sexies Парижской конвенции. Эта статья была включена в Конвенцию в 1958 г. на Лиссабонской конференции, на которой была признана необходимость введения охраны этого средства индивидуализации, однако условия его охраны в Конвенции не были регламентированы. Не было принято и предложение о приравнивании охраны знака обслуживания к охране товарного знака. Решение этого вопроса было отнесено к компетенции национальных законодательств. Страны Союза согласились охранять знаки обслуживания, но не взяли на себя обязательства их регистрировать. Положения ст. 6-sexies Парижской конвенции не обязывают государства принимать специальные законы по охране знаков обслуживания и допускают обеспечение такой охраны на основе другого законодательства, например законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции.

В качестве товарных знаков могут охраняться самые разные виды обозначений - словесные, изобразительные, объемные и др. (например, звуковые, обонятельные, световые), а также их комбинации. Правовую охрану могут получить не все обозначения (вне зависимости от их вида). ГК РФ установлен ряд оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны (регистрации).

Товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации, т.е. выделения из массы однородных, товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; знак обслуживания - обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых услуг.

Наименования мест происхождения товаров, как и товарные знаки, индивидуализируют товар. При этом индивидуализируются (выделяются) товары, обладающие **особыми свойствами** по сравнению со свойствами других однородных товаров. Особые свойства товара в рассматриваемой ситуации всегда обусловлены местом его происхождения, в котором должна существовать характерная для него географическая среда (под которой понимаются природные условия и (или) людские факторы).

Наименование места происхождения товара - обозначение, представляющее собой либо содержащее наименование географического объекта или обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, а также обозначение, позволяющее идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта.

Коммерческое обозначение. Понятие коммерческого обозначения в законе не определено, но указаны объекты индивидуализации - торговые, промышленные и другие предприятия.

Коммерческие обозначения могут индивидуализировать магазины розничной и оптовой торговли, интернет-магазины, рынки, фабрики, заводы, фермы, театры, кинотеатры, цирки, стадионы, ипподромы и др.

К числу признаков, которые позволяют отнести обозначение к числу коммерческих обозначений, относятся:

- 1) обозначение обладает достаточными различительными признаками (различительность);
- 2) использование обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории (локальная известность);
- 3) обозначение не должно являться фирменным наименованием;
- 4) обозначение не подлежит обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Коммерческое обозначение - обозначение, служащее для индивидуализации различного

вида предприятий, принадлежащих осуществляющим предпринимательскую деятельность юридическим лицам (включая некоммерческие организации в случаях, установленных законом), индивидуальным предпринимателям, при условии приобретения этими обозначениями различительной способности в отношении указанных предприятий применительно к конкретной территории.

§ 2. Право на средство индивидуализации в структуре права
промышленной собственности

В соответствии с п. 2 ст. 1 Парижской конвенции "объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции".

В соответствии с п. 3 указанной статьи "промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного и природного происхождения, как, например, вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука".

Г. Боденхаузен, комментируя это положение, указывал, что данная норма не означает, что все перечисленные объекты промышленной собственности должны применяться в отношении всякой деятельности и ко всем видам продукции. "Государства - члены Союза не обязаны выдавать патенты на вина, скот или фрукты или охранять товарные знаки, связанные с минералами. Это положение ст. 1 имеет целью лишь избежать того, чтобы не были лишены охраны как промышленная собственность виды деятельности или продукты, которым угрожает опасность вовсе не быть причисленными к видам деятельности или продуктам чисто промышленным. Тем не менее различные права промышленной собственности будут применяться к этим видам деятельности или продуктам лишь тогда, когда для этого имеются основания" <1>.

<1> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1977. С. 36.

Термин "промышленная собственность" используется и в более узком смысле, охватывая лишь права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (см., например, ст. 1 ранее действовавшего Патентного закона РФ).

В юридической литературе институт права на средства индивидуализации рассматривают, как правило, в качестве одного из основных институтов права интеллектуальной собственности <1>.

<1> См., например: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М.: Проспект, 2004. С. 33.

Дискуссия. В защиту этой позиции высказывается мнение, что с помощью данного института осуществляется регулирование использования обозначений юридических лиц, предприятий, товаров, работ, услуг. Нормы, входящие в данный институт, определяют соответствующие средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, порядок возникновения и прекращения такой охраны, использование средств индивидуализации и распоряжение исключительным правом на него, устанавливая защиту охраняемых обозначений от недобросовестного использования другими лицами <1>.

КонсультантПлюс: примечание.

Учебник "Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права" (том 1) (отв. ред. Е.А. Суханов) включен в информационный банк согласно публикации - Статут, 2011 (2-е издание, стереотипное).

<1> Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов (автор главы - П.В. Степанов). М.: Статут, 2014. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. С. 702 - 703.

Существует и иное мнение. Так, при изучении права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права, в которой выделяются три относительно самостоятельных института - институт авторского права и смежных прав, институт права промышленной собственности, институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности, предлагается рассматривать институт права промышленной собственности в качестве комплексного института, имеющего в своем составе более мелкие, но обособленные образования. К указанным образованиям отнесены: субинститут патентного права, субинститут права на средства индивидуализации, субинститут пресечения недобросовестной конкуренции <1>. Такая классификация или такое деление объясняется сущностью подлежащих правовой охране объектов, спецификой признания их охраняемыми и выполняемыми ими функциями.

<1> Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения: Учебно-практич. пособие. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 4.

Именно в силу основной функции средств индивидуализации в совокупности - обеспечение должной индивидуализации производителей и их товаров, работ, услуг права на средства индивидуализации относят к институту средств индивидуализации <1>. На наш взгляд, права на средства индивидуализации следует отнести к самостоятельному институту - институту правовой охраны средств индивидуализации.

<1> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М.: Проспект, 2004. С. 28.

Институт правовой охраны средств индивидуализации (институт средств индивидуализации) как отдельный институт гражданского права - совокупность норм, регулирующих общественные отношения по поводу возникновения правовой охраны средств индивидуализации, их использования, защиты прав на них.

Несмотря на тесную взаимосвязь с другими институтами, такими как институт авторского права и смежных прав, институт патентного права, институт нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности, наличие большого числа общих черт, элементов и т.д., право на средства индивидуализации (как институт права) имеет много присущих только ему функций, задач и принципов.

Нормы, регулирующие отношения, возникающие, складывающиеся в связи со средствами индивидуализации, сосредоточены в основном в гражданском законодательстве, в первую очередь в Гражданском кодексе РФ, федеральных законах, в подзаконных актах, в международных соглашениях с участием Российской Федерации. Подробнее об источниках правового регулирования см. § 5 настоящей главы.

Основная функция института права на средства индивидуализации - обеспечение необходимой и достаточной индивидуализации производителей, их товаров, работ, услуг и предприятий.

Рассматривая средства индивидуализации как разного рода искусственные символы, высказывают мнение, что целью существования указанных символов служит индивидуализация лица, производимой лицом продукции (товаров, работ, услуг), принадлежащего лицу имущественного комплекса, а не придание уже существующему продукту новых, главным образом полезных, свойств, позволяющих удовлетворить некую практическую потребность <1>.

КонсультантПлюс: примечание.

Учебник О.А. Городова "Право промышленной собственности" включен в информационный банк согласно публикации - "Статут", 2011.

<1> Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник для вузов. Электронная версия. 2014. С. 127; <http://www.studfiles.ru/preview/4366161> (дата обращения: 02.04.2016).

Средствам индивидуализации, в отличие от объектов патентного права, по общему правилу не присущ творческий характер, в связи с этим, например, при подаче заявки на регистрацию товарного знака вопрос об авторстве не ставится, закон указывает лишь на фигуру заявителя. В отдельных случаях регистрируемые обозначения могут рассматриваться как объекты авторского права и одновременно являются таковыми, однако эти обстоятельства не имеют отношения к правовой охране обозначения в качестве товарного знака.

Для отдельных видов средств индивидуализации можно выделить, помимо функции

индивидуализации, ряд вспомогательных функций.

Репутационная функция может выполняться всеми видами средств индивидуализации. Например, при использовании фирменного наименования в рамках осуществления юридическим лицом своей деятельности потребитель, однажды получивший положительный результат от деятельности юридического лица, либо сам вновь вернется к услугам этого юридического лица, либо рекомендует его другим потребителям - своим знакомым, партнерам и т.д. Использование товарного знака также создает репутацию и товару, и его производителю.

Гарантийная функция тесно связана с репутационной функцией. Использование средства индивидуализации гарантирует для потребителя определенное качество продукции, маркируемой товарным знаком.

Функция гарантии наличия у товара особых свойств, обусловленных местом его производства, осуществляется, безусловно, только одним видом средств индивидуализации - наименованием места происхождения товара.

Информационная функция может выполняться, например, фирменным наименованием, указывающим на организационно-правовую форму юридического лица, которое в свою очередь позволяет определить возможный размер ответственности юридического лица. Коммерческое обозначение также может дать информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, которые используют коммерческие обозначения для индивидуализации своих предприятий. Товарный знак, представляющий собой этикетку, также выполняет информационную функцию. Он может информировать потребителя о свойствах товара, его составе, месте производства, производителе и т.д.

Рекламная функция в большей степени присуща товарным знакам. Успешное продвижение товаров в значительной степени зависит от товарного знака, его узнаваемости, правильной маркетинговой политики и т.д.

Средства индивидуализации выполняют и **защитную функцию**, в том числе от недобросовестной конкуренции, поскольку несанкционированное использование средств индивидуализации влечет ответственность правонарушителей.

§ 3. Принципы и особенности правовой охраны средств индивидуализации (в сравнении с объектами авторского и патентного права)

Принципы правовой охраны

Право на средства индивидуализации входит в качестве одного из элементов (института или субинститута) в отрасль гражданского права, одновременно являясь самостоятельным элементом права промышленной собственности.

В связи с этим можно говорить не об отдельных принципах правовой охраны средств индивидуализации, а о системе таких принципов. Эту систему принципов образуют следующие виды:

- 1) принципы отрасли гражданского права, применимые к отношениям, связанным со средствами индивидуализации;
- 2) принципы, применимые к отношениям, связанным с объектами промышленной собственности в целом;
- 3) принципы, применимые только к средствам индивидуализации.

К **первому виду** принципов относят:

- принцип **юридического равенства**, означающий, что к участникам отношений по поводу средств индивидуализации применяется одинаковый стандарт поведения, не предоставляющий преференций ни одному из них. Так, например, в случае совпадения дат приоритета товарных знаков обоим (нескольким) заявителям предлагается совместно определить путем заключения соглашения, по какой из двух (нескольких) заявок осуществлять регистрацию товарного знака (п. 1 ст. 1496 ГК РФ);

- принцип **диспозитивности** позволяет по общему правилу правообладателям самостоятельно распоряжаться принадлежащими им исключительными правами и выбирать меры их защиты. Так, например, правообладатель может самостоятельно использовать принадлежащий ему товарный знак, а может предоставить исключительную лицензию на его использование иному лицу и отказаться от использования своего товарного знака в течение определенного периода времени (п. п. 1 и 1.1 ст. 1236 ГК РФ). В случае нарушения исключительного права на наименование места происхождения товара правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации (п. 2 ст. 1537 ГК РФ);

- принцип **добросовестности**, который направлен на исключение недобросовестной конкуренции, связанной с использованием средств индивидуализации, или злоупотребления исключительным правом.

- принцип **свободы договора** означает юридическую возможность для правообладателей заключать договоры, поименованные и не поименованные законом, самостоятельно определять условия договора, имея при этом в виду установленные законом обязательные требования к договорам, заключаемым в отношении средств индивидуализации.

Ко **второму виду** принципов можно отнести:

- принцип **национального режима**, в соответствии с которым иностранные юридические и физические лица пользуются теми же правами, что и российские юридические лица, и граждане <1>;

<1> Применительно к средствам индивидуализации ограничений этого принципа российское законодательство не содержит.

- принцип использования **конвенционного и выставочного (льгота по новизне) приоритета** - использование данного принципа позволяет установить более раннюю дату

возникновения исключительного права;

- принцип **льготы по оплате пошлин** в дополнительный сверх установленного срок, что позволяет оплачивать многие виды пошлин за пределами сроков, установленных законом, например пошлины за подачу ходатайства о продлении срока действия свидетельства на товарный знак, на наименование места происхождения товара за пределами установленного, но в пределах льготного дополнительного срока.

К **третьему виду** принципов, т.е. к принципам, относящимся к средствам индивидуализации, можно отнести:

- принцип **охраны товарных знаков "такими, какие они есть"**, закрепленный в Парижской конвенции. В соответствии с этим принципом "использование товарного знака его владельцем в форме, которая несущественно отличается от той, в какой он был зарегистрирован в одной из стран - членов Союза, не влечет за собой недействительности регистрации и не уменьшает уровня охраны этого знака. Данное положение применяет тот же принцип в ситуации, когда на основе предшествующей регистрации в стране происхождения регистрации знака таким, каков он есть, испрашивается в других странах - членах Союза" <1>;

<1> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1977. С. 137 - 138.

- принцип **недопущения** несанкционированного использования в средствах индивидуализации **государственных гербов, официальных знаков, названий международных и межправительственных организаций** и др. В соответствии со ст. 1231.1 ГК РФ, реализующей этот принцип, такие официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитация могут быть включены в средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

Особенности правового режима средств индивидуализации

В отличие от **субъектного состава** отношений, связанных с объектами авторского права и патентного права, в число субъектов отношений по поводу средств индивидуализации не входят авторы.

В данных отношениях участвуют юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели. При этом субъектом исключительного права, например на фирменное наименование, может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Субъектами исключительных прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, добровольные объединения (для коллективных знаков). При наследовании исключительных прав на товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров в качестве субъектов выступают и граждане (наследники). Однако следует отметить, что, унаследовав исключительное право, гражданин должен приобрести статус индивидуального предпринимателя либо отказаться от этого исключительного права, уступив его

другому лицу по договору об отчуждении исключительного права.

В отличие от **порядка и условий возникновения правовой охраны** объектов авторского права, не требующих соблюдения каких-то формальностей, для возникновения правовой охраны товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров необходимо прохождение специальных регистрационных процедур - экспертизы в уполномоченном органе (федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности). Регистрационный порядок действует и для объектов патентного права. Регистрационные процедуры начинают осуществляться при условии подачи заявок на предоставление правовой охраны.

Определенное исключение представляет собой возникновение правовой охраны общеизвестного товарного знака. Он не регистрируется в традиционном порядке, установленном для государственной регистрации, вместе с тем существует определенная процедура признания уполномоченным органом товарного знака общеизвестным.

В отношении фирменных наименований специального регистрационного порядка не установлено, однако для возникновения правовой охраны фирменного наименования необходима регистрация юридического лица - правообладателя фирменного наименования. Регистрация фирменного наименования производится при регистрации юридического лица в налоговых органах, и дальнейшие изменения также регистрируются в порядке, установленном для внесения изменений в записи о регистрации юридических лиц.

Для возникновения правовой охраны коммерческого обозначения нет необходимости в его регистрации в уполномоченном органе, но требуется соблюдение определенных условий, в частности наличие факта использования обозначения на территории Российской Федерации для индивидуализации предприятия.

Охраноспособность

Единственным **критерием охраноспособности** объектов авторского права является наличие творческого характера, при этом соответствующее произведение должно быть выражено в какой-либо объективной форме. Охраноспособность произведения не зависит от его достоинств и назначения, а также от способа выражения.

В отношении объектов патентных прав закреплено, что они должны отвечать требованиям, установленным Кодексом к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам (ст. 1349 ГК РФ), - так называемым **условиям патентоспособности** (ст. ст. 1350, 1351 и 1352 ГК РФ).

В отношении **фирменных наименований** законом установлены определенные требования, которым они должны соответствовать (ст. ст. 1473, 1474 ГК РФ), однако специальная экспертиза на предмет соответствия фирменного наименования этим требованиям не предусмотрена. Вместе с тем при регистрации юридического лица регистрирующим органом проверяется, например, соответствие фирменного наименования требованию, содержащемуся в законе (п. 2 ст. 1473 ГК РФ), о том, что фирменное наименование должно содержать указание на его организационно-правовую форму (ПАО, ООО), а собственно наименование юридического лица не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (банк, завод, театр).

Соблюдение требования о том, что фирменное наименование не должно быть тождественным фирменному наименованию другого лица и не должно быть сходным с ним до степени смешения, если юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица, будет проверяться только в случае возникновения конфликта.

Для того чтобы обозначению была предоставлена правовая охрана в качестве **товарного знака и (или) знака обслуживания**, необходимо соблюдение большого числа требований, установленных ст. ст. 1477 и 1483 ГК РФ. Так, в частности, обозначение должно индивидуализировать товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги. Такое обозначение обязательно должно обладать различительной способностью, оно не может представлять собой или включать в себя некоторые виды обозначений (элементов); оно не может быть тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком или заявленным обозначением (имеющим более ранний приоритет), зарегистрированным или заявленным в отношении однородных товаров; оно не может быть тождественным или сходным до степени смешения с фирменным наименованием, коммерческим обозначением другого лица; оно не может быть тождественным названию известного в Российской Федерации (на дату подачи заявки) произведения и т.д.

В случае испрашивания для обозначения правовой охраны в качестве товарного знака экспертизы проверяется соответствие этого обозначения лишь некоторым из установленных законом требованиям (например, в отношении тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков и заявленных обозначений). Несоответствие другим требованиям является основанием для оспаривания предоставленной товарному знаку правовой охраны.

В качестве **наименования места происхождения товара** может быть зарегистрировано обозначение, связанное с наименованием географического объекта или с территорией географического объекта. При этом под таким обозначением понимается: 1) обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта; 2) обозначение, производное от такого наименования; 3) обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара с особыми свойствами, о которых сказано ниже.

При этом к обозначениям всех трех видов предъявляется еще одно важное требование, необходимое для предоставления правовой охраны, - требование известности обозначения в результате использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Для правовой охраны **коммерческого обозначения** требуется, чтобы:

- 1) оно обладало достаточными различительными признаками;
- 2) употребление его правообладателем для индивидуализации своего предприятия является

известным в пределах определенной территории;

3) оно не должно являться фирменным наименованием;

4) оно не должно вводить потребителя в заблуждение (т.е. не должно быть смешения с принадлежащим другим лицам фирменным наименованием, товарным знаком, знаком обслуживания, коммерческим обозначением, право на которые возникло ранее).

Срок действия правовой охраны

Сроки правовой охраны средств индивидуализации отличаются от сроков правовой охраной объектов авторского права и объектов патентного права; разнятся они и между собой.

Срок охраны объектов авторского права "привязан" к фигуре автора, правовая охрана произведения действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Правовая охрана объектов патентного права имеет ограниченный срок действия. Так, по общему правилу срок действия патента на изобретение составляет 20 лет. Исключение установлено лишь для изобретений, являющихся лекарственными средствами или агрохимикатами. Срок действия патента может быть продлен на срок, не превышающий пяти лет (речь идет о периоде, необходимом для получения разрешения на применение продукта).

Срок действия патента на полезную модель составляет десять лет. Продление срока не предусмотрено.

Срок действия патента на промышленный образец - пять лет. Этот срок может неоднократно продлеваться на пять лет, но в целом общий срок не может превысить 25 лет с даты подачи первоначальной заявки.

Кроме того, в случае неоплаты годовых патентных пошлин правовая охрана объектов патентного права прекращается до истечения вышеуказанных предельных сроков правовой охраны.

Отметим, что личные неимущественные права авторов - как объектов авторского права, так и объектов патентного права - охраняются бессрочно.

Общие правила в отношении сроков правовой охраны различных видов средств индивидуализации не установлены.

Правовая охрана фирменного наименования может действовать в течение всего срока деятельности юридического лица, за исключением случаев, когда правообладатель решит его изменить либо его понудят к этому в установленном законом порядке вследствие нарушения предъявляемых к нему требований.

Правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) по существу может действовать бессрочно, необходимо лишь раз в десять лет своевременно продлевать срок действия правовой охраны.

Правовая охрана наименования места происхождения товара также может действовать

бессрочно, однако его существование зависит от сохранения природных условий и (или) людских факторов географического объекта и от возможности производить товар с соответствующими особыми свойствами. Действие же исключительного права зависит от своевременности продления срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Действие исключительного права на коммерческое обозначение и, соответственно, его правовая охрана прекращаются, если правообладатель не использует коммерческое обозначение непрерывно в течение года.

Прекращение правовой охраны

Правовая охрана средств индивидуализации может быть прекращена и досрочно.

Так же как и правовая охрана объектов патентного права, правовая охрана средств индивидуализации может быть прекращена, если она была предоставлена с нарушением установленных требований. Кроме того, правовая охрана товарных знаков (знаков обслуживания) может быть прекращена досрочно, если они не использовались непрерывно в течение трех лет.

Содержание и ограничения исключительного права

По общему правилу содержание исключительного права составляют правомочия пользования, распоряжения и право на запрет третьим лицам использовать соответствующий объект без разрешения правообладателя.

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается законом лишь в строго определенных случаях. Такие случаи использования без согласия правообладателя представляют собой ограничение исключительного права. Подобное использование может сопровождаться выплатой вознаграждения правообладателю или осуществляться без выплаты соответствующего вознаграждения. Ограничения такого рода применяются в отношении объектов авторского права и объектов патентного права. В отношении средств индивидуализации такие случаи законом не предусмотрены.

Применительно к средствам индивидуализации ограничением исключительного права условно можно считать применение **принципа исчерпания права для товарных знаков и знаков обслуживания**. В соответствии с этим принципом не считается нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (ст. 1487 ГК РФ).

В отношении некоторых средств индивидуализации установлены ограничения распоряжения исключительным правом. Так, закон запрещает распоряжение исключительным правом на фирменное наименование, наименование места происхождения товара. Правообладатель вправе лишь сам использовать эти средства индивидуализации.

Имеются ограничения на предоставление права использования товарного знака, в состав которого входит в качестве неохраняемого элемента охраняемое наименование места

происхождения товара.

Не допускается отчуждение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), если такое отчуждение может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или товара. Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

§ 4. История правовой охраны средств индивидуализации

Наименование места происхождения товара. Использование в качестве индивидуализирующего средства указания на место производства (происхождения) товара началось гораздо раньше, чем использование товарного знака или фирменного наименования. Это использование началось с общественным разделением труда и появлением товарообмена. Для наиболее полной характеристики свойств товара было принято указывать, из какой местности появился товар (или другими свойствами - в какой местности находится изготовитель этого товара). Имеются свидетельства того, что в античный период использовались обозначения, представляющие собой указания происхождения товара.

Так, например, достаточно широко известны коринфские и родосские вина, сицилийский мед, паросский и каррарский мрамор, египетские финики <1>. В начале XVIII в. появились обозначения (указания), которые используются и сейчас и которые известны большому числу современных потребителей. Очевидно, что имеют всемирную известность вина Анжу, Бордо, Бургундии, Кьянти, Прованса, Риохи, Шампани, Эльзаса, шелка Персии и Китая и оливковое масло Прованса <2>. Среди популярных указаний происхождения - шотландский виски, ямайский и кубинский ром, русская водка, бельгийское, голландское, датское, баварское пиво, китайский и цейлонский чай, колумбийский и бразильский кофе, кленовый сироп из Квебека (Канада), рис из Пьемонта, Камари, Таиланда, Индии и Ирана, апельсины Испании, Марокко, Южной Африки, грейпфруты и авокадо Израиля, египетский и македонский табак, гаванские сигары, парижские духи, ковры Ирана, Кавказа, Китая, Туркестана и Пакистана <3>.

<1> Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

<2> Корчагин А.Д., Джермакян В.Ю., Полищук Е.П. и др. Перспективы развития российского законодательства о промышленной собственности / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. С. 272.

<3> Vietian A.D. Appellations di-origine. Indications de provenance. Indications di-origine. Paris, 1988.

Очевидно, что индивидуализация товара с помощью географического указания, известного многим потребителям, была для производителей и продавцов весьма привлекательной. В целях предотвращения использования указаний происхождения товара лицами, не имеющими никакого отношения к такой местности, "истинные" производители стремились защитить их с помощью государства на законодательном уровне. Такие охраняемые указания (или названия) стали вносить в специальные реестры, которые велись от имени государства. Постепенно термин "указание

происхождения товара" стал трансформироваться в термин "наименование места происхождения товара" при наличии у товара особых, уникальных свойств.

По мере развития рыночных отношений появлялось большое количество товаров, маркированных указаниями происхождения (наименованиями мест происхождения товаров), реально существующими, но при этом указанные товары там не производились, что вводило потребителей в заблуждение. Такая ситуация, безусловно, требовала правового регулирования, причем комплексного, а не эпизодического или частичного.

Следует отметить, что долгое время во многих странах в гражданском законодательстве отношения, связанные с наименованиями мест происхождения товаров, не регулировались. В значительном числе стран и в настоящее время наименования мест происхождения товаров не охраняются. Правда, в таких странах охраняются другие виды индивидуализирующих обозначений - географические указания, указания происхождения.

Старейший международный договор в области охраны объектов промышленной собственности - Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. Первоначально в этой Конвенции наименования мест происхождения товаров даже не упоминались. Только в 1911 г. на Вашингтонской конференции по ее пересмотру в текст Конвенции вошло упоминание такого объекта, как "указания происхождения", а в 1925 г., на следующей конференции по пересмотру Парижской конвенции, в качестве одного из объектов были названы "наименования мест происхождения".

Включение этих объектов в Конвенцию само по себе не повлекло для стран - участниц Конвенции обязательств по обеспечению их охраны. Это обязательство основано на других нормах Конвенции, относящихся к указаниям происхождения, учитывая, что наименования мест происхождения являются особым видом указаний происхождения. Основываясь на положениях Конвенции, действовавших до 1934 г., довольно сложно было наложить арест на товары, на которых (говоря современным языком) незаконно использовались указания происхождения. Необходимо было доказать, что такое обозначение является указанием происхождения, а также подтвердить его ложность или истинность. В определенной степени эта ситуация была дополнительно урегулирована в 1958 г., но вновь введенных положений было недостаточно для признания использования незаконным, если оно осуществлялось посредством рекламы, деловых бумаг и сопроводительных документов.

Для целей защиты указаний происхождения может быть использована и еще одна норма Конвенции, обязывающая государства предусматривать эффективные средства судебной защиты и разрешать заинтересованным лицам действовать соответствующим образом с целью пресечения ложных указаний. Таким образом, имеющегося в рамках Конвенции правового регулирования явно недостаточно для разрешения всех вопросов и спорных ситуаций, связанных с указаниями происхождения и наименованиями мест происхождения товаров. Работа по урегулированию этих вопросов, в том числе и в рамках Парижской конвенции, не прекращалась и не прекращается.

В 1891 г. было заключено Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах. Установленные Соглашением механизмы защиты указаний происхождения, безусловно, явились более полными и эффективными. Это, в свою очередь, сыграло положительную роль в укреплении правовой охраны наименований мест происхождения товаров. Мадридское соглашение наложило на страны-участницы обязанность

запрещать при продаже, введении в хозяйственный оборот или предложении товаров к продаже употребление любых обозначений, имеющих рекламный характер и способных ввести общественность в заблуждение относительно происхождения этих товаров путем помещения данных обозначений на вывесках, в объявлениях, счетах, картах вин, торговой корреспонденции или бумагах либо в любых других торговых сообщениях или рекламе.

Параллельно с внесением изменений и дополнений в Парижскую конвенцию многими заинтересованными странами под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности велась работа по созданию специального международного соглашения, которое явилось бы, с одной стороны, базой для создания национальных законодательств, с другой - было бы направлено на гармонизацию национальных положений об охране географических указаний в целом и об охране наименований мест происхождения товаров в частности.

Принятое по итогам данной работы в 1958 г. Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации направлено на обеспечение охраны наименований мест происхождения товаров на территориях стран-участниц. Именно в этом Соглашении дано самое полное и вместе с тем наиболее четкое определение наименования места происхождения товара, чего так долго не было сделано ни в национальных законах, ни в международных соглашениях. Это определение с небольшими модификациями было воспринято некоторыми национальными законами. Кроме того, с незначительными изменениями оно было перенесено в разработанный в 1975 г. Всемирной организацией интеллектуальной собственности Типовой закон для развивающихся стран о наименованиях происхождения и указаниях происхождения. Лиссабонское соглашение является регистрационным, это означает, что предоставление правовой охраны возможно только после осуществления уполномоченным органом необходимых регистрационных действий.

Вместе с тем в отличие от существующих национальных регистрационных систем предусмотренная этим Соглашением система не устанавливает какого-либо рассмотрения (экспертизы) заявок. Содержащиеся в поданных заявках обозначения регистрируются в Международном реестре. Соглашение не устанавливает срока охраны наименований мест происхождения товаров. Основным условием и регистрации, и продолжения действия международной охраны является признание и действие права на наименование места происхождения товара в стране его происхождения. Регулирование большей части вопросов, связанных с охраной наименований мест происхождения товаров, Соглашение относит к компетенции стран-участниц.

Вслед за появлением Лиссабонского соглашения начался достаточно активный (по сравнению с предшествующим) период формирования национального законодательства о наименованиях мест происхождения товаров, а в промышленно развитых странах - изменения и дополнения национального законодательства. Так, в 1965, 1967, 1969 гг. появились соответствующие законы Израиля, Болгарии и Бразилии, в 1975 - Мексики, в 1976 - Алжира, в 1980 - Аргентины, в 1982 - Кубы.

В ходе дальнейшей эволюции правовой охраны наименований мест происхождения товаров и их защиты в большей степени уделяется внимание правовому регулированию соответствующих отношений на многостороннем (также на двустороннем) уровне.

Значительное место в соответствующей нормативной правовой базе занимают нормативные

правовые акты, принимаемые в рамках европейских экономических сообществ. Регламентация осуществляется в рамках директив, регламентов и инструкций.

Механизмы, заложенные в этих документах, учитывают многолетний опыт охраны наименований мест происхождения товаров в европейских странах. Они учитывают проблемы, возникавшие перед производителями, маркировавшими этими обозначениями свою продукцию, когда они сталкивались с незаконным использованием этих наименований, а также проблемы компетентных органов, уполномоченных выдавать разрешения на использование охраняемых наименований мест происхождения товаров. С созданием единого экономического пространства Европейского союза встала проблема использования тождественных наименований, традиционно охранявшихся в двух и даже более странах.

Значительную стимулирующую роль в появлении этих документов сыграл и возросший интерес потребителей к гарантированному качеству продукции.

Одним из наиболее значительных документов ЕС явился Регламент по вопросам правовой охраны географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных и пищевых продуктов N 2081/92, вступивший в силу в 1993 г. и действовавший до принятия Регламента Совета ЕС от 20 марта 2006 г. N 510/06 "Об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных и продовольственных продуктов".

На процесс эволюции правовой охраны наименований мест происхождения товаров значительное влияние оказало и продолжает оказывать заключенное в 1994 г. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС). Это Соглашение ввело дополнительную по сравнению с Парижской конвенцией правовую охрану для географических указаний и, соответственно, для наименований мест происхождения товаров.

История развития отечественного законодательства, регулирующего отношения, связанные с наименованиями мест происхождения товаров, не столь обширна. Первое явное указание на охрану наименования места происхождения (без указания на товар) со стороны государства появилось в Положении о товарных знаках, утвержденном Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 8 января 1974 г. В Положении было установлено, что обозначение, элементом которого является наименование места происхождения, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в том случае, если заявитель представит документ вышестоящей организации, подтверждающий его право на пользование этим наименованием места происхождения. В отношении иностранных граждан и юридических лиц была предусмотрена возможность предоставления ими другого документа, подтверждающего право пользования наименованием места происхождения.

В 1992 г. при принятии пакета российских законов, относящихся к интеллектуальной собственности, отношения, связанные с наименованиями мест происхождения товаров, получили комплексное регулирование.

Значительная часть статей (с 30-й по 48-ю) Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) полностью или частично была посвящена регулированию порядка и условий возникновения правовой охраны наименования места происхождения товара, определению понятия и признаков этого объекта, условиям использования этого средства

индивидуализации, основаниям прекращения правовой охраны наименования места происхождения и прекращения права пользования им, вопросам ответственности за незаконное использование наименования места происхождения товара.

Закон определил подход к предотвращению возникновения конфликта между правами на товарный знак и наименование места происхождения товара.

В 2002 г. в Закон были внесены изменения и дополнения, относящиеся к наименованиям мест происхождения товаров. В частности, была расширена область применения отказа в регистрации товарного знака в связи с имеющейся правовой охраной наименования места происхождения товара. Значительные изменения были внесены в определение самого наименования места происхождения товара как объекта интеллектуальной собственности. Внесены изменения в признаки субъекта, которому может быть предоставлено исключительное право пользования наименованием места происхождения товара, - было снято требование о том, что юридическое или физическое лицо должно находиться в границах географического объекта.

Часть четвертая ГК РФ восприняла положения ранее действовавшего законодательства практически без изменений. Имеют место лишь некоторые юридико-технические и редакционные изменения. Вместе с тем Кодекс более четко и последовательно регулирует основания и последствия оспаривания и признания недействительной правовой охраны наименования места происхождения товара в целом или только предоставление права использования ранее зарегистрированного наименования (п. 1 ст. 1535). Аналогичные нормы в прежнем законодательстве отсутствовали <1>. Кодекс более подробно и четко регулирует гражданско-правовую ответственность за незаконное использование наименования места происхождения товара. Предусмотренные Кодексом условия применения гражданско-правовых мер ответственности соответствуют требованиям Минского соглашения (ст. ст. 11 - 22) <2> и Соглашения ТРИПС (ст. ст. 45 и 46).

<1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 2008. С. 695.

<2> Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, утвержденное Правительством РФ от 15 октября 2001 г. N 726 (СЗ РФ. 2001. N 43. Ст. 4105). Официальный текст Соглашения на русском языке опубликован в "Бюллетене международных договоров" (2002. N 3). Данное Соглашение заключено государствами - участниками СНГ. Оно основано на Соглашении о мерах по охране промышленной собственности и созданию Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности от 12 марта 1993 г., Договоре о проведении согласованной антимонопольной политики от 23 декабря 1993 г., а также на Соглашении о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 г. Целью Соглашения является координация и реализация совместных мер по осуществлению защиты прав потребителей и производителей от реализации товаров с использованием ложных товарных знаков и географических указаний, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

В 2015 г. на Дипломатической конференции по пересмотру международной системы регистрации наименований, определяющих место происхождения товаров, был принят Женевский

акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях. Вступление в силу Женевского акта призвано расширить сферу действия Лиссабонского соглашения посредством распространения правовой охраны на географические указания (наряду с наименованиями мест происхождения товаров).

Женевский акт под географическим указанием понимает любое указание, охраняемое в любом государстве - члене данного акта, являющееся названием географического района, или иное указание, которое идентифицирует товар как происходящий из этого географического района, когда определенное качество, репутация или иное свойство товара обусловлены главным образом его географическим происхождением.

Принятие Женевского акта было необходимо в связи со сложившейся и расширяющейся практикой использования производителями товаров не только наименований мест происхождения, но и географических указаний в качестве обозначений для идентификации географического места происхождения товара.

Таким образом, очевидно, что процесс совершенствования законодательства о наименованиях мест происхождения товаров (географических указаний) будет продолжаться как на национальном, так и на международном уровне.

Товарный знак. На рубеже XVIII - XIX вв. ведущие позиции на рынке в качестве индивидуализирующего обозначения товаров занял товарный знак. В литературе высказаны различные точки зрения относительно момента возникновения, а также прообраза товарных знаков. В Римской империи жители ее отдаленных провинций благодаря клеймам, нанесенным на масляные лампы, могли повторять заказы на те лампы, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны по сравнению с аналогичными изделиями других ремесленников <1>.

<1> См.: Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. М., 2002. С. 3.

Некоторые авторы зарождение товарных знаков связывают с проведением рыцарских турниров, а в качестве прообраза товарных знаков рассматривают гербы. В Средние века проводились турниры, на которых рыцари сражались между собой в доспехах и с закрытыми забралами, в связи с чем возникла потребность идентифицировать участников ристалищ. В связи с этим на рыцарских щитах появились гербы, регистрировавшиеся герольдами, которые можно считать прообразами товарных знаков.

Другие авторы в качестве прообраза товарных знаков рассматривают такие обозначения, как тамга и клеймо. Тамга представляет собой знак принадлежности, знак личной или групповой собственности. Указанное обозначение использовалось для того, чтобы отличать свои вещи от чужих.

Тамги выдавливали на посуде, выжигали на теле коров и лошадей, вырезали на ушах мелкого рогатого скота, высекали на камнях и чурбанах, которые ставили у границ земельных владений. С развитием ремесла и торговли из тамги выделилось такое обозначение, как клеймо.

Клеймо использовалось мастерами-ремесленниками для выделения изготовленной ими

продукции из массы однородной. Людям было небезразлично, чьи товары они покупают, поскольку умение и репутация отдельных мастеров были различными. Еще большее значение клеймо приобрело, когда между изготовителем и покупателем появился посредник - купец, порой увозивший товар далеко от места его производства. В этом случае только клеймо указывало на производителя реализуемой продукции. Таким образом, клеймо уже в те времена выполняло функции, присущие в настоящее время товарному знаку, в том числе самую главную - функцию индивидуализации. Клеймо отличало товары одних производителей от однородных товаров других производителей.

Появление первого законодательного акта, относящегося к товарным знакам, датируют 1266 г. Этот акт был принят английским парламентом и устанавливал обязанность каждого пекаря проставлять на своем изделии определенный идентифицирующий изготовителя знак <1>.

<1> См.: Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: Законодательство и практика его применения: Учеб. пособие. М., 1997. С. 79.

Использование обозначений для индивидуализации товаров и производителей резко возросло при развитии капиталистического способа производства. Со временем оно начало получать государственную поддержку в виде предоставления им правовой охраны, установления уголовной и гражданской ответственности за использование чужих товарных знаков.

В конце XIX в. во многих зарубежных странах появились законы, регламентирующие систему правовой охраны товарных знаков. Например, во Франции такой закон был принят в 1857 г., в Великобритании - в 1883 г., в Германии - в 1894 г.

В 1830 г. в России был принят первый закон, относящийся к товарным знакам, который назывался "О товарных клеймах", а в 1896 г. был принят новый, более совершенный по сравнению с предшествующим, Закон "О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)".

Необходимость приобретения прав на товарный знак за рубежом повлекла принятие ряда базовых международно-правовых актов. В 1883 г. была подписана Парижская конвенция об охране промышленной собственности, а в 1891 г. было заключено Мадридское соглашение о международной регистрации фабричных и товарных знаков.

Под влиянием социально-экономических факторов и норм международных соглашений национальные законы претерпевали определенные изменения. Выше упоминался российский закон о товарных знаках 1896 г. Это был второй законодательный акт, касающийся клейм - прообраза товарных знаков. Закон "О товарных клеймах", в силу новизны предмета регулирования, носил довольно общий характер и не давал четкого определения товарного клейма, но содержал указание на обязанности владельцев товарных клейм, устанавливал ответственность за подделку чужого клейма. В отличие от него Закон 1896 г. содержал определение товарного знака, существо которого сохранилось и до настоящего времени, - это "всякого рода обозначения, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в коих они хранятся для отличия оных от товаров других промышленников и торговцев".

В качестве товарных знаков могли быть заявлены клейма, пломбы, печати, тавры, капсулы, мешки (вытканые и вышитые), этикетки, виньетки, девизы (краткое изречение, в котором выражается главная мысль), ярлыки, обложки, рисунки, оригинальных видов упаковки. В соответствии с указанным Законом и изданными на его основе Правилами запрещалось выставление (использование) товарных знаков с надписями и изображениями, противными общественному порядку, нравственности или благопристойности; с надписями и изображениями, заведомо ложными или имеющими целью ввести в заблуждение покупателя; с изображениями, дарованными промышленнику или торговцу знаков отличия, предназначенных для ношения, а также с изображением наград и почетных отличий без обозначения года их получения.

Было также установлено, что не могут быть зарегистрированы товарные знаки, недостаточно отличающиеся от знаков, представленных в исключительное пользование другим промышленникам или торговцам для однородных товаров; вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров известного рода; состоящие из отдельных цифр, букв или слов, которые по своему виду, расположению или сочетанию не представляют отличительного знака <1>.

<1> Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. М.: ИНИЦ Роспатента, 1999. С. 206 - 207.

Исключительное право на товарный знак подтверждалось свидетельством, которое выдавалось после проверки соответствующей заявки Департаментом торговли и мануфактур. Владельцу товарного знака разрешалось пользоваться своим товарным знаком и выставлять его на товарах и упаковке, преysкурантах и бланках. Свидетельство давало право простановки товарного знака только на товарах определенного рода. Срок действия свидетельства устанавливался по желанию просителя (заявителя) от одного года до десяти лет, считая со дня выдачи свидетельства. По истечении срока действия свидетельство могло быть продлено на новый срок. Законодательством устанавливались и основания прекращения действия свидетельства и права исключительного пользования знаком. Среди них: просьба владельца или прекращение самого предприятия; невозобновление свидетельства в установленный срок; неведение до сведения Департамента информации об отчуждении предприятия или сдаче его в аренду (в течение шести месяцев с даты совершения сделки); решение суда, установившее, что лицо, получившее свидетельство, не имеет права его исключительного использования.

Правовое регулирование охраны товарных знаков в той или иной степени осуществлялось и после установления советской власти. Принятие законодательных актов во многом обуславливалось историческими этапами в развитии государства. Сразу после революции, в 1918 г. был принят Декрет СНК, который установил необходимость перерегистрации всех товарных знаков, зарегистрированных на имя русских и иностранных владельцев. В 1919 г. Всероссийским советом народного хозяйства было издано Постановление "О товарных знаках государственных предприятий", запретившее государственным предприятиям пользоваться товарными знаками, которыми пользовались торгово-промышленные предприятия до их национализации.

В период проведения новой экономической политики был издан Декрет СНК РСФСР "О товарных знаках". В соответствии с этим актом обязательную регистрацию товарных знаков торговых и промышленных предприятий осуществлял Комитет по делам изобретений. Устанавливая право всех промышленных и торговых предприятий, как государственных, так и

частных, пользоваться товарными знаками исходя из политики, проводимой государством на этом этапе, Декрет установил, что право на товарные знаки признается имущественным правом и защищается законами и судами республики. В связи с этим в Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. была включена статья, предусматривающая уголовное наказание за самовольное пользование чужим товарным знаком в целях недобросовестной конкуренции. Декрет указывал и на индивидуализирующую функцию товарного знака - "для отличия выпускаемых или сбываемых ими товаров от товаров других предприятий".

Декрет определял понятие товарного знака: "Товарными знаками считаются помещаемые... на товаре или его упаковке постоянные отличительные знаки, как-то: клейма, пломбы, тавро, метки, этикетки, виньетки, ярлыки, обложки, рисунки, а также девизы, оригинальные слова, сочетание и начертание их, а также упаковки оригинальных видов". Декрет содержал ряд критериев охраноспособности товарных знаков, по существу используемых и в настоящее время.

После образования СССР было издано Постановление ЦИК и СНК СССР "О товарных знаках", по сути воспроизводившее положения ранее действовавшего законодательства, хотя в качестве субъекта права были названы не сами предприятия, а их владельцы.

Принятое в 1936 г. Постановление ЦИК и СНК СССР "О производственных марках и товарных знаках" значительно снизило роль товарного знака. Оно установило, что все предприятия государственной промышленности, артели, промкооперации и др. обязаны снабжать выпускаемые ими изделия производственными марками, содержащими: наименование предприятия; их место нахождения; наименование Народного комиссариата, в систему которого входило предприятие; сорт товара и номер стандарта. Производственная марка в зависимости от свойства товара могла быть помещена на самом товаре, его упаковке или приклеена к товарной этикетке. За выпуск изделий без производственной марки предусматривалась дисциплинарная ответственность. И уже вслед за этой обязанностью в отношении производственных марок предприятиям предоставлялось право "снабжать товар товарными знаками" "сверх производственной маркировки предприятия по своему желанию". Обязательными товарные знаки были только в специально оговоренных наркоматами внутренней торговли и тяжелой промышленности случаях, т.е. для специально указанных товаров. Торговым предприятиям, по заказу которых выпускались изделия, было предоставлено право маркировать эти изделия своей маркой или своим товарным знаком.

В условиях децентрализованной регистрации товарных знаков каждый наркомат (например, тяжелой промышленности, здравоохранения, внутренней торговли) издавал свои собственные правила регистрации товарных знаков. На зарегистрированный товарный знак выдавалось свидетельство, которое предоставляло его владельцу исключительное право пользования товарным знаком.

В соответствии с Постановлением Совета Министров от 15 мая 1962 г. "О товарных знаках" Комитет по делам изобретений и открытий разработал и утвердил Положение о товарных знаках. В соответствии с этим Положением предприятия были обязаны иметь товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с установленным законодательством порядком <1>. Определение товарного знака, содержащееся в этом правовом акте, включало не только указание на функцию этого средства индивидуализации, но и критерии охраноспособности обозначения, которые позволяли предоставить ему охрану в качестве товарного знака. Понятие товарного знака и знака обслуживания было сформулировано следующим образом: "Товарный знак и знак

обслуживания представляют собой оригинально оформленное художественное изображение (оригинальные названия и слова, отдельные сочетания букв, цифр, виньетки, различные виды упаковок, художественные композиции и рисунки в сочетании с буквами, цифрами, словами или без них и т.п.), служащие для отличия товаров и услуг одного предприятия от однородных товаров или услуг других предприятий и для их рекламы".

<1> Корчагин А.Д., Джермакян В.Ю., Полищук Е.П. и др. Перспективы развития российского законодательства о промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. С. 198 - 199.

В 1974 г. Госкомизобретений утвердил новое, более современное Положение о товарных знаках. В соответствии с п. 13 этого Положения под товарными знаками понимались зарегистрированные в установленном порядке обозначения, служащие для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других предприятий. Положение содержало достаточно подробные нормы, устанавливавшие, какие обозначения и при каких условиях не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Значительное количество принципиально новых положений в системе правовой охраны товарных знаков содержали нормы Закона СССР "О товарных знаках и знаках обслуживания", принятого в 1991 г., но так и не вступившего в действие из-за распада Советского Союза.

Большая часть положений этого документа была воспроизведена в Законе о товарных знаках, вступившем в действие с 17 октября 1992 г. Статья 1 этого Закона давала следующее определение понятия товарного знака и знака обслуживания: "Товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц".

При подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в Закон о товарных знаках в редакции 1992 г. были приняты во внимание следующие обстоятельства. Во-первых, вступившим в силу Гражданским кодексом РФ товарные знаки и знаки обслуживания были определены как средства индивидуализации. Во-вторых, Гражданский кодекс РФ указал на индивидуализацию не только товаров и услуг, но и выполняемых работ. В-третьих, словосочетание "способные отличать" представлялось недостаточно конкретным, во всяком случае на этапе проведения экспертизы (т.е. при принятии решения о возможности предоставления обозначению правовой охраны в качестве товарного знака). На этапе экспертизы невозможно оценить, как обозначение будет работать на рынке, т.е. оценить - есть ли у него потенциальная способность отличать одни однородные товары от других. Поэтому в Законе о товарных знаках в редакции 2002 г. было приведено следующее определение: "Товарный знак и знак обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц".

Принятые в 2006 г. положения части четвертой ГК РФ, регулирующие отношения, связанные с приобретением, использованием, защитой исключительного права на товарный знак и распоряжением этим правом, основывались на положениях Закона о товарных знаках, ряда международных договоров, участницей которых Россия стала после введения его в действие, Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), к которому

Россия намеревалась присоединиться после присоединения к Всемирной торговой организации, а также на обширной судебной практике, накопившейся вследствие интенсивного использования товарных знаков. Некоторые изменения носили юридико-технический характер. Однако другие существенно отличали положения Кодекса от положений Закона о товарных знаках.

Так, например, в Кодексе были объединены все возможные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака в одной статье, принимая во внимание, что абсолютный или относительный характер оснований для отказа определяется содержанием соответствующих норм и установленных в них условий, а не заголовками статей, а также то, что одно и то же основание может одновременно затрагивать и публичные интересы, и субъективные права третьих лиц, противоречить требованиям морали и не отличаться различительной способностью. Другой пример - на основании положений п. 2 ст. 19 и ст. 20 ТРИПС ГК РФ расширяет понятие использования товарного знака, включая в него использование товарного знака не только самим правообладателем, но и под его контролем, лишь бы такое использование было непосредственно связано с введением товара в гражданский оборот.

В отличие от Закона о товарных знаках ГК РФ прямо называет распоряжение исключительным правом на товарный знак в числе важнейших правомочий правообладателя (п. 1 ст. 1484). В числе принципиальных новелл - положение, установившее, что заключение лицензионного договора не влечет переход исключительного права к лицензиату (абз. 2 п. 1 ст. 1233), а также правило о том, что лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения (п. 6 ст. 1513). Как и Закон о товарных знаках, ГК РФ допускает установление другими законами ответственности за незаконное использование товарного знака, однако более подробно регулирует гражданско-правовую ответственность за нарушения (ст. 1252).

Фирменное наименование. Развитие производительных сил, производственных отношений и торговли способствовало появлению таких индивидуализирующих обозначений, как фирменные наименования. Возникновение фирменного наименования (фирмы) обусловлено деятельностью торговых товариществ в городах средневековой Италии. Фирма в момент своего возникновения представляла собой обозначение товарищеского объединения. Ее основная функция состояла в указании лиц, ответственных по сделкам. Фирма использовалась в качестве подписи при заключении сделок, исполнение которых возлагалось на всех членов торгового товарищества. С прекращением товарищества исчезала и фирма. Передача фирм не допускалась.

Однако в процессе развития торгового оборота сущность и функции фирмы начинают постепенно изменяться. В XIX веке зарождается идея особого торгового имени участников коммерческого оборота, которое начинают обозначать термином "фирма". Фирма становится особым, выступающим наряду с гражданским, торговым именем купца, которое индивидуализирует его в качестве субъекта торгового оборота среди других торговцев. На рубеже XX века в некоторых странах фирма начинает рассматриваться в неразрывной связи с торгово-промышленным предприятием. В частности, германское законодательство определяло фирму в качестве имени лица как владельца определенного торгово-промышленного предприятия. В свою очередь, немецкая доктрина выработала положение, в соответствии с которым фирма индивидуализирует не личность как таковую, а служит обозначением субъекта прав на определенное торгово-промышленное предприятие <1>. Австрийский писатель Геллер объясняет

смысл фирмы следующим образом: "фирма из имени владельца предприятия превращается в название "абстрактного субъекта предприятия", в имя всякого лица, стоящего в определенном положении к данному предприятию" <2>. Со временем фирма становится нарицательным именем владельца торгово-промышленного предприятия, которое не изменяется, независимо от смены личности владельца конкретного предприятия. Таким образом, развитие торгового оборота способствовало возникновению и развитию такого средства индивидуализации, как фирменное наименование.

<1> См. подробнее: Орлова В.В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: теория и практика охраны фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений. М.: ОАО ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2006. С. 30 - 31.

<2> Цит. по: Розенберг В.В. Фирма: Догматический очерк. СПб., 1914. С. 150.

Законодательство дореволюционной России не содержало общих правил регулирования отношений, складывающихся по поводу специальных наименований торговых предприятий. Фирма главным образом употреблялась как подпись, как заголовок разных бланков, как клеймо на товарах <1>. Упоминание о фирме в дореволюционном российском законодательстве встречалось достаточно часто. Так, Закон о товарных знаках 1896 г. требовал, чтобы заявляемые товарные знаки содержали в себе обозначение на русском языке: имя и отчество владельца торгового или промышленного предприятия (хотя бы инициалами), а также его фамилию или наименование фирмы (полностью) и местонахождение предприятия <2>.

<1> См.: Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. М., 2001. С. 96.

<2> Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 19.

Наиболее подробным в истории отечественного законодательства о фирменных наименованиях являлось Положение о фирме 1927 г. Этот документ достаточно уникален, многие его положения восприняты современным законодательством. Положение о фирме (далее - Положение) не содержало определения фирменного наименования. Более того, оно использовало два термина для обозначения этого понятия - "фирма" и "фирменное наименование". Небольшое по объему Положение вместе с тем содержало правила, определявшие порядок составления фирменных наименований предприятий различных видов собственности и форм образования. Так, например, говоря о фирме (фирменном наименовании) государственного предприятия, Положение предписывало обязательно указывать: 1) предмет его деятельности, 2) государственный орган, в непосредственном ведении которого предприятие состоит, и 3) вид самого предприятия, в то время это мог быть трест, синдикат, торг и т.д. Известно, что в конце 1920-х гг. значительное развитие получило кооперативное движение, в связи с чем одна из норм Положения посвящена фирменным наименованиям кооперативных организаций. Фирма (фирменное наименование) предприятия такой организации, помимо указания на предмет деятельности, должна была содержать указание на один из видов кооперативной организации - потребительской,

промышленной, сельскохозяйственной и т.п.

В период введения в действие Положения гражданское законодательство помимо вышеназванных знало также такие виды юридических лиц, как акционерное общество (паевое товарищество), товарищество с ограниченной ответственностью, полное товарищество, товарищество на вере. С учетом этого Положение предусматривало, что в фирменных наименованиях этих юридических лиц наряду с указанием предмета деятельности должен указываться вид товарищества.

Одна из норм Положения была посвящена фирменному наименованию предприятия, принадлежащего единоличному владельцу, или предприятия, не являющегося товариществом с правами юридического лица.

Помимо специальных правил, регламентирующих образование фирменных наименований различных видов предприятий, Положение содержало и общие правила их образования. Для придания различительности фирменным наименованиям государственных предприятий, предприятий, принадлежащих кооперативной организации, акционерному обществу или товариществу с ограниченной ответственностью, Положение предписывало включать в фирму дополнительные указания (обозначения), например, в виде специальных наименований, номеров и т.п. Это предписание носило обязательный характер. Что же касается включения в фирменное наименование каких-либо других обозначений, например сокращенного фирменного наименования, то это правило имело рекомендательный характер.

Положение содержало еще одно требование, предъявляемое ко всем без исключения фирменным наименованиям - в них не должны были включаться обозначения, способные ввести в заблуждение. Данью времени представляется еще одна норма Положения. Она относилась к фирменным наименованиям, включающим названия населенных пунктов, и предписывала "автоматическое изменение" в фирменном наименовании, если изменится наименование населенного пункта.

Значительная часть норм Положения была посвящена содержанию права на фирменное наименование, основаниям его возникновения и прекращения, способам охраны права. Под правом на фирму (фирменное наименование) Положение понимало право исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, на вывесках, в объявлениях, рекламах, на бланках, на счетах, на товарах предприятия, их упаковке. Положение различало полное и сокращенное фирменное наименование. В связи с этим оно указывало и на право исключительного пользования сокращенным фирменным наименованием. На такое фирменное наименование право исключительного пользования распространялось только в том случае, если оно входило в полное фирменное наименование.

Нормы Положения, раскрывая содержание исключительного права на фирменное наименование, указывали, что правообладателю принадлежит право запрета другим лицам пользоваться своим фирменным наименованием. Такой запрет мог быть реализован через судебные решения, при этом могло быть потребовано не только прекращение пользования, но и возмещение убытков, причиненных таким незаконным использованием. Положение не раскрывало способов реализации правомочия распоряжения исключительным правом, однако им было введено ограничение этого правомочия: право на фирму не могло быть отчуждено отдельно от предприятия.

Нормы Положения определяли порядок возникновения исключительного права и его прекращения. Возникло оно с момента начала фактического использования. При этом не требовалась какая-то специальная регистрация. Регистрация же предприятия производилась независимо от фирменного наименования. Прекращалось же право на фирму с прекращением самого предприятия или с переходом предприятия к новому владельцу.

В дальнейшем институт фирменных наименований получил довольно скромное развитие. Так, Гражданским кодексом СССР 1964 г. было установлено, что юридическое лицо имеет свое наименование. Но других требований он не содержал. Некоторые нормы, относившиеся к фирменным наименованиям, содержались в таких нормативных актах, как Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1964 г. "О порядке наименования и переименования краев, областей, районов, а также городов и других населенных пунктов, предприятий, колхозов, учреждений и организаций"; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 г. "Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деятелей административно-территориальным единицам, населенным пунктам, предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам"; Положение о порядке наименования и переименования государственных объектов союзного подчинения и физико-географических объектов, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 29 ноября 1966 г. N 914 с одноименным названием. Последний из указанных документов содержал определенные требования к названиям - "названия избираются простые, немногословные и должны соответствовать требованиям топонимики. Не допускается присвоение названий, которые уже даны другим предприятиям, учреждениям, организациям и иным объектам системы данного министерства, государственного комитета или ведомства СССР и другим однородным физико-географическим объектам, находящимся на территории СССР".

В дальнейшем определенное (незначительное) регулирование отношений, связанных с фирменными наименованиями, осуществлялось нормами следующих законов - Законом РСФСР "О собственности в РСФСР", Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности", Законом РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.

Российское законодательство до 1 января 2008 г. (впрочем, как и ныне действующее) не содержало легального определения понятия "фирменное наименование". В то же время анализ отдельных его положений (п. 3 ст. 69, п. 4 ст. 82, п. 2 ст. 95, п. 2 ст. 96, п. 3 ст. 107, п. 3 ст. 113, п. 3 ст. 115 ГК РФ; п. 1 ст. 4 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 1 ст. 4 Федерального закона "Об акционерных обществах" и др.) приводит к выводу, что фирменное наименование представляло собой наименование коммерческих организаций, под которыми последние осуществляли свою предпринимательскую деятельность. Подобного взгляда на природу фирменного наименования придерживались некоторые комментаторы Гражданского кодекса РФ и федеральных законов, регламентирующих правовое положение коммерческих организаций отдельных организационно-правовых форм. Так, например, Н.А. Шабанова утверждала, что фирменным наименованием полного товарищества является "то наименование, под которым осуществляется предпринимательская деятельность товарищества" <1>.

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 2004. С. 86.

По мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, под фирменным наименованием (фирмой) понималось наименование, "закрепляемое за юридическим лицом - коммерческой организацией, под которым оно выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует это лицо в ряду других участников гражданского оборота" <1>.

КонсультантПлюс: примечание.

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг" (книга 3) включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2002 (издание исправленное и дополненное).

<1> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Изд. доп., испр. М.: Статут, 2003. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. С. 990.

В то же время ряд положений Гражданского кодекса РФ приводил к выводу, что фирменное наименование является средством индивидуализации предприятия. В частности, норма абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ к правам на обозначения, индивидуализирующие предприятие, относил права на фирменное наименование.

Проявленная законодателем неоднозначность в использовании понятия "фирменное наименование" была обусловлена тем, что в доктрине не было единого взгляда на природу рассматриваемого средства индивидуализации.

Особо следует отметить, что вплоть до вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ продолжало действовать Положение о фирме 1927 г. <1>. Нормы этого документа во многом помогали урегулированию тех или иных отношений, связанных с использованием права на фирменное наименование. Вместе с тем некоторые нормы Положения прямо указывали на то, что фирменным наименованием индивидуализируется предприятие, а другие указывали на такой порядок возникновения правовой охраны фирменных наименований, который характерен для фирменных наименований и основан на положениях ст. 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности. В частности, п. 10 Положения о фирме было установлено, что фирменное наименование не подлежит особой регистрации независимо от регистрации предприятия.

<1> Положение о фирме, утв. Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 года с изменениями от 17 августа 1927 года // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 1927. N 40. Ст. 394, 395.

Некоторые вопросы, связанные с фирменными наименованиями коммерческих организаций, регулировались, хотя и достаточно фрагментарно, и другими законодательными актами. Так, Законом "О банках и банковской деятельности" (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ) <1> было установлено правило, согласно которому слово "банк" и производные от него слова и словосочетания могут использовать в своих фирменных наименованиях только те

организации, которым выданы лицензии на осуществление банковской деятельности.

<1> Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (ред. от 04.10.2014) // СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.

Аналогичное правило было установлено Законом "О товарных биржах и биржевой торговле" <1>.

<1> Закон РФ от 20 февраля 1992 г. N 2383-1 "О товарных биржах и биржевой торговле" (ред. от 23 июля 2013 г.). Документ утратил силу с 1 января 2014 г. в связи с принятием Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 327-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об организованных торгах" (ред. от 21 июля 2014 г.).

Специальными правовыми актами регулировалось использование в названиях организаций наименований "Россия", "Российская Федерация", "Москва" и производных от них слов и словосочетаний. Организации должны были получать предварительное согласие Правительства Российской Федерации, а также уплачивать за использование специальный сбор, исчисляемый в процентах от оборота пользователя. Суммы сборов поступали в федеральный бюджет.

Частью четвертой ГК РФ были установлены основные требования к содержанию фирменного наименования, которые могут быть конкретизированы в специальных законах об отдельных видах коммерческих организаций. Новой для правового регулирования отношений, связанных с фирменными наименованиями, явилась норма, установившая, что в целях приведения фирменного наименования в соответствие требованиям ГК РФ регистрирующему органу предоставлено право на предъявление в суд иска о понуждении коммерческой организации к изменению фирменного наименования. Положениями ГК РФ была закреплена невозможность распоряжения исключительным правом на фирменное наименование. В дополнение к этому Вводным законом к части четвертой ГК РФ было предусмотрено внесение значительного числа изменений в положения первых двух частей ГК РФ, которые в той или иной форме допускали возможность распоряжения исключительным правом на фирменное наименование.

Коммерческое обозначение. В российском законодательстве до принятия части четвертой ГК РФ лишь в некоторых статьях гл. 54 ГК РФ (1027, 1032, 1039, 1040) содержалось указание на коммерческое обозначение. Из содержания ст. 559 "Договор продажи предприятия" и ст. 656 "Договор аренды предприятия" можно было сделать вывод, что коммерческое обозначение относится к средствам индивидуализации. Однако приведенные в них формулировки не позволяли прийти к однозначному выводу о том, что именно является объектом индивидуализации коммерческого обозначения: а именно - п. 2 ст. 559 - "Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг" и п. 1 ст. 656 - "...права на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия...".

Часть четвертая Гражданского кодекса РФ, введя правовую охрану коммерческого

обозначения, не только не дала его определения, но и достаточно своеобразно подошла к его характеристике, указав, что коммерческие обозначения могут использоваться для индивидуализации "торговых, промышленных и других предприятий".

§ 5. Источники правового регулирования

Основным источником правового регулирования отношений, связанных со средствами индивидуализации, является Гражданский кодекс РФ, прежде всего гл. 69 "Общие положения" и гл. 76 "Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий". К этим отношениям применяются также нормы частей первой и второй ГК РФ, в частности ст. 8 "Основания возникновения гражданских прав и обязанностей", ст. 10 "Пределы осуществления гражданских прав", ст. 12 "Способы защиты гражданских прав", ст. 128 "Объекты гражданских прав", гл. 54 "Коммерческая концессия".

Среди норм гл. 69 ГК РФ выделяют нормы статей, посвященных исключительному праву (ст. 1229), государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (ст. 1232), распоряжению исключительным правом (ст. 1233), договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234), лицензионным договорам (ст. ст. 1235, 1236, 1237, 1238), переходу исключительного права к другим лицам без договора (ст. 1241), государственному регулированию отношений в сфере интеллектуальной собственности (ст. 1246), патентным поверенным (ст. 1247), спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав (ст. 1248), патентным и иным пошлинам (ст. 1249), защите исключительных прав (ст. 1252), ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение исключительных прав (ст. 1253), особенностям защиты прав лицензиата (ст. 1254).

Глава 76 ГК РФ разделена на четыре параграфа, посвященные отдельным видам охраняемых в России средств индивидуализации - фирменному наименованию, товарному знаку и знаку обслуживания, наименованию места происхождения товара, коммерческому обозначению.

Важное значение для регулирования отношений, особенно связанных с фирменными наименованиями и товарными знаками (знаками обслуживания), имеют нормы Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее также - Вводный закон), которыми внесены значительные изменения в относящиеся к фирменным наименованиям нормы различных законов, включая ГК РФ. В частности, определены переходные положения в отношении товарных знаков, зарегистрированных в бывшем СССР, правила о продолжении их правовой охраны, прекращении их правовой охраны; порядок и условия признания действия исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, товарных знаков (знаков обслуживания) и наименований мест происхождения товаров, удостоверяемых официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

Различные аспекты использования средств индивидуализации регулируются федеральным законодательством. Так, некоторые отношения, связанные с фирменными наименованиями, регламентируются нормами Федеральных законов: "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (ст. 4), "О банках и банковской деятельности" (ст. 7), "Об акционерных обществах" (ст. 4), "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (подп. 2 п. 3 ст.

4.1), "О ломбардах" (п. 2 ст. 2).

Отношения, связанные с товарными знаками и знаками обслуживания, также регулируются нормами: **таможенного законодательства** - гл. 46 Таможенного кодекса Таможенного союза; гл. 42 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"; **антимонопольного законодательства** - ст. ст. 14.2, 14.5, 14.6 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", п. 4 ст. 5 Закона "О рекламе"; **законодательства об административной ответственности** - ст. 14.10 КоАП РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)"; законодательства об уголовной ответственности - ст. 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

Ряд вопросов регулируется на уровне постановлений Правительства РФ. Так, в развитие положения Кодекса (п. 4 ст. 1473 ГК РФ) о возможности включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования, с разрешения, выдаваемого в порядке, установленном Правительством РФ, было принято Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 52 "Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования".

Пунктом 2 ст. 1232 ГК РФ установлено, в частности, что в случаях, когда средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такое средство индивидуализации по договору, залог этого права и предоставление права использования такого средства индивидуализации по договору, а также переход исключительного права без договора также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством РФ. В развитие этого установления принято Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора". Этим Постановлением утверждены Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора. Названными Правилами определен порядок государственной регистрации, орган, осуществляющий государственную регистрацию, - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, условия государственной регистрации.

Кроме того, Правилами определены документы, подлежащие представлению для целей регистрации, требования к таким документам. Определены основания для отказа в государственной регистрации, среди которых - неуплата установленной пошлины, несоблюдение условий регистрации, непредставление ответа на запрос Федеральной службы. Установлен срок для государственной регистрации или для отказа в государственной регистрации.

Совершение юридически значимых действий, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам, знакам обслуживания, наименованиям мест происхождения товаров, их

использованием, прекращением их правовой охраны, распоряжением исключительным правом, подачей возражений против предоставления правовой охраны или против решений экспертизы и др., сопровождается обязательной оплатой установленных государством пошлин. Виды таких пошлин, порядок и условия их оплаты устанавливаются Правительством РФ путем принятия такого документа, как Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав другим лицам и договоров о распоряжении этими правами <1>.

<1> Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941 "Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами" // СЗ РФ. 2008. N 51. Ст. 6170.

Подзаконные нормативные акты, регламентирующие отношения, связанные с товарными знаками, знаками обслуживания и наименованиями мест происхождения товаров, в основном затрагивают вопросы: 1) предоставления правовой охраны средствам индивидуализации этих видов; 2) продления срока действия исключительного права на них; 3) внесения изменений в соответствующие государственные реестры, содержащие сведения о средствах индивидуализации и их правообладателях; 4) порядка и условий государственной регистрации распоряжения исключительным правом по договору, а также перехода исключительного права без договора; 5) официальной публикации сведений, относящихся к товарным знакам, знакам обслуживания и наименованиям мест происхождения товаров; 6) защиты нарушенных прав заявителей и правообладателей в административном порядке.

К числу таких документов относятся:

- Приказ Минэкономразвития России от 21 августа 2015 г. N 579 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по публикации решений судов о допущенных нарушениях исключительных прав" - один из редких примеров подзаконного акта, который относится ко всем видам средств индивидуализации;

- Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. N 603 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя";

- Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. N 607 "Об утверждении Порядка

ознакомления с документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдачи копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче копий таких документов";

- Приказ Минэкономразвития России от 28 сентября 2015 г. N 693 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя";

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 697 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также по предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также в заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, или прилагаемым к указанным заявкам документам и их форм, Перечня сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном праве на наименование места происхождения товара, формы свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара";

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 698 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, его дубликата" <1>;

<1> Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 г. N 40256 // <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 28.12.2015).

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 704 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара";

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 707 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной

собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора".

К числу **нормативных правовых актов**, регулирующих отношения, **связанные только с товарными знаками**, включая общеизвестные в Российской Федерации товарные знаки, относятся:

- Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак";

- Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 483 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов";

- Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. N 601 "Об утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный знак";

- Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. N 602 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком";

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 703 "Об утверждении Порядка преобразования коллективного знака в товарный знак, знак обслуживания и наоборот";

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 705 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак".

Отношения, **связанные с наименованиями мест происхождения товаров**, регулируются **следующими нормативными правовыми актами**:

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 697 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также по предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также в заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, или прилагаемым к указанным заявкам документам и их форм, Перечня сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном праве на наименование места происхождения товара, формы свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара";

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 698 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, его дубликата";

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 706 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара".

В настоящее время продолжают действовать:

- Приказ Федеральной таможенной службы России от 13 августа 2009 г. N 1488 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности";

- Приказ Роспатента от 31 декабря 2013 г. N 167, утвердивший Положение об официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров".

На основании ст. 4 Вводного закона в части, не противоречащей положениям части четвертой Кодекса, продолжают действовать Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56.

§ 6. Международно-правовое регулирование отношений, связанных с правовой охраной средств индивидуализации

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Аналогичное положение содержится и в ст. 7 ГК РФ.

Российская Федерация является участницей значительного числа международных соглашений, регламентирующих отношения, связанные с правовой охраной и (или) использованием средств индивидуализации, прежде всего товарных знаков.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности является основным международным, многосторонним соглашением в области охраны объектов промышленной собственности, в том числе средств индивидуализации, действующим в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности. Эта Конвенция была подписана в 1883 г., в нее неоднократно вносились изменения и дополнения. Последние изменения были внесены в 1979 г. Конвенция открыта для всех стран. Ратификационные грамоты или акты о присоединении сдаются на хранение Генеральному директору ВОИС. В подписании Конвенции в 1883 г. участвовало 11 государств, на сегодняшний день в ней участвует более 150 государств (включая Россию как правопреемницу СССР).

Парижская конвенция содержит минимальное количество материальных норм, обязательных для государств-участников. При этом за ним (государством) остается право регулировать нормами национального законодательства требования к объектам охраны (в том числе к средствам индивидуализации), особенности экспертизы (если она должна проводиться), условия и порядок действия правовой охраны, меры защиты предоставленных прав и т.д.

Универсальность Конвенции по охране промышленной собственности состоит в том, что, давая государствам-участникам полную независимость в отношении внутреннего правового регулирования, она устанавливает основополагающие принципы и унифицированные положения, обязательные для соблюдения этими государствами.

Одним из важнейших принципов, закрепленных в Конвенции, является принцип **национального режима**. В соответствии с этим принципом гражданам каждой страны Союза в отношении охраны промышленной собственности (т.е. и средств индивидуализации) предоставляются в других странах Союза все права и льготы, предоставляемые собственным гражданам. При этом под "гражданами" понимаются не только физические, но и юридические лица. Принцип национального режима распространяется также на граждан стран, не участвующих в Конвенции, если они проживают или имеют в стране - члене Союза действительное и не фиктивное промышленное или торговое предприятие.

Еще одним положением Конвенции, обязательным для всех стран-участниц, является положение о **конвенционном приоритете**. Из средств индивидуализации оно применяется только к одному - товарному знаку (и, соответственно, знаку обслуживания). Существо этого преимущества (льготы) сводится к тому, что если заявка на регистрацию подана в одну из стран - участниц Конвенции, то при подаче заявки в другую страну приоритет сохраняется в течение шести месяцев с даты подачи первой заявки. При этом подача заявки другим лицом на такой же знак в течение этих шести месяцев не может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака (заявка на который подана с соблюдением условий и требований, установленных Конвенцией). Это положение Парижской конвенции нашло отражение в российском

законодательстве о товарных знаках. Пунктом 1 ст. 1495 ГК РФ установлена возможность испрашивания конвенционного приоритета.

Чрезвычайно важным для правообладателей положением Конвенции является положение, регламентирующее вопросы, связанные с использованием товарного знака, а именно: "Если в стране использование зарегистрированного товарного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия". Российское законодательство ставит продолжение правовой охраны товарного знака в зависимость от его использования. В связи с этим часть четвертая Гражданского кодекса РФ содержит положения, конкретизирующие положения Парижской конвенции. Так, ст. 1486 ГК РФ в качестве "справедливого срока" устанавливает трехлетний период, после которого любое лицо может подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Под влиянием положений Парижской конвенции в Кодекс было включено положение, направленное на более широкую защиту интересов правообладателей. В рамках этой новации для целей справедливого решения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака предусмотрено, что "использованием товарного знака признается его использование с изменением его отдельных элементов, не влияющих на его различительную способность и не ограничивающих охрану, предоставленную товарному знаку".

Парижская конвенция устанавливает льготный (дополнительный) срок для уплаты пошлин за сохранение прав. Аналогичное положение имеется и в российском законодательстве, так, ст. ст. 1491 и 1531 ГК РФ предусмотрено право оплатить пошлину за продление срока действия регистрации товарного знака или за продление срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара в течение дополнительного шестимесячного срока. При этом права правообладателей в льготный период продолжают действовать.

Ряд положений Парижской конвенции, например, относящихся к порядку и условиям использования государственных гербов, официальных клейм контроля и эмблем международных организаций, отражены в положениях Гражданского кодекса РФ, определяющих основания для отказа в регистрации товарных знаков.

В соответствии с Парижской конвенцией в стране, в которой существует регистрационная система предоставления правовой охраны, правовая охрана распространяется и на незарегистрированный товарный знак, если он признан **общеизвестным товарным знаком** в этой стране. Охрана предоставляется компетентным национальным органом знаку, который приобрел известность в результате длительного интенсивного использования для товаров определенного лица.

После кардинального обновления в 2002 г. в российский Закон о товарных знаках была включена отдельная глава, посвященная правовой охране общеизвестных товарных знаков, многие нормы которой основаны на положениях Парижской конвенции. В настоящее время общеизвестным товарным знакам посвящен отдельный раздел в § 2 гл. 76 ГК РФ (ст. ст. 1508 и 1509).

В целях защиты прав и законных интересов владельцев товарных знаков от

недобросовестных действий со стороны их агентов (представителей), поставляющих, например, товары владельца товарного знака на рынок какой-то страны, Парижская конвенция устанавливает санкции в случае совершения таких недобросовестных действий. Статья 6-septies предоставляет владельцу товарного знака право запрещать использование товарного знака агентом или представителем, если он (владелец) не давал согласия на такое использование. Владелец может препятствовать регистрации товарного знака, требовать ее аннулирования или (если это допускается национальным законодательством) требовать переоформления регистрации на свое имя.

Российское законодательство, ориентируясь на это положение Парижской конвенции, установило соответствующее основание для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. В соответствии со ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права, если правовая охрана была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной Конвенцией.

В соответствии с Парижской конвенцией страны-участницы должны обеспечивать охрану **фирменного наименования** без обязательной подачи заявки или регистрации. Специально указано на независимость фирменного наименования от товарного знака, частью которого оно может являться. С учетом такого подхода ст. 1475 ГК РФ установлено, что правовая охрана фирменному наименованию предоставляется и исключительное право на него возникает со дня государственной регистрации юридического лица (но не фирменного наименования). Пунктом 2 ст. 1476 ГК РФ установлено, что "фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания".

Парижская конвенция содержит и другие положения, относящиеся к правовой охране и защите средств индивидуализации, в том числе направленные на пресечение использования ложных указаний происхождения товаров.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков было принято в 1891 г. и много раз пересматривалось. Действует в рамках Парижской конвенции и является открытым. Более 60 государств являются его участниками. Соглашение создает такую систему, при которой товарные знаки (изначально принадлежащие одному и тому же лицу) действуют одновременно во всех (или во многих) его государствах-участниках.

Цель Мадридского соглашения - облегчение заинтересованным лицам из какой-либо одной страны получения правовой охраны для их знаков на территории остальных стран - участниц Соглашения путем международной регистрации этих знаков. При этом к минимуму сведены все формальные требования, которые должны быть соблюдены заявителем. По существу, он подает лишь одну заявку (а, например, не две и не десять), при этом существенно снижается размер его финансовых затрат.

Ряд положений этого Соглашения нашли отражение в российском законодательстве, относящемся к товарным знакам. Так, например, Соглашение содержит положение, в соответствии с которым решение о признании международного знака недействительным не может быть

вынесено компетентным органом любой страны-участницы без предоставления владельцу знака возможности для защиты своих прав. Для реализации этого положения Соглашения и в целях более полной защиты прав заявителя международного и национального знака в Кодекс включено положение, предусматривающее, что до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения установленным требованиям с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, являющийся самостоятельным соглашением, вступил в силу в 1995 г. Россия участвует в нем с 1997 г. В настоящее время его участниками являются более 40 стран. Это Соглашение расширяет возможности заявителей, желающих получить правовую охрану своих товарных знаков на международном уровне. Международная заявка, подаваемая в рамках процедуры, установленной Протоколом, основывается не на национальной регистрации товарного знака, а на национальной заявке, в которой испрашивается регистрация товарного знака.

Ницкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вступило в силу в 1961 г. (для СССР, а впоследствии России - с 1971 г.). Ницкое соглашение является классификационным. Классификация товаров и услуг упрощает процесс экспертизы, облегчает поиск тождественных или сходных обозначений, упрощается процедура обработки заявки. Благодаря единой классификации становится возможным ведение автоматизированных баз данных по товарным знакам. Указание на необходимость применения Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), утвержденной Ницким соглашением, содержится в ст. 1492 ГК РФ, в соответствии с которой "перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака", должен быть сгруппирован "по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков".

Найробский договор об охране олимпийского символа. В этом договоре Российская Федерация как правопреемник СССР участвует с 1986 г. Целью Договора является обеспечение правовой охраны олимпийского символа, представляющего собой пять переплетенных колец, предотвращение его бесконтрольного использования для маркировки различного рода продукции. На обеспечение реализации положений этого Договора направлены, в частности, положения ст. 1483 ГК РФ, не допускающие государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из "сокращенных или полных наименований международных и межправительственных организаций, их гербов, флагов, других символов и знаков".

Договор о законах по товарным знакам. Подписание этого многостороннего договора состоялось на Дипломатической конференции в 1994 г. Договор явился результатом многолетней работы экспертов многих национальных ведомств и Международного бюро ВОИС. Для России этот Договор вступил в силу в 1998 г. Положения этого Договора призваны упростить административные процедуры, связанные с регистрацией товарных знаков. Договором установлены некоторые ограничения, например, в отношении перечня документов и сведений, необходимых и достаточных для установления даты приоритета по поданной заявке на регистрацию товарного знака. Установлено ограничение для патентных ведомств в части испрашивания каких-либо документов, помимо указанных в Договоре. Всякого рода подтверждающие документы могут быть испрошены только в случае наличия у ведомства

обоснованных сомнений в правильности и достоверности сведений, представленных заявителем или правообладателем. На положениях Договора о законах по товарным знакам основаны положения российского законодательства, допускающие возможность выделения заявки из первоначально поданной, а также возможность разделения регистрации товарного знака на несколько самостоятельных регистраций. Таким образом, положения Договора позволили значительно расширить права заявителя и правообладателя.

Сингапурский договор был принят на Дипломатической конференции, проходившей с 13 по 28 марта 2006 г. в Сингапуре. Целью Сингапурского договора является создание более благоприятных условий для пользователей системы получения правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания в любых государствах и региональных организациях, работающих в области товарных знаков и являющихся его участниками. Сингапурский договор позволяет нивелировать недостатки существующих разнообразных национальных и региональных процедур регистрации товарных знаков, гармонизируя их и упрощая процедурные нормы. При этом он затрагивает только вопросы формальных требований и взаимных процессуальных прав и обязанностей государства и заявителя. Основные отличия Сингапурского договора от Договора о законах по товарным знакам 1994 г. заключаются в следующем: 1) он применяется к тем видам знаков, которые предусмотрены национальным законодательством; 2) предусматривает выбор средств и формы передачи сообщений, в том числе передачу сообщений в электронной форме и электронными средствами передачи; 3) гарантирует послабления для заявителя или правообладателя в отношении пропуска ими установленных сроков путем их продления и при необходимости восстановления прав заявителя или правообладателя; 4) включает в себя положения, касающиеся регистрации лицензий в патентном ведомстве договаривающейся стороны, изменения или аннулирования записи о регистрации лицензии; 5) предусматривает учреждение Ассамблеи с целью рассмотрения вопросов развития Сингапурского договора, внесение поправок в Инструкцию к Сингапурскому договору; 6) предусматривает применение положений Сингапурского договора в отношениях между сторонами, которые являются членами Договора о законах по товарным знакам (TLT) 1994 г. и Сингапурского договора.

Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний от 4 июня 1999 г. Это Соглашение заключено государствами - участниками СНГ. Оно основано на Соглашении о мерах по охране промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности от 12 марта 1993 г., Договоре о проведении согласованной антимонопольной политики от 23 декабря 1993 г., а также на Соглашении о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 г. Его целью является координация и реализация совместных мер по осуществлению защиты прав потребителей и производителей от реализации товаров с использованием ложных товарных знаков и географических указаний, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Иные соглашения. Существует ряд международных многосторонних соглашений, относящихся к товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров. Среди них, например, **Венское соглашение о классификации изобразительных элементов знаков**, **Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах**, **Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации**, **Женевский акт к Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест происхождения товаров и их международной**

регистрации <1>.

<1> О двух последних говорилось выше.

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС, TRIPS), заключенное в 1994 г. во время Марракешского раунда переговоров о создании ВТО, является наиболее универсальным международным договором в области интеллектуальной собственности, при этом оно не подменяет другие многосторонние международные договоры в этой области.

Соглашение охватывает все основные объекты интеллектуальной собственности, в том числе практически все средства индивидуализации. Исключения составляют фирменные наименования.

Для каждого из объектов интеллектуальной собственности Соглашение определяет минимальные стандарты охраны, которые государства - члены ВТО должны соблюдать. В рамках минимальных стандартов охраны определены составляющие ее элементы - предмет охраны, предоставляемые в связи с такой охраной права, а также допустимые ограничения таких прав. Определяются также минимальные сроки охраны прав, в том числе на средства индивидуализации.

Содержащиеся в Соглашении стандарты определены с учетом требований, установленных большинством международных договоров, администрируемых ВОИС. Среди этих договоров, безусловно, основное место применительно к средствам индивидуализации занимает Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Вместе с тем ТРИПС содержит и ряд положений, дополняющих названную Конвенцию.

В рамках этого Соглашения субъектами права могут выступать все граждане государств - членов ВТО - физические или юридические лица, имеющие постоянное местожительство или действительное (не фиктивное) промышленное или торговое предприятие на территории государства-члена. Каждое государство-член обязано предоставлять гражданам других государств-членов режим не менее благоприятный, чем тот, который оно предоставляет своим собственным гражданам в отношении охраны интеллектуальной собственности. При этом, безусловно, действуют исключения, установленные Парижской конвенцией по охране промышленной собственности.

ТРИПС детально определяет процедуры и средства, которые могут быть доступны правообладателям для эффективной защиты своих прав с помощью разных административных и судебных органов. В связи с этим Соглашением установлено, что упомянутые исключения могут применяться в отношении судебных и административных процедур, только когда такие исключения необходимы для соблюдения законов и правил, не противоречащих Соглашению, и когда подобная практика не применяется таким образом, чтобы стать скрытым ограничением в торговле.

Правовому регулированию отношений, связанных с товарными знаками, посвящен разд. 2 "Товарные знаки" ч. II "Стандарты в отношении наличия, объема и использования прав интеллектуальной собственности". Установления, содержащиеся в статьях этого раздела,

многоаспектны. Они указывают и на основную различительную функцию товарных знаков - средства индивидуализации товаров и услуг разных предприятий, и на их виды - в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы слова, включая собственные имена, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетания цветов, комбинации таких обозначений. Соглашением указано на возможность исключения из общего правила в отношении различительности товарных знаков - "если обозначения не обладают различительной способностью в отношении соответствующих товаров или услуг, страны-члены могут ставить возможность регистрации знака в зависимости от различительной способности, приобретенной в процессе его использования".

Соглашение предусматривает, что страна-член в качестве условия регистрации обозначения в качестве товарного знака может требовать, чтобы эти обозначения были визуально воспринимаемы. Такое условие, как представляется, будет препятствовать регистрации в качестве товарных знаков звуковых, обонятельных обозначений.

Ориентируясь на некоторые национальные законодательства, Соглашение указывает на возможность для стран-членов ставить регистрацию товарного знака в зависимость от его использования. При этом, однако, фактическое использование товарного знака не является условием для подачи заявки на регистрацию.

Соглашение ТРИПС расширяет круг оснований предоставления правовой охраны общеизвестным товарным знакам. Пункт 2 ст. 16 ТРИПС не только указывает на применимость положений ст. 6 bis Парижской конвенции, но и устанавливает, что при определении общеизвестного товарного знака принимается во внимание его известность в соответствующих кругах общественности, включая известность в данной стране-члене, приобретенную в результате рекламной кампании в связи с данным товарным знаком.

Соглашение также расширяет объем правовой охраны тех общеизвестных знаков, которые до их признания таковыми уже были зарегистрированы в качестве "обычных" товарных знаков. Охрана таких общеизвестных товарных знаков распространяется на товары и услуги, не однородные тем, в отношении которых зарегистрированному товарному знаку была предоставлена охрана как общеизвестному. Распространение охраны возможно при условии, что использование этого товарного знака для упомянутых (неоднородных) товаров или услуг будет указывать на взаимосвязь между упомянутыми товарами или услугами и владельцем зарегистрированного товарного знака, и при условии, что при таком использовании существует вероятность ущемления интересов владельца зарегистрированного товарного знака.

Еще одно положение Соглашения связано с использованием товарных знаков. Им предусмотрено, что страны-члены могут определять условия лицензирования и уступки товарных знаков. Однако при этом указано на невозможность принудительного лицензирования товарного знака. Кроме того, Соглашение указывает на возможность уступки товарного знака как вместе с передачей самого предприятия или без такой передачи.

В целях приведения российского законодательства о товарных знаках в соответствие с мировыми стандартами правовой охраны, в частности содержащимися в Соглашении ТРИПС, в Закон о товарных знаках были внесены следующие дополнения и изменения (вошедшие впоследствии и в часть четвертую ГК РФ).

Правовому регулированию отношений, связанных с географическими указаниями, посвящен

отдельный раздел ч. II ТРИПС.

Положения разд. 3 "Географические указания" дают определение этого объекта промышленной собственности, правда, только для целей ТРИПС. В соответствии с п. 1 ст. 22 Соглашения географические указания - это обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории страны-члена или из региона или местности на этой территории. При этом устанавливается, что определенное качество, репутация или другие характеристики товара главным образом связываются с его географическим происхождением.

Отдельная статья Соглашения устанавливает основания для применения дополнительной охраны географических указаний, предназначенных для маркировки вин и спиртных напитков. Принимая во внимание существование в разных странах одинаковых географических указаний, предназначенных для маркировки вин, Соглашение указывает на возможность для каждой страны-члена определить практические условия, в рамках соблюдения которых одинаковые географические указания будут определенным образом отличаться одно от другого, учитывая необходимость обеспечения справедливого режима для заинтересованных производителей и предотвращения введения потребителей в заблуждение. Заключительной статьей этого раздела определены так называемые исключения, которые можно рассматривать как переходные положения. Так, прежде всего Соглашение устанавливает, что при выполнении его требований страна-член не ослабляет охрану географических указаний, которая существовала в этой стране непосредственно до даты вступления в силу Соглашения о ВТО. В соответствии с этими исключениями страны-члены не обязаны применять положения Соглашения к географическим указаниям, которые в данной стране являются родовыми понятиями для обозначения товара как такового. Рассматриваемые положения Соглашения не могут быть применимы для аннулирования регистрации товарного знака в тех случаях, когда товарный знак идентичен или подобен географическому указанию происхождения, но при этом права на этот товарный знак были приобретены добросовестно либо до даты начала применения рассматриваемых положений Соглашения в данной стране-члене, либо до даты предоставления охраны в этой стране соответствующему географическому указанию. Соглашение оставляет на усмотрение странам-членам решение вопроса о предоставлении охраны географическим указаниям - его нормы не обязывают страну-член охранять географическое указание, которое не охраняется, или охрана которого прекращена в стране происхождения, или которое вышло из употребления в данной стране.

Положений, относящихся к фирменным наименованиям, ТРИПС не содержит.

Международные соглашения в рамках ЕАЭС

Отношения, связанные с правовой охраной товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, географических указаний, а также товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, наряду с другими объектами интеллектуальной собственности, регулируются **Договором о Евразийском экономическом союзе** (подписанным 29 мая 2014 г.), содержащим специальный раздел XXIII "Интеллектуальная собственность" и специальное приложение (N 26) "Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности". В рамках указанного Договора государства-члены договорились осуществлять сотрудничество в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, обеспечивать на своей территории

охрану и защиту прав на них в соответствии с нормами международного права, международными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством государств-членов. В качестве основных направлений сотрудничества, в частности, обозначены: введение системы регистрации товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза и наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза; обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в сети Интернет; обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе посредством ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов; осуществление скоординированных мер, направленных на предотвращение и пресечение оборота контрафактной продукции. Отдельная статья Договора посвящена правовому режиму объектов интеллектуальной собственности, из которой, в частности, следует принцип национального режима. Вместе с тем установлено, что законодательством государства-члена могут быть предусмотрены исключения из национального режима в отношении судебных и административных процедур. Кроме того, национальным законодательством могут быть предусмотрены нормы, обеспечивающие больший уровень охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, чем это предусматривается в международных правовых актах, а также в международных договорах и актах, составляющих право Союза.

Особый интерес представляет **Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности**, поскольку п. 4 ст. 90 Договора установлено, что регулирование отношений в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, включая определение особенностей правового режима применительно к отдельным видам объектов интеллектуальной собственности, осуществляется согласно приложению N 26 к Договору.

Данным Протоколом предусмотрено подписание государствами-членами дополнительных международных актов - Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (аналог Единого товарного знака Европейских сообществ), Договора о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности и Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.

8 сентября 2015 г. был подписан **Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности**, который предусматривает:

- создание правовых оснований для осуществления взаимодействия и оказания содействия в пресечении нарушений прав на объекты ИР на таможенной территории Союза, а также информационного взаимодействия уполномоченных органов с Комиссией;

- координацию действий по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию нарушений прав на объекты ИР, а также совершенствованию деятельности уполномоченных органов в данной сфере;

- гармонизацию и совершенствование законодательства государств-членов в сфере защиты прав на объекты ИР на таможенной территории Союза;

- планирование и реализацию согласованных действий по защите прав интеллектуальной собственности и ряд других положений.

В отношении подготовленного **проекта Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров** Евразийского экономического союза принято распоряжение от 9 марта 2016 г. № 23 о представлении проекта для рассмотрения Советом Евразийской экономической комиссии.

Цель разработки указанного проекта Договора - создание эффективного механизма одновременного получения правовой охраны товарного знака Союза на территориях государств-членов, упрощения и ускорения процедур регистрации, устранения избыточных административных барьеров. Предполагается, что введение Договора в действие уменьшит стоимость процедуры регистрации товарного знака по сравнению с суммарной стоимостью процедур регистрации в каждом национальном патентном ведомстве.

Европейский союз

Отношения Российской Федерации и Европейского союза в том числе применительно к интеллектуальной собственности в настоящее время строятся на основе **Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией, с одной стороны, Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, заключенного в 1994 г.** Россией Соглашение было ратифицировано в 1996 г., а вступило оно в силу с 1 декабря 1997 г. Статьей 55 этого Соглашения закреплено, что Россия стремится к постепенному достижению совместимости своего законодательства с законодательством Европейского союза. Известна историческая близость российского законодательства к законодательству стран континентальной Европы. Опыт Европейского союза представляется весьма полезным при решении возникающих проблем, так, например, европейский подход был использован при регулировании вопроса о различительной способности обозначения, заявляемого в качестве товарного знака.

Одним из наиболее значительных документов ЕС в отношении географических указаний и наименований мест происхождения товаров является **Регламент от 20 марта 2006 г. № 510/06 "Об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных и продовольственных продуктов"**.

Регламент устанавливает общие правила правовой охраны географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Однако специально оговаривается, что продукты из винного сектора, за исключением уксуса, не подпадают под регулирование данного документа. Перечень сельскохозяйственных и продовольственных продуктов, которым может быть предоставлена правовая охрана, содержится в Дополнениях 1, 2 к Регламенту.

Регламент содержит определения терминов "наименование места происхождения товара" и "географическое указание". Из этих определений следует, что наименование места происхождения товара - это особый вид географического указания.

Регламент ограничивает круг обозначений, способных к правовой охране в качестве наименований мест происхождения товара. В частности, не регистрируются обозначения, которые вошли во всеобщее употребление. Также не подлежат регистрации такие обозначения, которые могут ввести в заблуждение относительно подлинного происхождения товара. Для целей регистрации группа производителей должна определить продукт (товар) согласно

соответствующим спецификациям. Спецификация должна содержать наименование продукта (товара); наименование географического региона; описание географического региона; описание свойств продукта (товара); указание на сырье и методы изготовления; доказательства зависимости свойств продукта (товара) от указанного региона.

Регламент детализирует процедуру подачи и рассмотрения соответствующей заявки, содержит очень подробные требования к заявке, к лицам, имеющим право на ее подачу. Документ содержит условия и порядок подачи и рассмотрения возражений против регистрации наименований мест происхождения товаров и географических указаний. Регламент установил, что наименование места происхождения товара или географическое указание может быть исключено из Реестра, если соответствующий товар утратил особые свойства или качественные характеристики, явившиеся в свое время основанием для их регистрации.

Для совершенствования процедуры предоставления охраны, повышения качества предоставляемой охраны, предотвращения незаконного использования наименований мест происхождения товаров и географических указаний, охраняемых на национальном и (или) международном уровне, Регламент установил возможность обмена списками зарегистрированных обозначений с третьими странами. В этих же целях в Регламенте приведен довольно значительный перечень действий, которые могут быть квалифицированы как незаконное использование зарегистрированного наименования места происхождения товара или географического указания. Среди таких действий: использование обозначения без его регистрации, любая имитация, применение ложного или вводящего в заблуждение обозначения, способного вызвать ошибочные ассоциации.

В Европейском союзе действует единая система товарных знаков. Единство системы заключается в единой централизованной процедуре регистрации знака ЕС в едином Ведомстве и в действии такого знака как единого на всем пространстве Европейского сообщества.

Важнейшими источниками европейского права в области правовой охраны товарного знака являются следующие нормативные правовые акты Европейского союза:

1. Регламент Совета Европейского союза N 207/2009 "О товарном знаке Европейского сообщества (кодифицированная версия)". Данный Регламент в целях ясности и рациональности заменил Регламент N 40/97, поскольку он был существенно дополнен несколько раз;

2. Инструкция Комиссии ЕС от 13 декабря 1995 г. N 2868/95;

3. Директива Парламента и Совета Европейского союза от 16 декабря 2015 г. N 2015/2436;

4. Постановление Совета ЕС от 16 декабря 2015 г. N 2015/2424. Оно вносит некоторые изменения в действующую систему. Ведомство ЕС по гармонизации на внутреннем рынке меняет свое название на Офис Европейского союза по интеллектуальной собственности, а официальное название товарного знака на Товарный знак Европейского союза. Данное Постановление также содержит положения, направленные на улучшение работы действующей системы регистрации товарных знаков и промышленных образцов;

5. Директива Европейского парламента и Совета от 22 октября 2008 г. N 2008/95/ЕС "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков

обслуживания".

Директивы обращены к государствам-членам и обязывают их провести гармонизацию национального законодательства. Регламенты же представляют собой нормативные правовые акты, которые предназначены непосредственно для юридических лиц и граждан на территории всего ЕС наряду с внутригосударственными источниками права.

В соответствии со ст. 4 Регламента N 207/2009 товарный знак может состоять из любых знаков, которые могут быть представлены графически, в частности из слов, включая личные имена, из элементов дизайна, букв, цифр, формы товаров или их упаковки, при условии, что такие знаки способны отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий.

Статья 7 этого Регламента содержит перечень обозначений, которые не допускаются к охране в силу того, что знак не обладает различительной способностью либо вводит потребителя в заблуждение относительно происхождения товара, либо потому, что на использование их в качестве товарных знаков наложен запрет исходя из соображений морали или на основе международных норм. Данный перечень представляет собой абсолютные основания для отказа в регистрации. К их числу относятся: 1) товарные знаки, которые лишены какого-либо различительного характера; 2) товарные знаки, которые состоят исключительно из знаков или обозначений, которые могут служить в торговле для обозначения рода, качества, количества, предназначения, ценности, географического происхождения или времени производства товаров или предоставления услуг, или других характеристик товаров или услуг, т.е. обозначения, которые указывают на отдельные специфические свойства товара; 3) товарные знаки, которые состоят исключительно из знаков или обозначений, которые стали обычными в существующей формулировке или вследствие добросовестности и существующей практики торговли; 4) товарные знаки, которые состоят исключительно из формы, которая является следствием природы самих товаров, формы товаров, которая необходима для того, чтобы достичь технического результата; 5) товарные знаки, которые не соответствуют публичному порядку или общепринятым нормам морали; 6) товарные знаки, которые включают символы, эмблемы или гербовые щиты, не подпадающие под регулирование ст. 6 ter Парижской конвенции, и которые отвечают конкретному публичному интересу, пока согласие компетентного органа власти относительно их регистрации не будет получено. Помимо абсолютных оснований, Регламент содержит относительные основания, которые связаны с существованием ранее возникших прав. Охрана не предоставляется знаку, если он идентичен ранее зарегистрированному товарному знаку, и товары или услуги, для которых регистрация применяется, идентичны товарам или услугам, в отношении которых более ранний товарный знак защищается. Также охране не подлежит товарный знак, в отношении которого из-за его идентичности или схожести с зарегистрированным ранее товарным знаком, а также идентичности и схожести с товарами или услугами, к которым относятся товарные знаки, существует вероятность смешения на той территории, где зарегистрированный ранее товарный знак охраняется; вероятность смешения подразумевает и вероятность ассоциации с зарегистрированным ранее товарным знаком.

К числу "более ранних товарных знаков" относятся: 1) товарные знаки Европейского сообщества; 2) товарные знаки, которые были зарегистрированы в ведомстве Бенилюкса; 3) товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с международными соглашениями и действующие на территории одной из стран-участниц.

Кроме того, не допускается получение охраны товарного знака на идентичный или сходный более поздний знак даже тогда, когда последний заявляется в отношении товаров и услуг, неоднородных с товарами и услугами, сопровождаемыми более ранним знаком, поскольку охрана более позднего знака может снизить различительный характер или репутацию более раннего знака.

К числу лиц, которые могут получать охрану товарного знака в ЕС, относятся юридические и физические лица.

Право на товарный знак возникает в результате его регистрации. Подать заявку можно непосредственно в Ведомство по товарным знакам, а также в центральное ведомство по охране промышленной собственности государства - члена Европейского союза или в Ведомство Бенилюкс по промышленной собственности. Заявка, поданная таким образом, имеет такую же юридическую силу, если бы она была подана в тот же день в Ведомство по товарным знакам. В случае, когда заявка подана не в Ведомство, указанные ранее органы должны переслать туда заявку в течение двух недель после подачи.

Регламент содержит требования к заявке на регистрацию товарного знака, требования к условиям испрашивания и предоставления приоритета.

Регламентом определены этапы проведения экспертизы. На первом этапе проверяется соблюдение формальных требований к заявке. Затем проверяется соответствие заявляемого обозначения требованию различительной способности. Проверяются иные абсолютные основания для отказа в регистрации. На третьем этапе выявляется наличие (отсутствие) относительных оснований для отказа в регистрации. Далее происходит публикация заявки. С помощью такой процедуры заинтересованные лица могут высказать свое мнение по опубликованной заявке. Форма выражения мнения и круг заинтересованных лиц зависят от оснований, на которые ссылается оппонент.

Законом предусмотрена процедура обжалования действий Ведомства. В течение двух месяцев после получения сообщения о вынесенном решении заявитель вправе подать жалобу в Ведомство. Кроме того, в течение четырех месяцев заявитель должен предоставить обоснование жалобы. Далее отдел, который вынес обжалуемое решение, должен выразить свое отношение к ней. Если отдел оставляет жалобу в силе, то далее она направляется в Апелляционную палату. Решения Апелляционной палаты можно обжаловать в Суде Европейских сообществ. Данный суд выступает в качестве органа второй инстанции.

Если по результатам проведения экспертизы устанавливается полное соответствие всем требованиям, то товарный знак подлежит регистрации, о чем владельцу выдается свидетельство. За регистрацию взимается пошлина. Впоследствии товарный знак вносится в Реестр товарных знаков ЕС. О факте регистрации делается публикация в "Бюллетене товарных знаков ЕС".

Срок действия регистрации составляет 10 лет с правом продления на следующий период еще на 10 лет.

Регистрация товарного знака предоставляет его владельцу исключительное право, которое заключается в запрещении другим лицам без согласия владельца коммерчески использовать этот знак (ст. 9).

Право на товарный знак Европейского сообщества может быть передано другим лицам в отношении некоторых или всех товаров или услуг, для которых товарный знак был зарегистрирован. О передаче права должно быть заявлено в Ведомство в письменной форме владельцем товарного знака. Передача права не должна вступать в силу, пока сведения об этом не будут внесены в Реестр. Товарный знак может быть предметом как исключительной, так и неисключительной лицензии, а также может быть передан в залог.

Если в течение пяти лет после регистрации владелец товарного знака не использовал его в Европейском сообществе в отношении товаров или услуг, для которых он был зарегистрирован, или если такое использование было временно приостановлено в течение непрерывного периода, составляющего пять лет, право на товарный знак Европейского сообщества может быть подвергнуто санкциям в виде досрочного прекращения его действия, если отсутствуют уважительные причины неиспользования товарного знака.

Вопросы по теме

1. Каковы причины индивидуализации продукции, субъектов предпринимательской деятельности?
2. Какие существуют виды средств индивидуализации, каково их назначение?
3. Каковы функции средств индивидуализации?
4. Каковы принципы правовой охраны средств индивидуализации?
5. Какова система источников правового регулирования отношений, связанных со средствами индивидуализации?
6. Каковы основные положения Конвенции об охране промышленной собственности, относящиеся к средствам индивидуализации?
7. Каковы основные положения Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, относящиеся к средствам индивидуализации?

Рекомендуемая литература

Адуев А.Н. Некоторые вопросы создания эффективных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1974. N 2.

Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: Законодательство и практика его применения: Учеб. пособие. М., 1997.

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1977.

КонсультантПлюс: примечание.

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Договоры о выполнении

работ и оказании услуг" (книга 3) включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2002 (издание исправленное и дополненное).

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Изд. доп., испр. М.: Статут, 2003.

Введение в интеллектуальную собственность. WIPO PUBLICATION N 478 (R). WIPO 1998.

Гаврилов Э.П. О правовой охране товарных знаков в СССР // Охрана изобретений и товарных знаков. Рига, 1975.

Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения: Учебно-практич. пособие. М.: Волтерс Клувер, 2006.

КонсультантПлюс: примечание.

Учебник О.А. Городова "Право промышленной собственности" включен в информационный банк согласно публикации - "Статут", 2011.

Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник для вузов. Электронная версия. 2014 // <http://www.studfiles.ru/preview/4366161> (дата обращения: 02.04.2016).

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. М.: НОРМА (Издательская группа "НОРМА - ИНФРА-М"), 2000.

Каминка А.И. Очерки торгового права. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 2004.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 2008.

Корчагин А.Д., Джермакян В.Ю., Полищук Е.П. и др. Перспективы развития российского законодательства о промышленной собственности / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.

Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. М., 2002.

Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005.

Орлова В.В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: теория и практика охраны фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих

обозначений. М.: ПАТЕНТ, 2006.

Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

Розенберг В.В. Фирма: Догматический очерк. СПб., 1914.

КонсультантПлюс: примечание.

Учебник "Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права" (том 1) (отв. ред. Е.А. Суханов) включен в информационный банк согласно публикации - Статут, 2011 (2-е издание, стереотипное).

Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов (автор главы - П.В. Степанов). М.: Статут, 2014. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М.: Проспект, 2004.

Сергеев В.М. О повышении эффективности использования товарных знаков // Проблемы правовой охраны товарных знаков и промышленных образцов. Мн., 1980.

Сергеев В.М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1977.

Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. М.: ИНИЦ Роспатента, 1999.

Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. М., 2001.

Vietian A.D. Appellations di-origine. Indications de provenance. Indications di-origine. Paris, 1988.

Глава 2. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

§ 1. Сущность, понятие и виды товарных знаков

Согласно ст. 15 ТРИПС любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком. При этом установлено, что права на такие обозначения возникают с момента их государственной регистрации. Характер товаров и услуг, для которых должен использоваться товарный знак, ни в коем случае не является препятствием для регистрации товарного знака.

В российском праве товарный знак определяется как обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное право на которое возникает с момента государственной регистрации. К товарным

знакам приравниваются знаки обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

О.А. Городовым были обозначены два основных объективных признака товарных знаков: инструментальный и служебный характер.

Инструментальный характер знака, по мысли автора, проявляется в том, что "он представляет собой некое средство, инструмент, с помощью которого можно вызвать представление об обозначаемом им объекте". Служебный характер знака - в том, что "он как условное обозначение может использоваться для индивидуализации поименованных в законе объектов, а именно товаров, работ или услуг" <1>.

<1> Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С. 439.

Функции товарных знаков. В своем "развитии" конкретный товарный знак может пройти три этапа. С регистрацией в качестве товарного знака обозначение резервируется за конкретным предпринимателем, который приобретает возможность эксклюзивного использования соответствующего обозначения в отношении товаров (услуг) определенного вида. На втором этапе посредством рекламы, контроля качества маркируемых товарным знаком товаров правообладатель осуществляет продвижение товарного знака. В зарубежной доктрине данный этап иногда называется "программирование товарного знака" <1>. Наконец, на третьем происходит создание "бренд-имиджа". Товарный знак служит носителем комплекса информации, касающейся специфического жизненного стиля, поведения и статуса. Подобный бренд становится чем-то большим, чем просто идентификатором конкретного товара.

<1> Senftleben M. The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2009. Vol. 40. No. 1. P. 46 (доступно в Интернете по адресу: http://papers.ssrn.com/abstract_id=1723903).

Первичными функциями товарных знаков являются индивидуализирующая (идентификационная) и информационная функции. Их выполняют все товарные знаки с самого момента их "резервирования" за конкретным правообладателем.

Посредством маркирующих товары (услуги) обозначений потребители определяют источник происхождения таких товаров (услуг), сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя. Потребители получают возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны <1>. Создаются препятствия бизнесу субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара. С позиции самих предпринимателей исключительное право на товарные знаки способствует тому, что производители, а не имитаторы будут получать прибыль от вложений в повышение качества производимой продукции. Как следствие, снижаются издержки потребительского выбора, стимулируется конкуренция, повышается качество предлагаемых товаров.

<1> Hefter L.R. U.S. Courts in Quandary over Abandoned Trademarks: Is an Ex-Trademark Protected if It Remains Known and Loved by Consumers? (<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=408a5bd2-a74e-4152-ba14-95e055b2ed3f>).

Обозначенные функции товарных знаков корреспондируют с тремя основополагающими аксиологическими ориентирами "права товарных знаков": поддержанием рыночной транспарентности, недопустимости введения потребителей в заблуждение, добросовестной конкуренцией.

При проведении грамотной маркетинговой кампании товарные знаки могут превратиться в символы жизненного стиля, престижа, статуса <1>. Как только обозначение становится "силой притяжения" потребителей, оно превращается в значимый бизнес-актив, ценность которого является относительно независимой от товаров и услуг, для индивидуализации которых такой знак обычно используется.

<1> Dutfield G., Suthersanen U. Global intellectual property law. Cheltenham, 2008. P. 139.

С подобным значением товарных знаков непосредственным образом связана функция символизации (деловой репутации) "гудвилл", которая традиционно указывается в зарубежной доктрине и игнорируется в российской <1>. По мнению западных авторов, товарные знаки существуют не сами по себе, а только как символы "гудвилл", которые расширяются по мере их использования <2>. Как было отмечено Ю. Хандельманном, "товарный знак - резервуар гудвилл. Он символизирует навыки, репутацию, опыт правообладателя, качество предлагаемых им товаров и услуг. Защитить товарный знак - значит защитить связанную с ним гудвилл, которая обычно расширяется с течением времени" <3>.

<1> Defiance Button Machine Co. v. C & C Metal Prod. Corp., 759 F.2d 1053 (2d Cir. 1985).

<2> Aplin T., Davis J. Intellectual property law: text, cases and materials. Oxford, 2009. P. 322.

<3> Handelmann J. Guide to TTABV practice. N.Y., 2013. P. 8.

Специфика товарных знаков в сравнении с результатами интеллектуальной деятельности

Общая нематериальная природа результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации позволила объединить их в рамках единого нормативного массива "интеллектуальной собственности" (интеллектуальных прав). Вместе с тем об унификации правового режима таких объектов не идет речь и в силу принципиальных различий их характеристик.

Объекты патентного и авторского права представляют собой результаты творческого труда, вклад в научно-техническое, культурное развитие общества. При этом они - типичный пример так называемых общественных (публичных) благ - объектов, использование которых одним субъектом не исключает возможности их использования, получения экономических и иных выгод иными субъектами. Другими словами, они способны одновременно служить пользе неограниченного круга лиц.

Перед законодателем в описанной ситуации стоит двуединая задача: 1) создать стимулы для дальнейшей изобретательской и творческой деятельности, поощрить разработчика объекта интеллектуальной собственности за его вклад в научное и культурное развитие, наиболее эффективным инструментом чего и служит исключительное право; 2) учитывая особое значение ОИС, установить перечень случаев свободного использования патентоохраняемого объекта, обеспечивающих возможность реализации общественных интересов в доступе к патентоохраняемому объекту.

Иначе обстоят дела с товарными знаками. В отличие от объектов патентного и авторского права невозможно их эффективное независимое использование несколькими лицами. Однако сами по себе обозначения не обладают ценностью до тех пор, пока не становятся средствами индивидуализации, что предполагает эксклюзивность их использования.

Как было отмечено Р. Познером, товарный знак не является общественным товаром - он обладает социальной ценностью, только когда используется для обозначения конкретного бренда. Если компания А широко применяет товарный знак для идентификации своих товаров, при этом другие фирмы могут свободно присвоить такое обозначение для идентификации собственных товаров, которые конкурируют с продуктом компании А, "информационный капитал", заложенный в товарный знак, в скором времени уничтожается. С другой стороны, незаконное использование объекта авторского права не нарушит ценность самой по себе работы, хотя оно может ослабить инициативы для дальнейшего творчества <1>.

<1> Posner R.A., Landes W.A. The economic structure of intellectual property law. Harvard, 2003. С. 172.

Иными словами, со свободным использованием товарных знаков неограниченным кругом лиц не могут быть сопряжены значимые законные частные и общественные интересы. Добросовестные участники гражданско-правовых отношений, потребители, общество заинтересованы в последовательном атрибутировании товарного знака конкретному субъекту при невмешательстве всех иных лиц в процесс использования такого обозначения правообладателем.

Приведенные характеристики объектов интеллектуальной собственности определяют ряд особенностей их правового режима. Отметим некоторые из них.

Разработчик патентоохраняемого объекта должен получить преимущества - поощрение за осуществление социально значимой деятельности, вклад в научно-техническое развитие. В этом смысле исключительное право дает ему возможность получения прибыли от коммерческого использования созданной им разработки. Даже если он стал использовать предоставленное ему право в противоречии с его назначением, нельзя отрицать, что таким субъектом (посредством

самого факта создания ОИС) был внесен существенный вклад в социально-экономическое развитие общества. Значит, правообладатель в любом случае "заслужил" получение прибыли от коммерческого использования созданного им ОИС. Тем более для того, чтобы исключительное право осуществляло функцию стимула инновационной активности на стадии не только разработки ОИС, но и их коммерциализации, в лишении правообладателя этого права нет необходимости. Достаточно "принудить" управомоченного субъекта к необходимому взаимодействию с иными участниками инновационной системы (через принудительное лицензирование); пресечь достижение им недопустимых с позиции духа закона целей посредством отказа в защите прав конкретными способами.

Иным образом обстоят дела с товарными знаками. В отличие от объектов патентного и авторского права исключено их эффективное независимое использование несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в применении товарного знака суд должен "предпочесть" кого-то одного. Если при этом знак используется недостаточно, суд не может это "дополнить", предоставив право доступа к такому объекту другому лицу наряду с исключительным правом правообладателя. Придется либо смириться с указанной недостаточностью, либо лишить правообладателя его права, предоставив возможность использования товарного знака другому субъекту.

Следовательно, если в случае с объектами патентного права основная общественная полезность создается на стадии, предшествующей получению патента, то с товарными знаками - после. Единственный вариант, когда товарные знаки имеют значение с позиции правовой политики, - ситуация их использования. Все обозначенные функции товарных знаков могут быть реализованы только при их активном применении в коммерческой деятельности. Поэтому неиспользование товарного знака в соответствии с его назначением служит основанием для досрочного прекращения правовой охраны такого товарного знака при наличии заинтересованного в нем иного субъекта.

Другим показательным различием режима патентоохраняемых объектов и товарных знаков является возможность установления в отношении первых права преждепользования. В первую очередь этот институт служит восстановлению справедливости в ситуации, когда один субъект самостоятельно разработал патентоспособный объект, использовал его, но по каким-то причинам так и не подал заявку на получение патента. Он внес свой вклад в научно-технологическое развитие, в связи с чем заслуживает предоставления ему права на использование соответствующей разработки. Кроме того, как справедливо было отмечено В.О. Калятиным, право преждепользования способствует развитию экономического оборота бизнес-компании, с тем чтобы при внедрении новых технологий не возникало чрезмерных рисков того, что кто-то подаст заявку раньше <1>.

<1> Протокол N 3 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 4 апреля 2014 г.

В случае с товарными знаками в праве преждепользования необходимости не возникает. Использование обозначения, сходного с зарегистрированным впоследствии товарным знаком, не представляет собой вклада в интеллектуальное развитие. При этом сохранение за ним прав на использование чужого товарного знака способно ввести в заблуждение потребителей. Вероятны

несколько ситуаций. Первая - обладатель прав на товарный знак является добросовестным субъектом, который стремится связать с соответствующим обозначением собственную положительную репутацию. Не зная, что спорное обозначение использовалось каким-либо иным субъектом, он зарегистрировал его в качестве товарного знака и начал инвестировать средства в раскрутку бренда. Субъект, параллельно использующий соответствующее обозначение в отношении однородных товаров, может паразитировать на формируемой вокруг товарного знака деловой репутации. Если при этом качество товаров (услуг) "преждепользователя" хуже, чем у обладателя прав на товарный знак, интересы потребителей окажутся нарушенными. Обладатель прав на товарный знак будет нести дополнительные потери, связанные с атрибутированием ему товаров низкого качества.

Вторая - недобросовестным субъектом является сам правообладатель. Он намеренно зарегистрировал в качестве товарного знака обозначение, используемое иным лицом. В данном случае установление права преждепользования также не будет справедливым решением конфликта интересов. Необходимо пресечь паразитирование правообладателя на чужой деловой репутации (далее - гудвилл), обеспечив тем самым правомерный интерес "преждепользователя", а не расширять число управомоченных субъектов, что возможно достичь лишь посредством признания недействительной регистрации товарного знака.

Виды товарных знаков:

1. По форме выражения:

- **словесные товарные знаки** - слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, а также их сочетания;

- **изобразительные** - изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиций линий, пятен, любых фигур на плоскости;

- **объемные** - трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении;

- **комбинированные** - объединяют элементы разного вида: изобразительные, словесные, объемные и т.п.;

- **звуковые** - к звуковым обозначениям относят фрагменты музыкальных произведений, звуки, издаваемые людьми, животными, техникой; различные шумы. В качестве подобных товарных знаков регистрируются позывные, заставки теле- и радиопередач, фильмов, озвученные слоганы компаний. Для регистрации таких товарных знаков в уполномоченный орган представляется характеристика составляющего товарный знак звука, или нотная запись, или диаграмма частот с приложением фонограммы на аудиокассете. На регистрацию звуковое обозначение представляется исполненным графически и в виде фонограммы (видеозаписи) на аудио- (видео-) кассете;

- **световые** - состоят из световых символов (сигналов) различной последовательности и длительности свечения. Для регистрации такого обозначения приводится характеристика световых символов (сигналов), их последовательность, длительность свечения и другие особенности.

Товарные знаки могут быть также **обонятельными, вкусовыми**.

2. По числу субъектов на товарный знак:

- **индивидуальные** - предназначены для индивидуализации товаров одного лица;

- **коллективные** - товарные знаки, предназначенные для обозначения товаров, производимых или реализуемых лицами, входящими в объединение и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Следует подчеркнуть, что товары в таком случае производятся или реализуются различными юридически самостоятельными субъектами, но входящими в добровольное объединение.

Например, 3 августа 2012 г. в отношении товаров 29-го класса МКТУ "сыры" на имя Союза сыроделов Алтайского края был зарегистрирован коллективный товарный знак "СОВЕТСКИЙ". В перечень лиц, имеющих возможность использовать данное обозначение, вошло десять хозяйственных обществ - участников Союза.

К коллективным относится также товарный знак "ПРИМА", зарегистрированный в отношении табака и табачных изделий за Ассоциацией производителей табачной продукции "Табакпром". В настоящее время правомочными пользователями коллективного знака являются 15 юридических лиц (ранее входило 25).

3. По степени известности среди потребителей:

- **обычные;**

- **общеизвестные.**

В ст. 6 bis Парижской конвенции закреплена обязанность государств-членов отклонять или признавать недействительной регистрацию, запрещать использование товарного знака, сходного с общеизвестным знаком, если подобные действия способны вызвать смешение, а соответствующие обозначения используются для идентичных или подобных продуктов.

ТРИПС определило критерии относимости товарных знаков к общеизвестным: участники Соглашения должны принимать во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака (п. 2 ст. 16). Принципиально важное положение получило закрепление в п. 3 ст. 16 Соглашения: ст. 6 bis Парижской конвенции применяется **mutatis mutandis** к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при наличии двух условий: 1) использование товарного знака иным, чем правообладатель, лицом будет указывать на взаимосвязь между его товарами и правообладателем; 2) интересы правообладателя могут быть ущемлены. Таким образом, объем правовой охраны общеизвестных знаков был расширен путем распространения на неоднородные товары.

В сентябре 1999 г. была принята совместная Рекомендация Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) "О положениях в отношении охраны общеизвестных

товарных знаков" <1>. Объем правовой охраны общеизвестного знака был уточнен. В ст. 3 Рекомендации указано, что государство - член Союза обеспечивает охрану общеизвестного товарного знака от конфликтующих знаков, указаний деловых предприятий и названий доменов. Конкурирующими знаками были признаны обозначения, зарегистрированные и (или) используемые в отношении как однородных товаров (услуг), так и неоднородных. В отношении неоднородных товаров конфликт обозначений будет иметь место при наличии одного из следующих условий: 1) товары, маркируемые конкурирующим знаком, могут быть связаны с обладателем прав на общеизвестный знак, нарушая его интересы; 2) использование конкурирующего знака приведет к ослаблению различительной способности общеизвестного знака; 3) использование конкурирующего знака влечет получение несправедливых преимуществ.

<1> Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков: принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на Тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС 20 - 29 сентября 1999 г.

Таким образом, на международном уровне нарушением прав и законных интересов обладателей общеизвестных товарных знаков было признано не только намеренное введение потребителей в заблуждение путем использования обозначения, сходного с известным знаком, для маркировки однородных и неоднородных товаров, но также действия, приводящие к ослаблению различительной способности обозначения и (или) получению несправедливых преимуществ.

Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 22 октября 2008 г. N 2008/95/ЕС "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания" <1> установила право стран-членов предоставлять расширенную правовую охрану товарным знакам, "обладающим репутацией". Это означает возможность отказа в регистрации, признания недействительным предоставления правовой охраны в качестве товарного знака обозначениям, тождественным или сходным с товарным знаком "с репутацией" (п. 4 (а) ст. 4). Кроме того, всем иным лицам запрещено использовать обозначения, сходные с подобным товарным знаком, в том числе в отношении неоднородных товаров (п. 2 ст. 5).

<1> См.: Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 22 октября 2008 г. N 2008/95/ЕС о сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания (консолидированная редакция).

Приведенные положения Директивы неоднократно анализировались в процессе рассмотрения конкретных споров. В решении по делу **Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd** <1> Суд Европейского союза указал, что государства-члены обязаны предоставлять специальную защиту товарным знакам "с репутацией" вне зависимости от однородности товаров. Причем для реализации мер защиты не требуется введения потребителей в заблуждение, достаточно, чтобы в их сознании возникла ассоциативная связь с товарным знаком "с репутацией". В решении по спору **Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd** Суд подчеркнул необходимость учета следующих обстоятельств: степень схожести между конфликтующими марками; сущность товаров, в отношении которых были зарегистрированы

конфликтующие товарные знаки, включая степень схожести (различия) между этими товарами или услугами; конкретный сектор потребительского спроса; существенность деловой репутации, связанной с товарным знаком; риск введения потребителей в заблуждение <2>.

<1> **Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd, 23 October 2003 Case C-408/01.**

<2> **Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, Case 252/2007.**

В российском правовом порядке правовой режим общеизвестных товарных знаков определяется в ст. 1508 ГК РФ. К ним могут быть отнесены как зарегистрированные на территории России товарные знаки, так и обозначения, используемые в качестве товарных знаков, но не получившие правовой охраны на территории Российской Федерации.

Признание знаков в качестве общеизвестных отнесено к компетенции Роспатента. Таким обозначениям предоставляется правовая охрана, предусмотренная законодательством для товарных знаков. На них возникает исключительное право, которое действует бессрочно.

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 ущемлять законные интересы такого правообладателя.

В настоящее время в Реестр общеизвестных товарных знаков включено около 200 товарных знаков. В подобном качестве правовой охраной пользуются, в частности, такие обозначения, как "Известия"; "Арапат"; "intel inside"; "Лукойл"; "УРАЛМАШ"; "KASPERSKY", "РЕЕВОК".

При присоединении Российской Федерации к ВТО у отдельных государств - членов организации возникли вопросы относительно установленного административного порядка признания знака в качестве общеизвестного. Были приведены примеры, когда товарные знаки, которые признаны в качестве общеизвестных многими членами ВТО и которые пользовались большой репутацией в соответствующем экономическом секторе России, не получали такого признания в Российской Федерации. Представители российской стороны отметили, что ГК РФ не содержит каких-либо норм, устанавливающих связи между предоставлением правовой охраны товарному знаку, который считается общеизвестным, и его включением в перечень. Таким образом, если правообладатель такого товарного знака предъявляет иск о нарушении его прав на товарный знак, суд определит, были ли нарушены права владельца товарного знака независимо от факта включения этого товарного знака в перечень. Однако решение суда будет ограничено в своей силе в рамках конкретного случая.

Иным словами, товарный знак может быть признан общеизвестным как административным органом, так и судом. Но вывод суда об общеизвестности товарного знака будет иметь значение только в рамках конкретного спора. При возникновении правовых конфликтов с иными субъектами правообладателю вновь потребуются доказывать общеизвестность своего товарного знака.

§ 2. Исключительное право на товарный знак: содержание, границы, субъекты

В силу того что товарный знак не является результатом творческого труда, интеллектуальной деятельности, личных неимущественных прав на товарный знак не возникает. Единственным субъективным правом на товарный знак является исключительное право. По характеру защиты исключительное право на товарный знак является абсолютным. По содержанию - имущественным.

На нормативном уровне исключительное право на товарный знак определяется через триаду правомочий.

Прежде всего закон раскрывает правомочие использования товарного знака правообладателем (позитивный аспект). Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- 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;

- 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, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Правообладатель может запрещать всем иным лицам использовать без его согласия сходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Наконец, законодатель указал на наличие в составе исключительного права правомочия распоряжения самим таким правом (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Следует отметить, что в ТРИПС исключительное право на товарный знак определено сугубо в негативном аспекте как возможность правообладателя не разрешать третьим лицам без его согласия использовать в ходе торговли идентичные или подобные обозначения для товаров или услуг, которые идентичны или подобны тем, в отношении которых зарегистрирован товарный

знак, когда такое использование могло бы привести к появлению вероятности смешения (ст. 16).

Ключевой вопрос - насколько широко простираются возможности правообладателя по запрету иным лицам использовать на однородных товарах (услугах) сходные с его товарным знаком обозначения. Перечень возможных способов исключительного использования товарного знака является открытым. В связи с этим на первый взгляд иной субъект лишен какой-либо возможности нанесения сходных с товарным знаком обозначений на однородный товар. Между тем более внимательный анализ ст. 1484 ГК РФ в совокупности с функциональным подходом к исследованию правовых явлений приводит к противоположным выводам.

Исключительное право на товарный знак защищается и поддерживается до тех пор, пока речь идет о реализации функции индивидуализации. Если субъект нанес на материальный объект сходное с товарным знаком обозначение не в целях индивидуализации товаров (услуг), указания на источник происхождения товаров при отсутствии вероятности смешения товаров (услуг) в силу их неоднородности, то об использовании (в том числе противоправном) говорить в таком случае не приходится.

Как было отмечено в зарубежной доктрине, несанкционированное использование сходных знаков должно признаваться правомерным, если оно не вводит потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Правообладатели должны оставаться терпимыми к такому использованию, даже если верят, что оно причиняет им вред <1>.

<1> Yen A.C. Intent and Trademark Infringement // Arizona Law Review. 2015. Vol. 57. No. 3 (доступно в Интернете по адресу: <http://ssrn.com/abstract=2663624>).

Интересны сопутствующие замечания американских авторов, которые отмечают, что правообладатели, безусловно, заинтересованы в более широкой правовой охране своих товарных знаков. Они предпочли бы полный контроль над своими обозначениями, пресекая абсолютно все попытки несанкционированного использования сходных с ними товарных знаков. Подобному расширению правовой охраны товарного знака соответствовало бы понимание товарного знака как обычного личного имущества (объекта собственности). Вместе с тем доктрина товарных знаков последовательно отрицает подобный подход к раскрытию их сущности <1>.

<1> Yen A.C. Op. cit. P. 721 - 722.

Данный вывод является одним из аргументов в пользу функциональной легитимации исключительных прав при отказе от естественно-правового понимания их природы, рассматривающего такое право в качестве абсолютного господства субъекта над нематериальными объектами. По всем ключевым "параметрам" - границам, пределам осуществления, основаниям прекращения - такие права отличаются от исключительных прав на объекты авторского и патентного права. Подобные различия не случайны. Они обусловлены специфическим институциональным назначением прав на такие объекты.

Зарубежный опыт. В западных правовых порядках давно сложилась практика отказа в

удовлетворении требования о нарушении прав в случаях использования товарного знака без целей указания на источник происхождения товара. Так, например, в деле *Trebor Bassett Ltd v. The Football Association* <1> суд отказал признать нарушением производство и продажу ответчиком карточек с фотографиями футболистов, на форме которых размещен герб команды - зарегистрированный товарный знак. Суд признал, что в данном случае речь не идет об использовании товарного знака как средства индивидуализации товара. В другом деле суд постановил, что использование товарного знака - имени *Von Jovi* на упаковке CD-диска не образует нарушения, потому что потребители, очевидно, будут считать, что данное обозначение относится к содержанию диска, а не к источнику его происхождения <2>.

<1> [1997] FSR 211.

<2> *R. v. Johnstone*, [2003] 1 WLR 1736.

В российской судебной практике также можно выделить несколько дел, к решению которых суды подошли с функциональной точки зрения, не найдя в действиях ответчиков незаконного использования товарного знака.

Судебная практика. ООО "Девелопмент" в период с 29 декабря 2009 г. по 3 марта 2010 г. являлось правообладателем товарного знака "Мы всегда рядом" в отношении части услуг **36-го класса** МКТУ. ОАО "Сбербанк России" в течение длительного времени, в том числе в период до 2 марта 2010 г., использовало на вывесках, печатной продукции, сайте в сети Интернет (<http://sbrf.ru>) слоган "Всегда рядом", размещенный в нижнем правом углу логотипа и сходный до степени смешения с товарным знаком истца.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований истца. В числе прочего они указали на недоказанность угрозы смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца по причине неиспользования последним указанного товарного знака. Кроме того, было отмечено, что словесное обозначение "Всегда рядом", используемое ответчиком для индивидуализации предоставляемых услуг, не является самостоятельным, а представляет собой единую комбинацию "Сбербанк Всегда рядом", которая, в свою очередь, состоит из логотипа, общеизвестного товарного знака ответчика, его эмблемы, фирменного наименования и слогана "Всегда рядом". Таким образом, суды пришли к выводу, что использование чужого товарного знака "в компании" с собственным широко известным обозначением не введет потребителей в заблуждение, а потому не образует нарушения. Подобная логика представляется правильной. Действительно, вряд ли хотя бы один потребитель пойдет в "Сбербанк" в надежде получить финансовые услуги ООО "Девелопмент". "Сбербанк" действует под своим брендом <1>.

<1> Постановление СИП от 25 декабря 2013 г. по делу N А40-221/2013 // СПС "КонсультантПлюс".

Другой пример. Обладателем прав на товарный знак, включающий словесное обозначение "CLIMATE-CONTROL" ("КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ"), было заявлено требование

о нарушении его исключительных прав на соответствующий товарный знак. Истец счел, что ответчики используют обозначение, сходное с его товарными знаками до степени смешения, на продаваемых им куртках, а также на страницах сайтов www.laplander.ru и www.pitershoper.ru в предложениях к продаже верхней одежды, в том числе курток.

Суды трех инстанций признали требования истца не подлежащими удовлетворению. Согласно позиции правоприменителей ответчики не использовали товарные знаки истца в том виде, как они зарегистрированы, а использовали обозначение "CLIMATE-CONTROL" в качестве указания на особое свойство товара - климат-контроль <1>.

<1> Постановление СИП от 24 февраля 2016 г. по делу N А56-78052/2014 // СПС "КонсультантПлюс".

Границы исключительных прав на товарный знак

Границы субъективного права представляют собой "установленные действующим законодательством абсолютно-определенные (императивные) предписания, четко регламентирующие меру свободы управомоченного лица" <1>, за рамками которых субъект перестает действовать на основании права.

<1> Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 10.

В судебной практике не раз отмечалось, что характерная особенность исключительного права на товарный знак состоит в почти полном отсутствии ограничений такого права <1>. С данным утверждением можно отчасти согласиться, но абсолютизировать данный вывод не стоит.

<1> Постановления СИП от 2 апреля 2014 г. N С01-74/2013 по делу N А56-10416/2013, от 4 марта 2014 г. N С01-473/2013 по делу N А40-22890/2013, от 19 декабря 2013 г. N С01-297/2013 по делу N А40-139018/2012.

Применительно к исключительным правам необходимо вести речь о следующих границах:

1. Временные границы исключительного права.

Нельзя не заметить принципиальное различие в установлении сроков исключительных прав применительно к товарным знакам и объектам авторских и патентных прав. Согласно п. 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. Вместе с тем в соответствии с п. 2 той же статьи срок действия исключительного права может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя. Продление допустимо неограниченное число раз. Таким образом, исключительное право на товарный знак при надлежащей активности правообладателя может

быть бессрочным. Исключительные права на объекты авторского и патентного права в любом случае прекращаются по истечении установленного в законе срока, а результаты интеллектуальной деятельности переходят в публичное достояние. Обозначенные различия проявились на нормативном уровне не случайно.

Срочный характер исключительных прав на объекты авторского и патентного права подчинен требованию обеспечения баланса частных и общественных интересов, возникающих в отношении таких объектов. Предоставление исключительного права позволяет правообладателю получить в приоритетном порядке прибыль от использования объекта, в разработку которого он вложил свои интеллектуальные усилия и материальные ресурсы. Переход объекта во всеобщее достояние гарантирует, что независимо от воли на то правообладателя неограниченный круг лиц в конечном итоге получит пользу от данного вклада в научно-технологическое развитие. Тем самым положительный социально-экономический эффект распространится на все общество в целом.

Указанный в законе десятилетний срок правовой охраны товарного знака как "преодолимая граница" субъективного права представляет собой общий механизм прекращения правовой охраны обозначения, в отношении которого правообладатель утратил свой интерес, и не направлен на удовлетворение общественного интереса. Специальным по отношению к данному механизму инструментом служит прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (см. гл. 4).

2. Территориальные границы исключительного права.

В ст. 1479 ГК РФ устанавливается территориальный режим защиты исключительных прав на товарные знаки. Принцип территориальной защиты распространяется на все объекты интеллектуальной собственности.

3. Содержательные границы исключительного права.

Содержательные границы исключительных прав на объекты авторского права определяют так называемые случаи свободного использования (ст. ст. 1273 - 1277 ГК РФ). Границы патентных прав - установленный в ст. 1359 ГК РФ перечень действий, не являющихся нарушением исключительных прав на патентоохраняемый объект. В обозначенных статьях определяется сфера использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности, на которую не распространяется контроль правообладателя.

Установление подобных изъятий из сферы господства правообладателя подчинено целям обеспечения значимых общественных интересов, связанных с созданными результатами интеллектуальной деятельности. В целом они охватывают сферу преимущественно некоммерческого использования ОИС, определяя тем самым исключительное право в качестве совокупности правомочий правообладателя по контролю за коммерческим использованием ОИС.

В отношении товарных знаков подобных изъятий не предусмотрено, что вполне закономерно. Какие-либо общественные интересы в свободном использовании товарного знака широким кругом лиц отсутствуют. Общество как носитель интереса по отношению к ним выступает в качестве потребителя, а не возможного "эксплуататора" соответствующего объекта. Товарный знак может представлять собой ценность, осуществлять свои функции только при последовательном атрибутировании его конкретному субъекту.

Объекты авторского и патентного права являются результатами интеллектуальной деятельности, "вкладом" в научно-техническое и культурное развитие общества. Их полезное использование может носить как коммерческий, так и некоммерческий характер. Законодатель в такой ситуации устанавливает гарантии эксклюзивного использования (не ограничивая его конкретной целью) таких объектов, а затем, посредством установления конкретных случаев свободного использования, обеспечивает общественный интерес в ограниченном доступе к подобным достижениям.

С товарными знаками все иначе. Они обладают ценностью лишь как индикаторы товаров (услуг) правообладателя в коммерческой сфере. В некоммерческом секторе какая-либо необходимость в товарных знаках отсутствует. В связи с этим законодатель изначально "задает" содержание исключительного права на знак способами коммерческого использования в целях индивидуализации товаров (услуг). Таким образом, у исключительного права на товарный знак также имеются жесткие содержательные границы. Так, например, Энди Уорхол, создавая свои картины, на которых были изображены банки от кока-колы, консервов, томатного супа с соответствующими брендами производителей, действовал вне сферы коммерческого использования товарных знаков в целях индивидуализации товаров (услуг), указания на источник происхождения товаров. О нарушении исключительного права в таком случае не могло идти речи.

4. Объектные границы.

На первом уровне границы исключительного права на товарный знак устанавливаются посредством указания на однородный характер товаров (услуг), в отношении которых иные лица не вправе регистрировать тождественные или сходные с товарным знаком обозначения.

Сходные обозначения, зарегистрированные в отношении разнородных товаров (услуг), способны осуществлять индивидуализирующую функцию соответствующих объектов. Потребители не будут "смешивать" подобные товары. В отношении общеизвестных товарных знаков рассматриваемые объектные границы расширяются. Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным.

На втором уровне объектные границы исключительного права определяются принципом исчерпания права. Данный принцип заключается в том, что после сбыта товара на рынке, маркированного охраняемым товарным знаком, самим правообладателем или с его согласия правообладатель теряет контроль за дальнейшей перепродажей такого товара, а также любой иной формой его коммерческого использования <1>. Исключительное право на товарный знак, таким образом, не позволяет правообладателю влиять на последующий оборот маркированных товарным знаком продуктов.

<1> Еременко В.И. Принцип исчерпания права на товарный знак и проблемы параллельного импорта // Законодательство и экономика. 2013. N 6.

§ 3. Регистрация товарных знаков: национальная и международная процедуры

Согласно ст. 1477 ГК РФ товарный знак представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Иными словами, заявку в отношении товарного знака может подать только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Заявка на регистрацию товарного знака подается в федеральный орган исполнительной власти (Роспатент). Каждая отдельная заявка должна относиться только к одному товарному знаку. В ней должны содержаться следующие данные:

- заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;
- заявляемое обозначение;
- перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам МКТУ для регистрации товарного знака, установленным Ниццким соглашением;
- описание заявленного обозначения.

Данные сведения должны быть занесены в специальный бланк, находящийся в свободном доступе на сайте Роспатента.

Рассмотрение заявки в федеральном органе исполнительной власти проходит в несколько этапов:

1. Поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявке присваивается регистрационный номер. Заявитель уведомляется о факте поступления материалов заявки.

2. Проверка уплаты госпошлины и формальная экспертиза.

Роспатент проверяет уплату заявителем пошлины (за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы; проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам; регистрацию заявки, выделенной из первоначальной заявки на товарный знак, и принятие решения по результатам формальной экспертизы) и содержание заявки, наличие необходимых документов, их соответствие установленным требованиям.

Если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения и (или) документы в течение двух месяцев с даты его получения заявителем.

При соответствии материалов заявки установленным требованиям, а также в случаях своевременного представления заявителем запрошенных сведений и документов заявителю направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению с указанием установленной даты подачи заявки.

В том случае, если государственная пошлина не была уплачена в установленном размере и порядке или не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы, необходимые для предоставления государственной услуги, заявка признается отозванной.

Решение об отказе в принятии заявки принимается при наличии одного из следующих условий:

- 1) отсутствие в заявке подписи заявителя или его представителя;
 - 2) несоответствие указания заявителя в заявлении установленным законодательством Российской Федерации требованиям;
 - 3) отсутствие в заявке обозначения, заявляемого для регистрации в качестве товарного знака;
 - 4) отсутствие в заявке указания товара или услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.
3. Экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза по существу).

На данном этапе осуществляется проверка:

- перечня товаров и услуг, а также правильности их группирования по классам МКТУ;
- проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, предъявляемым законодательством к регистрируемому обозначению, в том числе проводится поиск тождественных или сходных с таким обозначением охраняемых средств индивидуализации.

На данном этапе устанавливается также приоритет товарного знака.

Если в результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно не соответствует требованиям законодательства, заявителю направляется уведомление о результатах проверки, в котором заявителю предлагается в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

Максимальный срок данного этапа составляет 12 месяцев со дня принятия заявки к рассмотрению по результатам формальной экспертизы.

4. Решение о регистрации товарного знака, публикация сведений о государственной регистрации товарного знака и выдаче свидетельства на товарный знак.

При установлении соответствия заявленного обозначения установленным требованиям для всех товаров и услуг, указанных в перечне товаров и услуг, представленном заявителем, принимается решение о регистрации товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в этом перечне.

Если заявленное обозначение соответствует требованиям только для части заявленных товаров и услуг, то принимается решение о регистрации товарного знака в отношении этой части

товаров и услуг.

В решении о регистрации товарного знака приводятся следующие сведения:

- регистрируемое в качестве товарного знака обозначение с перечислением его неохраняемых элементов;
- наименование или имя правообладателя, а также указание его места нахождения или места жительства;
- дата подачи заявки и ее номер;
- приоритет товарного знака;
- перечень товаров и услуг, сгруппированных по классам МКТУ, для которых регистрируется товарный знак.

На основании решения о регистрации товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Российская Федерация является участницей Мадридской системы международной регистрации товарных знаков, в соответствии с которой заявитель может получить охрану своего обозначения в других государствах, присоединившихся к Мадридской конвенции. Данная процедура не посягает на принцип территориальной охраны товарных знаков, неустанавливаемого некоего международного товарного знака. Она лишь упрощает процесс получения охраны в иностранных государствах. В общем виде данная процедура предполагает следующие этапы:

субъект получает базовую регистрацию товарного знака: заявка на регистрацию подана или товарный знак зарегистрирован в реестре ведомства страны происхождения правообладателя;

через ведомство, в которое была подана базовая заявка, субъект подает заявку на международную регистрацию в Международное бюро ВОИС. Заявитель должен указать товары и услуги, для которых испрашивается охрана знака, а также, если возможно, соответствующий класс или классы согласно классификации, учрежденной Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Формальная экспертиза. ВОИС проводит лишь формальную экспертизу международной заявки, после которой заносит заявку в Международный реестр и направляет заявителю свидетельство о международной регистрации. Затем уведомляются ведомства по интеллектуальной собственности всех государств, на территориях которых заявитель хочет обеспечить охрану знака.

Экспертиза по существу. Проводится национальными или региональными ведомствами. Ведомства по интеллектуальной собственности государств, в отношении которых подана международная заявка, принимают решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку в течение установленного срока (12 или 18 месяцев). При этом они руководствуются своим национальным законодательством. ВОИС производит записи о решениях ведомств по

интеллектуальной собственности в Международном реестре и уведомляет заявителя.

Сущность и значение Международной классификации товаров и услуг

В 1957 г. было заключено **Ницкое соглашение**, установившее Международную классификацию товаров и услуг. В соответствии с данным Соглашением все возможные разновидности товаров и услуг в настоящее время объединены в 45 классов. Каждый класс МКТУ содержит заголовок и сопровождается необходимым пояснением. При создании МКТУ были использованы в том числе признаки однородности товаров. Однако принадлежность сравниваемых товаров к одному и тому же классу МКТУ не может рассматриваться в качестве основания для признания товаров однородными. В одном классе могут содержаться неоднородные товары (например, в 9-м классе МКТУ содержатся неоднородные товары "жилеты спасательные, коврики для мыши, огнетушители, очки (оптика), утюги электрические, фотоаппараты") и, наоборот, однородные товары могут быть разнесены по разным классам (например, однородными являются товары "мыла лечебные" (3-й класс МКТУ) и "средства моющие для медицинских целей" (5-й класс МКТУ).

При каждой регистрации ведомства по товарным знакам Договаривающихся Государств должны указывать в официальных документах и публикациях номера классов Классификации, к которым принадлежат товары или услуги, для которых регистрируется товарный знак. Согласно подп. 3 п. 3 ст. 1492 ГК РФ перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, классифицируется и группируется по классам МКТУ. В заявке на регистрацию товарного знака индивидуальные предприниматели и юридические лица осуществляют выборку в рамках класса товаров (услуг) конкретных видов товаров и услуг, в отношении которых они хотят получить правовую охрану своего обозначения, и указывают их в заявлении. В последующем по данному перечню будет определяться однородность товаров (услугам) правообладателя товаров иного лица, желающего зарегистрировать сходный товарный знак или использующего сходное обозначение без согласия на то правообладателя.

Так, например, словесный товарный знак INTACT зарегистрирован Роспатентом в отношении одного класса товаров - 38-го: телекоммуникации; услуги телекоммуникационного доступа; услуги интернет-телевидения; услуги спутникового телевидения; услуги телевидения с передачей сигнала посредством интернет-протокола (IPTV); услуги кабельного телевидения; услуги цифрового наземного телевидения; услуги мультимедийной передачи; информация по вопросам телекоммуникаций; рекомендации и консультации в отношении всех вышеперечисленных услуг.

§ 4. Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака

Понятие и система абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака

В ст. 1483 ГК РФ установлен перечень оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака. На доктринальном уровне такие основания делятся на две большие группы: абсолютные и относительные.

В случае с относительными основаниями возможность регистрации обозначения зависит от прав (как интеллектуальных, так и личных неимущественных) иного лица на сходное или тождественное заявленному обозначению. Так, если право на фирменное наименование (коммерческое обозначение, товарный знак), противопоставленное заявке, было прекращено, обозначение заявителя, несмотря на предшествующий отказ, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Более подробно данные основания будут рассмотрены в следующем [параграфе](#).

Абсолютные основания касаются недопустимых характеристик самого обозначения, которое подается на регистрацию. Их установление служит главным образом обеспечению общественных интересов. Такие основания могут быть разделены на несколько групп.

1. Обозначения не способны служить идентификатором товаров конкретного производителя, указывать на источник происхождения товаров (услуг).

Первоочередной функцией товарного знака является индивидуализация товаров или услуг, в отношении которых он зарегистрирован. Идентифицируемость продуктов посредством товарного знака, с одной стороны, стимулирует коммерсантов к выстраиванию и поддержанию положительной бренд-репутации, что сказывается на качестве продуктов и услуг; с другой стороны, делает возможным осознанный потребительский выбор на основе предшествующего опыта. Для реализации товарным знаком данных функций необходимо, чтобы он обладал различительной способностью. Для выделения товара (услуги) конкретного производителя среди однородных обозначение в любом случае должно приносить собой нечто новое по сравнению с родовыми обозначениями соответствующих товаров, их характеристиками и качествами. В целях обеспечения соответствия товарного знака подобным его функциям российский закон установил, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, не обладающие различительной способностью или состоящие только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Использование разделительного союза "или" указывает только на то, что в данном случае речь идет о двух группах оснований: обозначение не обладает различительной способностью или состоит из обозначенных элементов. Между тем в действительности дело обстоит несколько иначе. При наличии всех перечисленных оснований обозначения не способны служить различению товаров (услуг) конкретных производителей на рынке. Другое дело, что обозначения, не обладающие различительной способностью, не могут выполнять индивидуализирующую функцию (а соответственно, и быть зарегистрированы) в отношении любых товаров и услуг. К таким обозначениям можно, например, отнести любую букву алфавита или цифру.

При этом обозначения второй группы не могут быть зарегистрированы только в отношении

конкретной группы товаров - той формы, для товаров которой они выступают в качестве родового или видового наименования, указания на характеристики. Так, например, при рассмотрении конкретного спора суд признал правомерным отказ в регистрации товарного знака "фреш" в отношении товаров "яйца куриные". Данное обозначение было признано описательным, указывающим на характеристики товара (свежесть) <1>. В то же время подобное обозначение вполне может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении, например, бара или фитнес-центра.

<1> Решение СИП от 4 февраля 2016 г. по делу N СИП-640/2015.

Запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, направлен на защиту интересов потребителей. В то же время в данном случае учитывается и интерес конкурентов заявителя, иных участников рынка. Как было замечено К. Севилье (K. Seville), при отказе в регистрации лишенных различительной способности обозначений учитывается также "общественный интерес, направленный на обеспечение того, что другие коммерсанты, предлагающие тот же тип товаров или услуг, не будут ограничены" <1>. Так, очевидно, что если предоставить одному субъекту права на обозначение товара определенного вида, все его конкуренты будут вынуждены придумывать новое название для аналогичных объектов.

<1> Seville K. EU Intellectual Property Law and Policy. Northampton, 2009. P. 235.

2. Обозначения являются ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В данном случае во главу угла также поставлен потребительский интерес. Данный запрет служит обеспечению информационной функции товарного знака - ретрансляции потребителям информации о товаре (услуги). Если само по себе такое обозначение "сообщает" какие-либо сведения о товаре (услуги), которые при этом не соответствуют объективной действительности, то такой знак является ложным. Правоприменители могут установить данный факт посредством сопоставления "сообщаемой" товарным знаком информации и действительных характеристик товара (услуг).

В случае с обозначениями, способными ввести потребителей в заблуждение, акцент делается на субъективном восприятии потребителями товарного знака и информации о товарах (услугах), которые он индивидуализирует. Само по себе такое обозначение может не содержать ложных элементов - не соответствующих действительности характеристик товара. Вместе с тем посредством выстраивания ассоциативных связей, предыдущего опыта потребителей такое обозначение формирует у них неверные представления об идентифицируемом товаре.

3. Противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Предыдущие основания для отказа в регистрации товарного знака обеспечивали потребительские интересы, связанные с осуществлением выбора товара (услуги). В данном случае

речь идет об иных общественных интересах, лежащих за пределами институционального назначения товарных знаков. В регистрации по такому основанию отказывается обозначениям, которые противоречат основам правопорядка и нравственности, основным политико-правовым ориентирам развития государства, ставят под сомнение базовые ценности государства и общества. Важно при этом заметить, что для отказа в регистрации достаточно наличия одного основания: противоречия общественным интересам или морали.

В соответствии со ст. 3 Директивы ЕС N 2008/95/ЕС <1> не допускается регистрация товарных знаков, противоречащих публичному правопорядку и принципам морали. При этом под публичным порядком в контексте данной нормы в Европейском союзе понимают "совокупность правовых норм, необходимых для функционирования демократического и правового государства". Особо подчеркивается, что установленный запрет не касается безвкусных товарных знаков и не защищает чувства конкретных индивидов.

<1> Directive No 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (codified version).

4. Обозначение тождественных или сходных до степени смешения с культурными объектами.

В данном случае законодатель разграничивает два вида культурных объектов, которые нельзя регистрировать в качестве товарных знаков.

Во-первых, речь идет об официальных наименованиях и изображениях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектах всемирного культурного или природного наследия. Принятая Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры Конвенция "Об охране всемирного культурного и природного наследия" под культурным наследием понимает:

- памятники (произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов), которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;

- ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитектура, единство или связь с пейзажем которых представляет выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;

- достопримечательные места: произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии.

К природному наследию Конвенция относит:

- природные памятники, созданные физическими и биологическими образованиями или группами таких образований, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения

эстетики или науки;

- геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или сохранения;

- природные достопримечательные места или строго ограниченные природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки, сохранения или природной красоты.

ЮНЕСКО ведет список объектов всемирного значения.

Понятие объекты культурного наследия народов Российской Федерации закреплено в ст. 3 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Ключевым критерием отнесения объектов материальной культуры к наследию народов Российской Федерации является их ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, они являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. Ведется государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Во-вторых, изображений культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах. Для данной группы обозначений предусмотрено исключение - они могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков собственниками таких ценностей либо с их согласия иными лицами.

Понятие культурных ценностей закреплено в ст. 1 Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (заключена в г. Париже 14 ноября 1970 г.). В силу п. б ст. 5 вышеназванной Конвенции для признания объекта культурной ценностью он должен содержаться в перечнях национального охранного реестра. При оспаривании регистрации товарного знака по данному основанию заявитель должен представить доказательства, что спорный объект находится в национальном охранном реестре конкретного государства <1>.

<1> См., например: решение СИП от 18 ноября 2015 г. по делу N СИП-105/2013.

Важно отметить также, что в соответствии с судебной практикой лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию его сходства с изображением культурной ценности, являются только собственники изображений культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, или лица, уполномоченные собственниками.

Установление обозначенных ограничений обусловлено несколькими причинами. Во-первых, необходимостью уважительного (что связано с культурно-образовательной политикой государства) отношения к национальным и всемирным культурным ценностям. Косвенно

учитываются в таком случае и интересы потребителей, и добросовестной конкуренции. У первых с обозначением известных культурных объектов связаны определенные положительные ассоциации. Товар, маркированный изображением такого объекта, бесспорно, бросается в глаза, привлекает внимание потребителей. В связи с чем предприниматель может получить конкурентные преимущества, не связанные непосредственным образом с качеством и иными положительными характеристиками товаров. Эффект, оказанный на потребителей от использования культурных ценностей, не обладающих статусом культурного наследия, менее значительный. Между тем в данном случае закон учитывает также интересы собственников такого объекта.

5. В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

Обозначения, не обладающие различительной способностью

Обозначение, не обладающее различительной способностью, не способно осуществлять функции товарного знака, а потому не может быть зарегистрировано в качестве такового. Российская конструкция п. 1 ст. 1483 ГК РФ в целом воспроизводит положения ст. 3 Директивы ЕС N 2008/95/ЕС <1>. Выделяется, во-первых, общее основание для отказа в регистрации: отсутствие различительной способности (характера) обозначения. Во-вторых, условия, касающиеся элементов обозначения, которые применительно к товарам конкретного класса не могут осуществлять различительной функции. Согласно ст. 3 Директивы не могут быть зарегистрированы:

<1> Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 22 октября 2008 г. N 2008/95/ЕС о сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания (консолидированная редакция).

- товарные знаки, которые состоят исключительно из обозначений и указаний, которые служат в коммерческой сфере для обозначения вида, качества, количества, целевого назначения, ценности, географического происхождения или времени производства товара или оказания услуги или другой характеристики товаров и услуг.

В доктрине подобные обозначения были объединены под общим названием "описательные товарные знаки". Аналогичный запрет содержится в подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ их производства и сбыта;

- товарные знаки, состоящие исключительно из знаков или указаний, ставших

общепринятыми в обиходном языке или деловом обороте.

В ст. 1483 ГК РФ установлен запрет на регистрацию обозначений, вошедших во всеобщее употребление для товаров определенного вида, а также являющихся общеизвестными терминами и символами;

- обозначения, представляющие собой форму товара, при условии, что: а) форма определена сущностью товаров; б) форма служит достижению технического результата; с) форма придает дополнительную ценность товарам. В российском законодательстве данное исключение сформулировано несколько иным образом. Невозможность регистрации в качестве товарных знаков предусмотрена для представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Достижение технического результата в принципе возможно "подвести" под понятие назначения товара. Между тем на практике российские и зарубежные суды в схожих ситуациях могут различным образом подходить к оценке допустимости регистрации формы товара в качестве товарного знака.

Рассмотрим каждое из данных запретов по отдельности.

1. Обозначения, не обладающие различительной способностью.

Товарный знак не обязательно должен обладать какой-либо лингвистической или художественной оригинальностью. В качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы лишь обозначения, "способные определять продукты в качестве происходящих от конкретного производителя и, как следствие, разграничивать их с товарами иных субъектов" <1>. Оценивается общее впечатление, которое товарный знак производит на потребителей.

<1> Joined Cases C-53/01 and C-55/0, Linde AG, Winward Industries, Rado Uhren AG [2003] ECR I-3161.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных

товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Судебная практика. В российской судебной практике распространены случаи отказа в регистрации (признании регистрации недействительной) обозначений, представляющих собой сочетание нескольких букв. Так, например, Суд по интеллектуальным правам поддержал вывод Роспатента о невозможности регистрации в качестве товарного знака обозначения "GQ" в отношении товаров 32-го класса МКТУ, как не имеющего характерного графического исполнения и словесного характера. В другом деле не обладающим различительной способностью было признано обозначение "LFT".

2. Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В данном случае речь идет об обозначениях, которые изначально служили идентификатором товаров конкретного производителя. Между тем впоследствии данное обозначение в обороте стало постепенно применяться и для товаров иных производителей. Из индивидуального обозначения оно трансформировалось в видовое. Подобный процесс часто имеет место в случае с названием принципиально новых продуктов. Предприниматель предлагает рынку некий товар, обладающий особыми признаками, свойствами, качествами, которые не позволяют отнести его к существующим множествам товаров. Необходимо присвоить такому товару оригинальное наименование. Изначально такое обозначение использует только производитель. Но затем по мере появления конкурентов потребители и иные участники рынка в повседневном обиходе и деловом обороте начинают относить данное наименование и к товарам иных производителей. Соответствующее обозначение теряет различительную способность.

Роспатентом были выделены следующие признаки таких обозначений:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительного времени.

В качестве примеров были названы обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.

3. Обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами.

Данные обозначения не способны индивидуализировать товар (услуги) конкретного предпринимателя по причине того, что они выступают устойчивыми названиями конкретных понятий (относящихся к товарам или услугам), используемых в профессиональных сообществах. В соответствии с п. 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники <1>.

<1> Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков: утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 482.

Судебная практика. Европейский суд признал недействительной регистрацию в качестве товарного знака обозначения "BSS" для офтальмологического препарата, так как "BSS" является аббревиатурой от термина "сбалансированный солевой раствор" (balanced salt solution) и является традиционным в соответствующем сообществе (офтальмологов) <1>.

<1> Case C-192/03 P, **Alcon Inc. v. OHIM** [2004] ECR I-8993.

В российской судебной практике недействительной была признана регистрация в качестве товарного знака обозначения "подарочная карта" в отношении 36-го класса МКТУ. Суд установил, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение "подарочная карта" уже широко использовалось в качестве лексической единицы в области деятельности кредитных и торговых организаций, оказывающих услуги, связанные с обслуживанием платежных карт и осуществлением посредством этих карт банковских операций и переводов денежных средств в системе электронных расчетов. В качестве доказательств относимости обозначения "подарочная карта" к общепринятым терминам суд принял обзор "Рынок подарочных карт в России"; информацию, содержащуюся в средствах массовой информации, в частности в газетах "Финансовая газета" от 23 ноября 2005 г., "Ведомости" от 3 марта 2006 г. и 19 сентября 2006 г., "Российская газета" от 21 июля 2006 г., о том, что рынок подарочных карт активно растет с 2005 г. <1>.

<1> Решение СИП от 12 октября 2015 г. по делу N СИП-138/2015.

4. Описательные обозначения.

Закон не допускает регистрации обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Можно привести следующие примеры описательных обозначений, в регистрации которых, вероятнее всего, будет отказано:

- понятия, указывающие на качество или количество товара: "лучший", "хороший", "вкусный", "кило", "литр", "дешевый";

- понятия, информирующие о цели использования продукта: "похудей!" для товаров для похудения;

- понятия, указывающие на ценность: "удачная покупка", "это выгодно!";

- понятия, указывающие на географическое происхождение товара: "испанская говядина", "швейцарский сыр" и др.

На уровне Европейского союза к числу знаковых относится решение по делу об обозначении "Chiemsee". Фабула дела следующая. Местная компания "Windsurfing Chiemsee", расположенная недалеко от Chiemsee - самого большого озера в Баварии, подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "Chiemsee", которое компания использовала на производимой одежде и которое было частью его зарегистрированного графического товарного знака. Оппоненты этой компании продавали схожие товары в городе, расположенном недалеко от озера. Они также использовали обозначение "Chiemsee". По их мнению, обозначение "Chiemsee" указывало на место происхождения и потому должно было оставаться доступным для всех торговцев, действующих в данном регионе. Европейский суд подтвердил, что географические наименования должны оставаться доступными для всеобщего использования. Как отметил Суд: "Это в общественных интересах, чтобы такие обозначения оставались доступными, в том числе по причине того, что они указывают на качество и другие характеристики товаров, могут влиять на потребительский выбор". При этом Суд указал на два возможных исключения из обозначенного правила:

- географические обозначения посредством их использования субъектом начинают связывать с конкретным продуктом. В данном случае суды должны оценить все имеющиеся в деле доказательства. В том числе может быть проведен социологический опрос населения;

- у потребителей отсутствуют какие-либо ассоциации со спорным обозначением, характеристики географического объекта никак не влияют на продвижение товара <1>.

<1> Case C-108/97, **Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehor Walter Huber** [1999] ECR I-2779.

Судебная практика. В российской судебной практике также возникали сложные дела, связанные с регистрацией в качестве товарного знака географического обозначения.

На имя ООО "ЕвроИмп" был зарегистрирован товарный знак "BERGLAND" в отношении **25-го и 35-го классов** МКТУ. Обществом "МЕТРО Кэш энд Керри" подано возражение против предоставления правовой охраны по указанному товарному знаку. По мнению заявителя, слово BERGLAND, занимающее доминирующее положение в товарном знаке, полностью совпадает с названием географического объекта, а именно населенного пункта в Австрии, округ Мельк, который образовался в 1968 г. в результате объединения нескольких поселений. Роспатент удовлетворил требования, признав предоставление правовой охраны на данный товарный знак недействительным. Общество "ЕвроИмп" обратилось в суд с требованием об оспаривании решения Роспатента. Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев данное дело по первой и кассационной инстанциям, признал требования заявителя подлежащими удовлетворению.

Суд констатировал, что географические названия не могут быть зарегистрированы в

качестве товарных знаков, если такие названия способны восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров. При отсутствии информации, которая может быть доступна рядовому потребителю, такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. При отсутствии иной информации на момент проведения экспертизы словесный элемент "BERGLAND" заявленного комбинированного обозначения мог восприниматься как имеющий фантазийное происхождение, что не препятствовало его регистрации <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 19 марта 2014 г. по делу N СИП-161/2013.

Ключевым критерием для разграничения описательных и фантазийных товарных знаков является вопрос, понятен ли среднему потребителю смысл элемента (воспринимает ли он его в качестве характеристики товара) без дополнительных рассуждений и домысливания.

Судебная практика. Суд признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака обозначение "ЖИВОЕ МОЛОКО". Он констатировал, что обозначение "ЖИВОЕ МОЛОКО" не является фантазийным по отношению к товару "молоко", а является широко применяемым в деловой практике обозначением, характеризующим свойства производимой молочной продукции. При этом употребление производителями названного обозначения ориентировано на потребителей, воспринимающих его как характеристику свойств определенного товара, не требующую дополнительных рассуждений <1>.

<1> Постановление СИП от 23 апреля 2014 г. N C01-113/2014 по делу N СИП-203/2013.

В другом своем **решении** <1> Суд по интеллектуальным правам признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака в отношении **5-го класса** (диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)) МКТУ обозначение "ВЕЧЕРНЕЕ". Как было отмечено судом, прилагательное "вечернее" указывает на время суток. Словесный элемент заявленного обществом "Биокор" обозначения "ВЕЧЕРНЕЕ" будет восприниматься потребителями как характеристика соответствующих товаров, в частности как указание на время приема указанных препаратов.

<1> Решение СИП от 9 марта 2016 г. по делу N СИП-632/2015.

В то же время Суд по интеллектуальным правам признал правомерной регистрацию в качестве товарного знака обозначения "ПОЛУГАР" <1>. Общество, пытавшееся оспорить правовую охрану такого знака, указывало на то, что "ПОЛУГАР" представляет собой термин и является указанием на вид товара и его свойства, так как воспроизводит название хлебного вина крепостью 38,5% и определяет эталон крепости водки, известный в

Российской империи, поскольку происходит от метода измерения, закрепленного в нормативных правовых актах царской России. По мнению суда, данный вывод заявителя основывался лишь на исторических сведениях об использовавшемся в некоторый период времени в XIX веке методе оценки крепости алкогольной продукции посредством ее выгорания в определенных пропорциях. При этом известность названного метода современному российскому потребителю алкогольных напитков на дату приоритета оспариваемого товарного знака обществом "Роялти" не была доказана. Также суд принял во внимание результаты социологического опроса, согласно которому 93% опрошенных слово "ПОЛУГАР" неизвестно.

<1> Постановление СИП от 24 марта 2016 г. по делу N СИП-311/2015.

5. Обозначения представляют собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

С регистрацией товарного знака производитель получает господство (монополию) строго над использованием конкретного обозначения. Исключительное право на бренд не может служить инструментом воздействия на товарный рынок, ограничивать доступ конкурентов, производящих товары под иными брендами. Как справедливо отметил А.В. Залесов, "товарный знак, в отличие от патента на изобретение, не является монопольным препятствием для деятельности других лиц, то есть это всего лишь вложение в бренд, и закон здесь защищает просто правомерный интерес правообладателя по продвижению своего бренда" <1>.

<1> Протокол N 1 заседания Научно-консультативного совета при СИП от 27 декабря 2013 г.

Законодатель закономерно должен ограничивать возможности по регистрации объемных обозначений. Для большинства массовых товаров объективно возможен ограниченный набор "внешних оболочек", в которых они могут эффективно производиться и использоваться. Для природных продуктов и вовсе существует, как правило, лишь одна форма. Предоставление прав на подобные объемные обозначения создаст существенные проблемы для остальных участников рынка. В лучшем случае они будут вынуждены производить товар в априори неудобном для потребителей виде. Вкладывать средства в разработку новых конструкций. В худшем - не смогут выйти на рынок.

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

Основываясь на данной норме, Роспатент отказал, в частности, в регистрации объемного обозначения, представляющего собой внешний вид торта "Муравейник". Рассматривая возражения заявителя, Палата по патентным спорам отметила, что представленное объемное обозначение не является оригинальным, поскольку подобная форма и рельеф являются традиционными для тортов и пирожных". Кроме того, Коллегия обратила внимание на то, что такие торты подобной формы выпускаются различными производителями, и не представляется

возможным установить, что форма торта приобрела различительную способность и ассоциируется только с заявителем.

Нетрудно заметить, что в данном случае учитывалась, во-первых, способность соответствующего обозначения идентифицировать товар заявителя среди однородных; во-вторых, интересы конкурентов - иных производителей тортов.

Судебная практика. Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении требований о признании незаконным решения Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака объемного обозначения, представляющего собой реалистическое изображение сухарика с пористой поверхностью вытянутой прямоугольной формы. Как было отмечено судом, "изображение представляет собой реалистическое изображение товара, в отношении которого заявлена регистрация товарного знака... Каких-либо доказательств того, что само объемное изображение сухарика приобрело различительную способность и ассоциируется только с заявителем, в материалы дела представлено не было" <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 10 июня 2015 г. по делу N СИП-1016/2014.

Определенный интерес в рассматриваемом аспекте представляет спор, возникший в отношении правовой охраны кубика "Лего". Речь в данном деле шла об изобразительном знаке. Между тем судом были сделаны важные выводы и применительно к объемным обозначениям. Суд признал правомерной регистрацию в качестве товарного знака изображения кубика "Лего". При этом он отметил в том числе следующее: "Обществом не было представлено ни одного доказательства того, что на момент создания кирпичика LEGO компанией LEGO, а также на дату приоритета оспариваемых товарных знаков форма указанного кирпичика была традиционной формой какого-либо товара, выпускаемого различными производителями. В связи с этим отсутствуют какие-либо основания считать, что на дату приоритета оспариваемых товарных знаков форма кирпичика LEGO не являлась оригинальной, была лишена отличительных признаков и воспринималась потребителями исключительно как указание на вид, свойства и состав товара" <1>.

<1> Постановление СИП от 11 октября 2013 г. N C01-87/2013 по делу N A40-135829/2012.

Зарубежный опыт. Согласно [Директиве ЕС](#) не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, которые представляют собой:

- форму товара, которая определяется сущностью товаров;
- форму товара, которая необходима для получения технического результата;
- форму товара, которая придает дополнительную ценность товару.

Первое основание в целом совпадает с российским. Так, например, в деле Mag

Instrument Inc v. OHIM <1> заявитель пытался зарегистрировать в качестве товарных знаков различные формы фонариков. Судом было отмечено, что только объемное обозначение, которое существенно отличается от традиционной формы и потому может осуществлять основную функцию - указание на источник происхождения товара, не лишено различительной способности. Тот факт, что заявленная форма является всего лишь возможным вариантом привычной формы продукта, является недостаточным для регистрации. Необходимо всегда определять, позволяет ли подобная марка среднему потребителю продукта отграничивать продукт данного производителя от однородных без дополнительного анализа и особого внимания.

<1> *Mag Instrument Inc v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (C-136/02 P) [2004] E.C.R. I-9165 [2005] E.T.M.R.*

В отношении второго основания важные пояснения были даны в деле **Simba Toys GmbH & Co. KG v. OHIM <1>**. Как подчеркнул Европейский суд, запрет на регистрацию в качестве товарного знака формы товара, необходимой для получения технического результата, направлен на блокирование попыток правообладателя получить посредством товарного знака монополию на техническое решение или функциональные характеристики продукта. Логика в данном случае следующая. Регистрация товарного знака не может предоставлять исключительных прав на технические решения. Патентоспособные технические решения защищаются в течение ограниченного времени. С истечением срока исключительного права они переходят во всеобщее достояние. В то же время охрана товарного знака может носить, по сути, бессрочный характер. В таком случае технические решения не поступят во всеобщее использование.

<1> *Case T-450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).*

Одним из основных прецедентов, в которых Европейский суд признал не подлежащей правовой охране форму товара, является дело **Philips v. Remington**. В 1966 г. компанией "Philips" была разработана бритва с тремя бреющими головками, расположенными треугольником. В 1985 г. данная форма была зарегистрирована в качестве товарного знака. В 1995 г. "Remington" начал производить схожие бритвы. Компания "Philips" утверждала, что у формы бритвы были различные альтернативы для достижения схожего технического результата. Между тем Европейский суд постановил, что товарные знаки не могут ограничивать свободу конкурентов в отношении технического решения. Если характеристики формы изделия относятся только к техническому результату, то они не могут быть зарегистрированы, несмотря на то что технический результат можно достичь и посредством другой формы.

В отличие от российского патентного ведомства европейские правоприменители отказали в правовой охране кубика "Лего". В деле **Lego Juris A/S v. OHIM and Mega Brands Inc**. Европейский суд постановил, что правовая охрана товарного знака "Lego" - объемного обозначения - красный кирпичик - является недействительной. Прежде всего суд определил

взаимосвязь между патентами, которые предоставляют защиту только на ограниченный период, и товарными знаками. Он отметил, что в том случае, когда форма товара представляет собой запатентованное техническое решение, разработанное производителем, защита данной формы в качестве товарного знака после истечения патента приведет к нарушению возможностей конкурентов. При этом суд подчеркнул, что существование альтернативных форм не имеет значения для определения функционального характера формы. Суд также добавил, что правоприменители должны оценивать форму не на основе ее восприятия потребителями, а с той позиции, выполняют ее существенные характеристики техническую функцию или нет.

Наконец, под формой, которая придает существенную ценность товару, понимается в Европейском союзе прежде всего художественная форма. В соответствии с данным основанием в качестве товарного знака не может быть зарегистрирована, например, статуэтка.

Обозначения, которые объективно подпадают под установленные в п. 1 ст. 1483 ГК РФ запреты, могут тем не менее быть зарегистрированы в качестве товарного знака, если они приобрели различительную способность вследствие их использования заявителем.

Например, Суд по интеллектуальным правам признал правомерным предоставление правовой охраны обозначению со словесным элементом "ПСБ". Как было отмечено правоприменителями, "входящий в состав рассматриваемого знака словесный элемент "ПСБ" не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание согласных букв, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения". Между тем Роспатент и СИП РФ признали доказанным факт использования данной аббревиатуры банком ОАО "Промышленно-строительный банк" (сокращенное наименование ОАО "ПСБ") задолго до подачи заявки <1>.

<1> Решение СИП от 20 ноября 2014 г. по делу N СИП-633/2014.

Обозначения, являющиеся ложными или способными ввести
потребителей в заблуждение относительно товара либо его
изготовителя

Посредством товарного знака потребители идентифицируют товары и услуги конкретного производителя, "считывают" информацию об источнике происхождения и возможных характеристиках товара. При этом ретрансляция такими обозначениями информации может происходить двумя путями. Во-первых, они закрепляют представления потребителей о характеристиках данного товара, сформированные в результате предшествующего опыта его использования (потребления), воздействия рекламы, рекомендаций иных потребителей и т.п. Во-вторых, сам по себе знак может являть собой дескриптивное суждение - описывать характеристики товара (услуги) или его производителя. При этом принципиально важно, чтобы информация, "считываемая" через товарный знак, соответствовала действительности. Это необходимо прежде всего в целях обеспечения общественного, потребительского интереса. При сообщении товарным знакам ложной или искаженной информации потребители будут приобретать товары, не соответствующие их потребностям и ожиданиям. Возрастут издержки,

связанные с осуществлением потребительского выбора. Система правовой охраны средств индивидуализации утратит свою эффективность. Кроме того, нельзя забывать и об интересах конкурентов. Сообщение не соответствующей действительности информации посредством товарного знака создаст для правообладателя несправедливые преимущества на соответствующем рынке. Обеспечит продвижение его товара.

Согласно подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способных ввести потребителей в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

Согласно Рекомендациям Роспатента к ложным обозначениям относятся элементы, прямо указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности. При этом отмечается, что ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования. В данном случае не требуется определения представлений потребителей о данном товаре. В то же время необходимо учитывать товары (услуги), в отношении которых регистрируется соответствующий знак. Проще говоря, обозначение является ложным применительно к конкретным товарам <1>.

<1> Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений см.: Приказ Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Для того чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим названиям, и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о виде товара, его характеристиках, сведениях об изготовителе. При проведении такого анализа обычно используются содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении, перечень товаров и информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, позволяющая установить содержание неизвестных эксперту понятий.

В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопросы:

- описывает ли элемент товары ложно;
- может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение?

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить:

- являются ли ложные указания правдоподобными;
- являются ли ассоциативные представления правдоподобными;
- поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

На практике разграничить подобные ситуации иногда бывает достаточно трудно.

Судебная практика. Роспатент отказал в регистрации товарного знака "Мягкий хлеб" в отношении товаров 33-го класса (алкогольные напитки, за исключением пива), признав такое обозначение ложным. Суд первой инстанции поддержал решение Роспатента. Как было отмечено, "элементы заявленного обозначения "МЯГКИЙ ХЛЕБ" прямо указывают на определенный вид товара и его свойства и не соответствуют действительности в отношении заявленных товаров (алкогольных напитков)". Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил данное решение, отметив, что "следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения... Применительно к данному спору примером первого является обозначение "МЯГКИЙ ХЛЕБ" в отношении товара "хлеб", примером второго - то же обозначение в отношении товаров "сухари, крекеры, галеты") и примером третьего - то же обозначение в отношении товара "квас". При рассмотрении настоящего дела... Роспатент, доказывая законность принятого им решения, должен был доказать несоответствие действительности обозначения "МЯГКИЙ ХЛЕБ" в отношении товара "алкогольные напитки" (что было сделано Роспатентом) и правдоподобность восприятия средними потребителями этого обозначения именно как указывающего на вид и свойства конкретного товара, для которого испрашивается охрана (эту обязанность Роспатент не исполнил). При отсутствии доказательств иного, по мнению суда, обозначение "МЯГКИЙ ХЛЕБ", будучи размещенным на таком товаре, как "алкогольные напитки", априори не может восприниматься как указание на вид товара.

Наиболее характерным примером знаков, способных ввести потребителей в заблуждение, являются обозначения, содержащие в себе намеки на определенную страну происхождения данного товара, притом что в действительности товар был произведен в другой стране. Так, в приказе Роспатента в качестве примера подобного обозначения приведено изображение Великой китайской стены и словесного элемента "Фарфор", выполненного в графической манере, имитирующей китайские иероглифы, заявленное в отношении товара "фарфоровые изделия" российским заявителем, так как Китай известен как основатель производства фарфора.

Достаточно много вопросов возникает в связи с применением подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ к регистрации в качестве товарного знака обозначения, ранее используемого иным (по отношению к заявителю) субъектом.

В ноябре 2015 г. на обсуждение Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам (СИП) был вынесен вопрос: совокупность каких именно обстоятельств должна быть основанием для применения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, если соответствующее обозначение ранее использовалось иным субъектом.

В проекте справки СИП было предложено следующее решение. Сам по себе факт использования обозначения новым производителем до даты подачи заявки на товарный знак не

свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Необходимо наличие двух условий: 1) введение товаров со сходным обозначением иным производителем в гражданский оборот; 2) возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим знаком, и предшествующим <1>.

<1> Проект Справки по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации // <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/issues-arising-from-the-application-of-the-provisions-of-paragraphs-1-and-3-of-article-1483-of-the-civil-code-of-the-russian-federation>.

Дискуссия. Оправданность второго критерия была поддержана преобладающим большинством членов научно-консультативного совета. В отношении обязательности первого критерия были высказаны сомнения. Так, по мнению В.О. Калятина, "наличие использования... и обязательность установления этого факта не являются важными... потому что введение в заблуждение может быть связано с разными обстоятельствами, а не только с тем, что мы будем ассоциировать с данными товарами после предыдущего производителя". В.В. Старженецкий в своем письменном отзыве также констатировал, что существенными в данной ситуации являются наличие стойкой ассоциативной связи между товаром и старым производителем и ложный характер данной связи, который возник бы в случае использования знака новым производителем; доказывание же прочих фактов не является обязательным <1>.

<1> Протокол N 13 Заседания Научно-консультативного совета при СИП (27 ноября 2015 г.) // <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/protocol-13-of-the-meeting-of-the-scientific-advisory-council-at-the-court-for-intellectual-property-right>.

Норма подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ служит главным образом обеспечению интересов потребителей. Такие интересы могут быть нарушены только в том случае, если заявленное обозначение стало широко известно потребителям в отношении товаров иного производителя. В ином случае потребители будут атрибутировать появившиеся на рынке товары заявителю. Введения в заблуждение не произойдет. Одного факта предшествующего использования в таком случае очевидно недостаточно. Важно, чтобы с обозначением была связана положительная репутация изначального производителя; устойчивые представления потребителей о характеристиках маркируемых данным брендом товаров. Должен существовать реальный риск подмены товаров изначального производителя товарами заявителя, экстраполяции характеристик первых на последние. При этом совершенно необязательно, чтобы потребитель знал точное наименование изготовителя товара <1>. Необходимо, чтобы фактически он связывал данное обозначение с товарами иного субъекта, а не заявителя. Для этого необходимо, чтобы заявка была подана в отношении товаров (услуг), однородных с теми, в отношении которых ранее использовалось соответствующее обозначение.

<1> См., например: решение СИП от 19 февраля 2015 г. по делу N СИП-164/2014 // СПС "КонсультантПлюс".

Важно подчеркнуть, что имеется в виду именно средний современный российский потребитель. Иными словами, риск введения в заблуждение должен существовать для преобладающего большинства адресатов товара соответствующего вида. Подобный подход к определению потребителя является общим для всех абсолютных оснований отказа в регистрации товарного знака, что вполне оправданно. Такие основания устанавливают общие объектные границы реализации права на товарный знак. Общественный интерес, которому в таком случае отдается приоритет перед интересом заявителя в регистрации товарного знака, должен быть существенным.

В связи с рассмотренными условиями признания обозначения в качестве способного ввести потребителя в заблуждение возникает ряд вопросов. Если исходить из того, что такое обозначение было широко известно потребителям, можно предположить, что знал о нем и факте его использования и заявитель. Можно предположить и то, что он выбрал такое обозначения неспроста. Вероятнее всего, он руководствовался ненадлежащими целями: паразитирования на чужой репутации, последующей "продажи" товарного знака. Как в такой ситуации разграничивать такие основания для оспаривания регистрации товарного знака, как способность введения потребителей в заблуждение и злоупотребление правом?

Начнем с очевидного различия. Способность к введению потребителей в заблуждение является основанием для отказа в регистрации товарного знака Роспатентом; злоупотребление правом - нет. Последнее может быть лишь основанием для оспаривания правовой охраны товарного знака в суде. Роспатент не оценивает действия заявителя с позиции злоупотребления правом: "У административного органа нет ни полномочий, ни должной квалификации для рассмотрения вопроса о злоупотреблении исключительным правом" <1>.

<1> Протокол N 1 заседания Научно-консультативного совета при СИП // <http://ipc.arbitr.ru/node/13437>.

Данное различие не снимает проблемы соотношения указанных институтов. Существенная часть дел об оспаривании решений Роспатента о регистрации (отказе в регистрации) товарного знака в конечном счете попадает на рассмотрение Суда по интеллектуальным правам. У суда есть определенный выбор: признать регистрацию недействительной на основании подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ и (или) злоупотреблением правом. Суды вправе применять ст. 10 ГК РФ по собственному усмотрению, даже без ссылки на нее участников спора. Зачастую на практике одновременно применяются обе данные нормы <1>.

<1> См., например: Постановление Президиума СИП от 11 апреля 2016 г. N СИП-379/2015.

С позиции теории злоупотребления гражданскими правами п. 3 ст. 1483 и ст. 10 ГК РФ не могут одновременно применяться при оспаривании правовой охраны товарного знака. Под злоупотреблением правом понимается особый тип гражданского правонарушения, совершаемый

управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего его права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм поведения в рамках дозволенного общего типа поведения.

Выделяются следующие конституирующие признаки такого правонарушения:

- несоответствие конкретной формы осуществления субъективного права цели, для которой субъективное гражданское право предоставляется участникам соответствующих гражданских правоотношений;

- лицо, допустившее злоупотребление, является обладателем субъективного гражданского права <1>.

<1> См., например: Шерстобитов А.Е. Злоупотребление правом (доктрина и практика) // Проблемы развития частного права: Сб. статей к юбилею Владимира Саурсевича Ема / Отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. М., 2011.

Способность обозначения ввести потребителей в заблуждение является абсолютным основанием для отказа в регистрации товарного знака. Регистрация такого обозначения изначально исключена из "дозволенного общего типа поведения". Проще говоря, у субъекта нет права зарегистрировать соответствующее обозначение. Следовательно, при регистрации не происходит реализации субъективного права, а значит, и злоупотребления им. Отсутствуют оба вышеобозначенных условия. Заявитель в данном случае действует не как обладатель субъективного гражданского права. Он выходит за пределы дозволенного общего типа поведения.

Статья 10 ГК РФ должна применяться в тех случаях, когда отсутствует нарушение специального запрета. В случае с регистрацией товарного знака институт злоупотребления правом призван служить аннулированию регистрации товарного знака, которая отвечает формальным требованиям ст. 1483 ГК РФ, но совершается в целях, противоречащих институциональному назначению товарного знака.

Как в таком случае подходить к разграничению п. 3 ст. 1483 и ст. 10 ГК РФ в качестве основания для аннулирования регистрации товарного знака в ситуации использования заявленного обозначения иным лицом?

Обозначение может быть квалифицировано в качестве способного ввести в заблуждение лишь при наличии реального риска смешения товаров первоначального производителя и заявителя; восприятию средним потребителем товаров заявителя в качестве товаров иного производителя с присущими последним свойствами и характеристиками. Если какое-либо условие отсутствует, при этом заявитель подал заявку в целях, противоречащих назначению товарных знаков, можно вести речь о злоупотреблении правом. Ключевым в таком случае становится критерий цели - заявителю известно об использовании спорного обозначения иным лицом, и при регистрации его в качестве товарного знака он рассчитывает получить несправедливые преимущества. При этом если в первом случае регистрация товарного знака нарушает главным образом общественный потребительский интерес, то во втором во главу угла ставится нарушенный интерес оригинального производителя.

К случаям "чистого" злоупотребления правом при регистрации товарного знака в соответствии с данными критериями можно отнести следующие ситуации:

1. Регистрация в качестве товарного знака в отношении одних классов товаров, обозначения, которое стало известно в отношении других классов товаров (может быть даже зарегистрировано в качестве товарного знака по данным классам) в целях паразитирования на репутации такого обозначения.

В таком случае "подмены" товаров (услуг) оригинального производителя и заявителя зачастую не происходит. Потребители могут в полной мере отдавать себе отчет в том, что товары (услуги) последнего не имеют ничего общего с первоначальным производителем. При этом сходный с известным обозначением товарный знак обращает на себя внимание потребителей. Не вкладывая существенных средств в маркетинговую кампанию, заявитель использует положительный имидж чужого бренда.

2. Регистрация в качестве товарного знака, используемого иным субъектом обозначения при условии, что оно обладает положительной репутацией, известностью среди определенной группы потребителей. При условии, что средним потребителям оно неизвестно. Как и в первом случае, целью заявителя является паразитирование на репутации, имидже иного производителя.

Речь в данном случае может идти, например, об обозначениях элитных разновидностей товаров. В массовом сегменте подобные продукты не представлены. Реклама такого товара не обращена к среднему потребителю.

Судебная практика. Роспатент отказал ООО "Александровские погреба" в регистрации товарного знака "Vucerphal" в отношении товаров **32-го и 33-го классов** МКТУ. Им было установлено наличие высокой степени сходства заявленного обозначения с обозначением "BUCERPHALUS", которым маркируется алкогольная продукция (вино), производимая винодельней "Black Stallion Winery", принадлежащей крупной американской компании "Delicato Family Vineyards" (далее - компания). Заявитель оспорил данное решение.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что незначительность ввозимых на территорию Российской Федерации партий товара, маркированного противопоставленным обозначением, не может свидетельствовать о возникновении какой-либо ассоциативной связи у российских потребителей товара (вина) с его изготовителем (компанией). Поэтому вывод Роспатента об отказе в удовлетворении возражения по основаниям, предусмотренным **подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ**, является недостаточно обоснованным.

Вместе с тем в удовлетворении заявленных требований он отказал. Основанием послужил тот факт, что общество "Александровы погреба", подав заявку на регистрацию спорного обозначения, в том числе в отношении товара "вино", пыталось получить необоснованные преимущества за счет уже существующего бренда элитного вина и возможность воспрепятствования введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации этого товара, имеющего сходное до степени смешения наименование, а такие действия запрещены **ст. 10 bis** Парижской конвенции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал данное решение первой инстанции. При этом он последовательно разграничил ситуации регистрации товарного знака, способного ввести потребителей в заблуждение, и злоупотребления правом заявителя. Как им было отмечено, "одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица на момент подачи заявки на регистрацию обозначения законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди целевой аудитории потребителей. При этом хозяйствующий субъект, совершая акт недобросовестной конкуренции, может преследовать цель не смешения своих товаров, маркированных спорным обозначением, с товарами другого лица, а использовать известность производимых им товаров и средств их индивидуализации для того, чтобы привлечь внимание к собственным товарам или оказываемым услугам".

Обращаясь к обстоятельствам спора, Суд по интеллектуальным правам отметил, что компания является известным мировым производителем алкогольной продукции (вина), в товарной линейке которого имеется вино премиум-класса с наименованием "BUCERHALUS", которое ввозилось, хотя и в небольших количествах, в том числе и на территорию Российской Федерации. Компания является правообладателем товарного знака "BUCERHALUS", зарегистрированного в отношении товара "вино" в США, странах Европейского союза, Австралии, Японии.

Установив информированность общества "Александровы погреба" об оригинальном производителе и его товарах, суд пришел к обоснованному выводу о том, что общество, подавая заявку на регистрацию товарного знака, выбрало обозначение "Bucerhal" не случайно. Целью государственной регистрации спорного товарного знака было получение обществом необоснованных преимуществ за счет уже существующего бренда элитных алкогольных напитков. В том числе судом при формировании данного вывода были учтены следующие обстоятельства:

- заявитель является участником рынка алкогольной продукции, на котором присутствует также и продукция компании;
- заявка подана обществом именно в отношении того товара (вино), для которого используется противопоставленное обозначение;
- указанное обозначение использовалось компанией задолго до даты подачи заявки обществом на регистрацию товарного знака, в том числе и на территории Российской Федерации (в небольших количествах, учитывая ценовой сегмент);
- общество не привело убедительных аргументов относительно выбора обозначения, заявленного им на регистрацию, в частности, в отношении вина.

3. Регистрация обозначения, использованного иным субъектом, в целях блокирования, воспрепятствования бизнесу такого субъекта <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 3 июня 2016 г. по делу N СИП-720/2015 // СПС "КонсультантПлюс".

В данном случае речь идет об обозначениях, используемых иными субъектами до регистрации товарного знака, которые не приобрели известности у потребителей. Введение потребителей в заблуждение посредством регистрации обозначения на заявителя в такой ситуации исключено. Для квалификации такой регистрации в качестве злоупотребления правом должно быть прежде всего установлено, что заявителю было известно об использовании такого обозначения иным лицом и что он действовал в недобросовестных целях. Как правило, в такой ситуации между первоначальным пользователем и заявителем до регистрации товарного знака существовали какие-либо правоотношения, конфликты интересов. Права на товарный знак служат в таком случае средством воздействия на оппонента, нарушения его интересов, получения преимущества в переговорном процессе и т.п.

Представляется, что на основе обозначенных критериев можно последовательно разграничить ситуации нарушения абсолютного запрета на регистрацию товарного знака, способного ввести потребителей в заблуждение, и злоупотребления правом. Между тем на практике это не всегда будет простой задачей. Особенно если речь идет о широко известных обозначениях. Оригинальные производители будут по-прежнему ссылаться и на подп. 1 п. 3 ст. 1483, и на ст. 10 ГК РФ.

Проблема соотношения злоупотребления правом и способности вводить потребителей в заблуждение имеет альтернативное решение. Как уже было отмечено выше, сложно представить себе ситуацию, когда незарегистрированное обозначение является широко известным потребителям, при этом заявитель не знает о подобном обозначении. Как правило, имеют место недобросовестные стратегии регистрации: заявитель специально регистрирует товарный знак с тем, чтобы паразитировать на чужом обозначении. Иными словами, злоупотребление правом далеко не всегда предполагает введение потребителей в заблуждение. Но регистрация подобного обозначения, как правило, сопряжена с недобросовестностью заявителя. В таком случае возможно на уровне судебного толкования ограничить сферу применения п. 3 ст. 1483 ГК РФ случаями регистрации обозначений, заключающих в себе неверное описание (через ассоциации) характеристик товара (услуги) или его производителя. Как было показано выше, Роспатент при разъяснении условий применения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ имел в виду именно подобные обозначения.

Можно подойти к обоснованию данного решения и с другой стороны. Ложные товарные знаки, как в практике Роспатента, так и судебной практике, рассматриваются в рамках триады: описательные знаки - ложные - фантазийные. Так, обозначение "ОПЕРЕТТА" целесообразно признать описательным в отношении услуг театра оперетты, ложным в отношении услуг театра драмы, фантазийным в отношении товара "духи" <1>. **Схожая триада была сформулирована и Судом по интеллектуальным правам: "следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения... Применительно к данному спору примером первого является обозначение "МЯГКИЙ ХЛЕБ" в отношении товара "хлеб", примером второго - то же обозначение в отношении товаров "сухари, крекеры, галеты") и примером третьего - то же обозначение в отношении товара "квас" <2>.**

<1> Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений см.: Приказ Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39.

<2> Постановление президиума СИП от 25 января 2016 г. N C01-998/2015 по делу N СИП-282/2015 // СПС "КонсультантПлюс".

Иными словами, речь идет о трех видах обозначений: 1) которые описывают товар в соответствии с действительностью; 2) раскрывают его не соответствующие действительности характеристики; 3) лишены дескриптивного значения (идентифицируют товар, но сами по себе не сообщают информации о его свойствах). Таким образом, ложным признается товарный знак, который претендует на описание товара, но сообщает при этом неверную информацию. Обозначения, способные ввести потребителя в заблуждение, отличаются от ложных тем, что характеризуют товар или его изготовителя не напрямую, а через ассоциации. Однако это не отменяет того, что они сами по себе, заявленные в отношении конкретных классов МКТУ, несут в себе "описательный" посыл.

Использование обозначения иным субъектом, которое может привести к введению потребителей в заблуждение, "лежит" за пределами элементного состава товарного знака. Последний в таком случае в рамках обозначенной триады является, как правило, фантазийным.

Однако здесь возникает новая проблема: подобные обозначения не будут "отсеиваться" на стадии рассмотрения их в Роспатенте, так как последний при проведении экспертизы заявки не оценивает действия заявителя с позиции злоупотребления правом. Заинтересованным лицам придется оспаривать действительность уже предоставленной правовой охраны. Между тем данное последствие нельзя признать однозначно деструктивным. Речь все же идет о достаточно сложных правовых ситуациях, когда сталкиваются интересы заявителя, иного лица, использовавшего обозначения, потребительские интересы; требуется оценить известность обозначения, его восприятие потребителями; цель заявителя. Важно, чтобы данные обстоятельства рассматривались в совокупности.

Закрепленный в действующем законодательстве порядок оспаривания действительности регистрации товарного знака по ст. 10 ГК РФ не является оптимальным. В соответствии с п. 1 ст. 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено путем подачи возражения в Роспатент. Роспатент не оценивает действия правообладателя на соответствие ст. 10 ГК РФ. Неизбежным последствием обращения правообладателя в Роспатент с требованием признать недействительной правовую охрану товарного знака в такой ситуации является отказ в удовлетворении подобных возражений. Действительную защиту своих интересов субъект, пострадавший от злоупотребления правом, может получить лишь на стадии оспаривания ненормативного правового акта Роспатента в Суде по интеллектуальным правам.

На Роспатент в таком случае возлагается техническая функция - аннулирование регистрации товарного знака во исполнение решения суда. Признание недействительной правовой охраны товарного знака в данном случае будет рассматриваться в качестве иной предусмотренной законом меры по отношению к отказу в защите права (п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Субъекты, интересы которых пострадали вследствие злоупотребления правом, могут

рассчитывать на возмещение убытков.

Обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали

1. Реализуя агрессивные маркетинговые стратегии, коммерческие организации часто "играют на грани фола". С целью привлечения потребительского внимания к своим товарам (услугам) они используют эпатажные, провоцирующие товарные знаки. Основной вопрос: в каких случаях подобные стратегии должны пресекаться посредством отказа в регистрации товарного знака.

Согласно абз. 3 (В) ст. 6 quinquies Парижской конвенции товарные знаки могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в том числе, если они противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность.

В п. 2 ст. 1483 ГК РФ устанавливается запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам морали и нравственности. Схожие изъятия предусмотрены и в зарубежных правовых системах. Так, в соответствии со ст. 3 Директивы ЕС не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, которые противоречат публичной политике или признанным принципам морали. В соответствии с § 2 Закона Ланхема (США) не допускается в том числе регистрация обозначений, которые состоят или включают в себя аморальные, ложные или скандальные элементы.

2. Российский опыт признания товарных знаков асоциальными и аморальными.

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 482 к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности:

- неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы);
- антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания;
- призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих;
- слова, написание которых нарушает правила орфографии.

На практике в регистрации обозначений в качестве товарных знаков отказывалось, в частности, в следующих случаях:

1. Обозначение связывало товар (услугу) с государством, его органами и их подразделениями.

Так, в решении по делу N СИП-580/2015 <1> Суд по интеллектуальным правам признал недопустимой регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34-го классов обозначения со словесной частью СССР, как противоречащую общественным

интересам. При этом он поддержал позицию Роспатента о том, что "прекращение существования СССР не означает прекращение восприятия его аббревиатуры в качестве названия государства, использование заявителем названия государства в качестве средства индивидуализации товара наделяет заявителя необоснованными преимуществами перед другими участниками рынка, противоречит публичному порядку, вводит в заблуждение общественность, то есть противоречит общественным интересам".

<1> Решение СИП от 1 февраля 2016 г. по делу N СИП-580/2015.

Судебная практика. Суд по интеллектуальным правам согласился с Роспатентом относительно отказа в регистрации словесного обозначения "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" в отношении **33-го класса** товаров (алкогольные напитки (за исключением пива)). Как было отмечено, "Суд, оценив заявленное обозначение "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ", соглашается с выводом уполномоченного государственного органа о том, что его регистрация в качестве товарного знака, особенно в отношении алкогольной продукции, недопустима, поскольку не соответствует названным требованиям законодательства как противоречащая общественным интересам. Заявленное обозначение указывает на специальное воинское подразделение государства и имеет отношение к сфере обеспечения государственной безопасности, в связи с чем в сознании потребителя может ассоциироваться с органами государственной власти Российской Федерации либо восприниматься как имеющее отношение к сфере обеспечения государственной безопасности.

Более того, использование названия специальных подразделений в системе органов государственной власти Российской Федерации в коммерческой деятельности для индивидуализации заявленных товаров способно оказать негативное влияние на их репутацию" <1>.

<1> Решение СИП от 25 сентября 2014 г. по делу N СИП-604/2014.

Асоциальный характер заявленного обозначения и способность ввести в заблуждение необходимо рассматривать в качестве самостоятельных оснований для отказа в регистрации, каждое из которых требует своего обоснования. Запрет на регистрацию обозначений, способных ввести в заблуждение, обеспечивает основную функцию товарного знака - идентификацию товаров (услуг) конкретного производителя среди однородных. В то же время отказ в правовой охране асоциальным знакам служит "внешним" для системы интеллектуальных прав ценностям - основам социально-культурного развития, государственной безопасности, нравственного здоровья нации. Однако один и тот же товарный знак может в принципе подпадать под оба рассмотренных запрета.

На асоциальность товарных знаков в рассмотренных спорах указывали сопутствующие аргументы: возможное негативное воздействие на репутацию государственных органов (применительно к обозначению "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ").

В случаях с использованием в товарных знаках государственной символики, наименований государственных органов, самого государства оправданна следующая позиция. С одной стороны, в регистрации подобных обозначений может быть отказано по основанию их способности к введению потребителей в заблуждение. В таком случае необходимо доказать, что средний потребитель может рассматривать такой товар как одобренный государственными органами, реализуемый при их поддержке, прошедший официальный государственный контроль и т.п.

Из двух рассмотренных обозначений: "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" и "СССР", как представляется, только последнее могло быть отклонено по основанию его способности к введению в заблуждение при установлении дополнительных обстоятельств. Например, того, что потребители воспринимают обозначение "СССР" как "знак соответствия" продукта стандартам качества, принятым в Советском Союзе. Если при этом соответствующие стандарты не соблюдались, есть все основания для того, чтобы говорить о введении потребителей в заблуждение.

С другой стороны, регистрацию подобных (связанных с государством и его органами) обозначений можно признавать противоречащей общественным интересам. В таком случае важно доказать, что использование соответствующего обозначения может негативным образом повлиять на репутацию государства, государственных органов, должностных лиц; сформировать у потребителей нежелательные ассоциации. Так, несомненно, дискредитирующей следуют признать "связь" правоохранительных и силовых ведомств с алкоголем.

2. Использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка.

В соответствии с п. 6 ст. 1 Федерального закона от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" при использовании русского языка не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка.

Судебная практика. Суд по интеллектуальным правам поддержал решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака "ФИДЕРРАЦИЯ" в отношении **33-го класса товаров** (алкогольные напитки (за исключением пива)). Судом было отмечено, что заявленное на регистрацию обозначение "ФИДЕРРАЦИЯ" выполнено с нарушением правил орфографии русского языка <1>.

<1> Решение СИП от 9 июня 2015 г. по делу N СИП-74/2015.

3. Использование жаргонных, нецензурных слов.

Общество "Бизнес Киров" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании недействительным решения от 26 апреля 2012 г. об отказе в государственной регистрации товарного знака "ШИРЕ ХАРИ".

Суд первой инстанции удовлетворил требования заявителя. Суд апелляционной инстанции

отменил данное решение. Согласно его позиции, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "ШИРЕ ХАРИ" содержит жаргонное слово, что противоречит принципам морали. Суд кассационной инстанции согласился с подобным решением апелляции <1>.

<1> Постановление СИП от 18 сентября 2013 г. N C01-60/2013 по делу N A40-68/2013.

4. Использование обозначений в противоречии с базовыми ценностями российского общества, связанное с формированием неправильных социальных моделей поведения.

Суд по интеллектуальным правам поддержал решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака "В кругу семьи" <1>. Как им было отмечено, использование обозначения "В КРУГУ СЕМЬИ" в качестве маркировки алкогольной продукции способно породить в сознании потребителей представление о том, что употребление алкоголя в кругу всех членов семьи, включая детей, является нормой, тем самым пропагандируя такую связь как проявление семейных ценностей.

<1> Решение СИП от 2 сентября 2014 г. по делу N СИП-592/2014.

В отличие от предыдущей разновидности обозначений в данном случае заявленные на регистрацию знаки должны рассматриваться с учетом характеристик тех товаров (услуг), в отношении которых они применяются. Обозначения, содержащие жаргонизмы или нарушения правил орфографии, как таковые противоречат общественным интересам. В данном же случае обозначения, напротив, сами по себе обладают положительной семантикой. Негативный с позиции социально-культурных ценностей посыл создается "наложением" соответствующего обозначения на конкретный товар. В таком случае важно определить, как именно потребители "считывают" информацию, сталкиваясь с маркированным данным товарным знаком продуктом. Оценивают ли они использование соответствующего обозначения в качестве оскорбления, воздействия на их аксиологические установки. Подобное восприятие, в свою очередь, должно сопоставляться с общепринятыми мировыми стандартами морали, а также национальными традициями и культурой.

3. Зарубежный опыт признания товарных знаков в качестве аморальных, скандальных, противоречащих общественным интересам.

В зарубежной практике значительное число отказов в регистрации товарных знаков было связано с наличием в них призывов к насилию, прежде всего в контексте спортивных мероприятий, таких как футбольные матчи. Например, английским ведомством было отказано в регистрации товарного знака "standupifyouhateamanu.com" в отношении широкого спектра продуктов, включая футболки, бейсболки и т.п. Данный товарный знак нес агрессивный посыл - выражал ненависть фанатов к футбольной команде ("Manchester United") <1>.

<1> CDW Graphic Design Ltd Application No 2227520 v. Manchester United Merch. Ltd. No.

51354 (Nov. 20, 2002) (U.K.).

По схожим причинам было отказано в регистрации обозначения "Inter City Firm" в отношении одежды и обуви. Данное обозначение в 1970 - 80-х использовалось известной английской футбольной хулиганской группой и ассоциировалось с футбольной командой "West Ham United" <1>. Использование такого обозначения могло спровоцировать футбольных фанатов иных команд (прежде всего "Челси") на нарушения.

<1> U.K. Trademark Application Serial No. 2376955, application denied, Dec. 0-302-05, paras. 12, 14 (Nov. 11, 2005).

На уровне Европейского союза по причине противоречия общественным интересам было отказано в регистрации товарного знака "Screw You" в отношении одежды, обуви и солнцезащитных очков. Между тем данное обозначение было зарегистрировано в отношении отдельных товаров, продаваемых в секс-шопе <1>.

<1> **Kenneth v. J.A. Kemp & Co.**, [2006] OHIM R 495/2005-G.

Логистической компании было отказано в регистрации товарного знака "Paki" <1> как расистского. Данное обозначение используется в англоязычных странах в отношении пакистанцев и индусов. Оно носит пренебрежительный характер. В США по тем же причинам патентное ведомство в конечном счете отменило регистрацию товарных знаков, включающих в себя словесное обозначение "Redskins" <2>.

<1> **PAKI Logistics GmbH v. OHIM** [2011] Dec. T-526/09 (Fr.).

<2> **Harjo v. Pro-Football, Inc**, 50 U.S.P.Q.2d 1705 (T.T.A.B. 1999), rev'd, 284 F. Supp. 2d 96, 68 U.S.P.Q.2d 1225 (D.D.C. 2003).

Отказывают в регистрации и товарным знакам, связанным с трагическими событиями. Так, в США отказали, например, в регистрации "September 11, 2001" и "Boston Strong". После террористической атаки на редакцию "Charlie Hebdo" больше 120 заявок было подано во французское патентное ведомство с целью регистрации товарного знака "Je suis Charlie". Патентное ведомство закономерно отказало в регистрации данного обозначения, отметив, что данный знак не обладает различительной способностью и не может быть монополизирован одним лицом. Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (ОИМ) объяснило невозможность регистрации соответствующего обозначения тем, что такая регистрация будет противоречить признанным принципам морали. Кроме того, обозначение не обладает различительным характером <1>.

<1> Grossman S. Trademark Profiteering: Can LET'S ROLL, BOSTON STRONG, I CAN'T BREATHE and JE SUIS CHARLIE be registered as trademarks? // <http://www.stacygross-manlaw.com/blog/trademark-profiteering/>.

Значительное число споров касалось также обозначений с сексуальным подтекстом. Так, в деле **McGinley** <1> в отношении газеты было заявлено обозначение, включающее "фотографию целующихся голых мужчины и женщины с демонстрацией гениталий". Такое обозначение было признано аморальным и скандальным. С другой стороны, американское патентное ведомство в конечном счете предоставило правовую охрану комбинированному обозначению, которое включало в себя словесную часть - "Old Glory Condom" и изображение презерватива в цветах американского флага. По мнению апелляционной палаты патентного ведомства, "посылком" данного товарного знака является американская "патриотическая обязанность" бороться со СПИДом посредством пропаганды безопасного секса <2>.

<1> McGinley, 660 F.2d 481, 482 (C.C.P.A. 1981).

<2> Old Glory Condom Corp., 26 U.S.P.Q. 2d 1216 (T.T.A.B. 1993).

Некоторые зарубежные авторы утверждают, что патентное ведомство и суды не должны давать моральной оценки товарным знакам, защищать общественные интересы. В данном случае можно положиться на рыночные механизмы - потребители, будучи оскорбленными данным знаком, откажутся от покупки соответствующих товаров (услуг). Таким образом, бренд будет вытеснен с рынка <1>.

<1> Abdel-Khalik J. To Live in In-'Fame'-Y: Reconceiving Scandalous Marks as Analogous to Famous Marks // *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*. 2007. N 25.

Между тем все не так просто. "Скандальные" товарные знаки привлекательны для определенной (и весьма многочисленной) части потребителей. Маркируемые ими товары будут приобретаться не столько в связи с их качеством, сколько в связи с тем агрессивным, скандальным посылом, который несет в себе соответствующий товарный знак. Таким образом, правообладатель может получить несправедливые конкурентные преимущества.

С регистрацией товарного знака государство гарантирует правообладателю защиту его интересов, связанных с соответствующим обозначением, эксклюзивное использование последнего. При этом подразумевается, что правообладатель (исходя из функций товарного знака) будет публично и активно использовать соответствующее обозначение, продвигать его среди потребителей. Государство, очевидно, не может поддерживать субъекта в том случае, когда он посредством обозначения оскорбляет определенные социальные группы, нарушает основные правовые принципы (например, запрет на расовую дискриминацию), действует аморально.

Одной из функций товарного знака является рекламная. Сложно представить себе маркетинговую кампанию, в основу которой не был бы положен бренд. Именно он выступает символом деловой репутации, имиджа компании, с ним связываются представления потребителей

о характеристиках товаров. В таком случае ограничения на регистрацию товарных знаков должны коррелировать с общими требованиями о рекламе. Так, подобно в целом рекламе товарные знаки не должны побуждать к совершению противоправных действий, призывать к насилию и жестокости, формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц; содержать элементы порнографического характера. Не допускает Закон о рекламе и использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов.

Важно понимать, для чего введен запрет. Все товарные знаки с семиотической точки зрения выступают в качестве идентификаторов, определяя конкретный товар (услугу). Их значение определяют характеристики и признаки соответствующих объектов, а также деловой репутации производителя. При этом сами по себе они, как правило, семантически нейтральные.

Между тем некоторые из товарных знаков сами по себе или в связи с идентифицируемым товаром приобретают значение оценочных символов. Помимо своих непосредственных функций, они претендуют на формирование ценностей и стимулирование определенной поведенческой модели. Правообладатели, как правило, стремятся к формированию бренд-имиджа, окружению своего знака ореолом элитарности. Наряду с продвижением товара (услуги) происходит и продвижение ценностей и призывов, связанных с товарным знаком. Проблема оценки информационного посыла товарного знака, дополнительного к указанию на конкретный товар, лежит, строго говоря, за пределами права интеллектуальной собственности. Соответственно, и решать ее необходимо с учетом принципов и правил, существующих в иных сферах правового регулирования и государственного управления, а также сугубо в нравственной плоскости. Так, попытка субъекта зарегистрировать в качестве товарного знака свастику должна пресекаться в том числе с учетом ст. 20.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичное демонстрацию нацистской атрибутики. При оценке провоцирующих к агрессии товарных знаков необходимо исходить из ключевой функции государства - обеспечения безопасности и общественного порядка.

Эффективным средством решения проблемы является механизм права интеллектуальной собственности - отказ в регистрации товарного знака.

Отказ в регистрации не препятствует субъекту использовать соответствующее обозначение в том числе для индивидуализации товаров (услуг) <1>. Следовательно, установленный в подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ запрет на самом деле не защищает социально-культурные ценности, публичный правопорядок. При первом приближении подобное замечание представляется справедливым. Между тем оно не учитывает ряд принципиальных моментов. Во-первых, при отсутствии исключительных прав на обозначение у предпринимателей пропадает значимый стимул для вложения средств в продвижение соответствующего бренда. В любой момент его конкурент может начать использовать схожее обозначение, паразитировать на репутации.

КонсультантПлюс: примечание.
Статья Е.Г. Афанасьевой, М.Г. Долгих "Скандалные и аморальные товарные знаки" включена в

информационный банк согласно публикации - "ЭЖ-Юрист", 2015, N 16.

<1> См., например: Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Скандальные и аморальные товарные знаки // ЭЖ-Юрист. 2015. N 12. С. 12.

Во-вторых, у государства есть иные механизмы, направленные на пресечение использования соответствующего обозначения при продвижении товаров. Прежде всего речь идет о законодательстве о рекламе.

§ 5. Относительные основания для отказа в регистрации товарного знака

В качестве относительных оснований для отказа в регистрации товарного знака следует рассматривать обстоятельства, связанные с наличием у иных (помимо правообладателей) лиц субъективных прав в отношении заявленного обозначения.

1. Прежде всего речь в такой ситуации идет об исключительных правах на тождественные (сходные до степени смешения) товарные знаки и иные средства индивидуализации. В данном случае действует принцип "старшинства прав": если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Важно учитывать, что для каждого средства индивидуализации применяется определенный порядок признания приоритета исключительного права. Для товарных знаков значение имеет первенство при госрегистрации. Для коммерческого обозначения - момент начала фактического использования такого обозначения. Размещение вывески со спорным обозначением, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение. Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории <1>.

<1> Постановление СИП от 12 ноября 2014 г. N C01-1068/2014 по делу N A40-139596/2013.

Не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, которое:

1) тождественно или сходно до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров (услуг) обозначениями других лиц;

2) тождественно или сходно до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в России в отношении однородных товаров (услуг);

3) тождественно или сходно до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанных в установленном (Роспатентом) порядке общеизвестными в отношении однородных товаров;

4) тождественно или сходно с охраняемыми в Российской Федерации и используемыми в однородной деятельности фирменным наименованием, коммерческим обозначением, права на которые в России возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Установление подобных оснований для отказа в регистрации товарного знака служит двум целям. С одной стороны, обеспечиваются права и интересы обладателя "старшего" обозначения. При появлении на соответствующем рынке производителя, использующего для индивидуализации своих товаров (услуг) сходное обозначение, для такого субъекта создается риск имущественных потерь. Часть потребителей может переключиться на товары "последователя", не разобравшись в истинном источнике их происхождения. Если при этом такие товары окажутся ненадлежащего качества, то первоначальный правообладатель понесет (или понесет) еще и репутационные потери. Одной потенциальной возможностью наступления подобных последствий будет достаточно.

С другой стороны, обеспечивается потребительский интерес при последовательной поддержке индивидуализирующей функции товарного знака, коммерческих обозначений и фирменных наименований. Использование сходных обозначений может привести к введению потребителей в заблуждение, повышению издержек, связанных с осуществлением потребительского выбора.

Важно, чтобы обладателем "старшего" средства индивидуализации производились однородные с заявителем товары (услуги). Таким образом, критерий однородности является обязательным требованием для отказа в регистрации товарного знака по причине "столкновения" заявки с правами иных лиц на средства индивидуализации. Исключение составляют общеизвестные товарные знаки. Как уже было ранее отмечено, их правовая охрана распространяется в том числе на неоднородные товары (услуги). При этом противопоставленные товарному знаку средства индивидуализации должны быть с ним тождественными или сходными до степени смешения.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохранных элементов. Сходство словесных обозначений может быть:

1) звуковым (фонетическим):

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

-
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
 - число слогов в обозначениях;
 - место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
 - близость состава гласных;
 - близость состава согласных;
 - характер совпадающих частей обозначений;
 - вхождение одного обозначения в другое;
 - ударение;

2) графическим (визуальным):

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание;

3) и смысловым (семантическим):

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (МУЗЫКА СНА - МЕЛОДИЯ СНА), в частности совпадение значения обозначений в разных языках (например, АРОМАТНАЯ МЕЛОДИЯ - AROMATIC MELODY);

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (CARLA FRACCI GISELLE - ЖИЗЕЛЬ), за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами (например, ДУША - СЛАВЯНСКАЯ ДУША);

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (МОЙ МАЛЫШ - ВАШ МАЛЫШ).

2. Не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, тождественное промышленному образцу, права на который возникли раньше даты приоритета товарного знака. Правовой режим товарных знаков и правовой режим промышленных образцов как объектов патентных прав принципиальным образом различаются. Как справедливо было отмечено В.В.

Голофаевым, товарный знак призван выполнять индивидуализирующую функцию, идентифицируя товар, в то время как промышленный образец направлен скорее на создание определенного зрительного (эстетического) восприятия товара. С учетом этого к промышленным образцам, в отличие от товарных знаков, формально не предъявляется требование различительной способности <1>. Между тем на практике оригинальные решения внешнего вида изделия способны осуществлять и индивидуализирующую функцию, определяя выбор потребителем конкретных товаров. Один и тот же объект (например, оригинальная форма бутылки) может получить правовую охрану и как промышленный образец, и в качестве товарного знака.

<1> Голофаев В.В. Промышленный образец как объект патентного права // Бизнес, менеджмент и право (http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=780).

3. Согласно подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или фрагмента, без согласия правообладателя.

Применительно к обозначенным объектам: наименованию произведения, цитате, персонажу - какого-либо введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товара не произойдет. В данном случае законодатель борется с паразитированием предпринимателей на известности конкретного литературного произведения. Вместо того чтобы вкладывать средства в раскрутку бренда, улучшение качества товаров, предприниматель стремится привлечь потребителей посредством формирования у них ассоциаций с произведением. Кроме того, подобное использование элементов произведения может нарушить как имущественные, так и немущественные интересы авторов и правообладателей.

Здесь важно заметить, что не все названия произведений, персонажи и цитаты сами по себе являются объектами авторского права. Согласно п. 7 ст. 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям. Возникает вопрос: необходимо ли, чтобы элемент произведения был самостоятельным объектом авторского права для отказа в регистрации сходного с ним товарного знака?

Рассматриваемая норма подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не дает однозначного ответа на данный вопрос. В качестве условия отказа в регистрации товарного знака названо отсутствие согласия правообладателя. Между тем неясно, идет речь об обладателе прав именно на персонаж, название, цитату или правообладателе произведения.

Представляется, что применительно к анализируемой норме необходимо говорить не о любых персонажах, названиях или цитатах, а только о тех, что охраняются авторским правом. Такие объекты обладают самостоятельным творческим характером и оригинальностью. Именно поэтому они способны выступить в качестве коммерчески привлекательных товарных знаков, с высокой различительной способностью. Иной подход приведет к тому, что "из доступа" будет изъят широкий перечень слов и выражений, которые на практике потребители вряд ли будут

как-то связывать с литературными произведениями. Так, например, у И. Бунина есть рассказы под названиями "Сосны", "Золотое дно", "Сила", "Хорошая жизнь". Такие обозначения, вероятно, не могут быть квалифицированы в качестве самостоятельных охраняемых объектов. При их использовании для индивидуализации товаров (услуг) у среднего потребителя вряд ли возникнут какие-либо ассоциации с соответствующим произведением.

4. Товарному знаку при регистрации могут быть противопоставлены также личные неимущественные права граждан на имя, псевдоним или изображение, факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица при отсутствии согласия этого лица или его наследника.

Данную норму нельзя признать идеальной прежде всего ввиду того, что она не определяет, о каких конкретно наследниках идет речь. Представим себе ситуации, когда по завещанию наследство получило лицо, не имеющее никакого отношения к имени известного лица. Возникает вопрос: может ли такое лицо давать согласие на регистрацию товарного знака? В соответствии с действующим законодательством, вероятно, может, хотя целесообразность наделения такого наследника таким правом сомнительна.

§ 6. Злоупотребление правом при регистрации товарного знака

В настоящее время товарные знаки представляют собой значимые корпоративные активы. Узнаваемость бренда при позитивной оценке потребителями маркируемого им товара (услуги) определяет коммерческую привлекательность последнего и обуславливает в конечном счете эффективность бизнеса правообладателя. Но есть и обратная сторона медали: в данном случае обостряется проблема злоупотребления правом при регистрации товарного знака. Все чаще получение прав на подобные средства индивидуализации служит инструментом паразитирования на чужой деловой репутации, приобретения несправедливых конкурентных преимуществ, блокирования бизнеса иных субъектов.

Статья 1512 ГК РФ определила злоупотребление правом в качестве одного из оснований признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В российской цивилистике, как и в судебной практике, под злоупотреблением правом понимается осуществление субъективного права в целях, противоречащих социальному назначению такого права <1>. Неотъемлемыми элементами подобного правонарушения выступают умысел правообладателя, а также наличие вредных последствий, вызванных осуществлением права. Таким образом, установление состава злоупотребления правом на регистрацию товарного знака требует, во-первых, раскрытия институционального назначения прав на такие объекты интеллектуальной собственности; во-вторых, определения правореализационных моделей, противоречащих такому назначению; определения вреда, который может быть причинен частным и общественным интересам при регистрации товарного знака.

<1> Шерстобитов А.Е. Злоупотребление правом (доктрина и практика) // Проблемы развития частного права: Сб. статей к юбилею В.С. Ема / Отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. М., 2011; Определение ВАС РФ от 19 июля 2013 г. N ВАС-9038/13 по делу N А57-3140/2011; Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 9 сентября 2014 г. по делу N

A12-5206/2011; Постановление ФАС Московского округа от 13 августа 2013 г. по делу N A41-58454/12; Определение ВАС РФ от 21 ноября 2012 г. N ВАС-15098/12 по делу N A63-6940/2011; Определения ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. N ВАС-14824/12 по делу N A63-6941/2011; от 21 июня 2012 г. N ВАС-7174/12 по делу N A56-8031/2011; Постановление ФАС Московского округа от 25 марта 2013 г. по делу N A40-59362/09-70-230Б.

Первоочередной функцией товарных знаков является идентификационная - посредством идентификации товары и услуги конкретного производителя выделяются среди аналогичных. Маркировка товаров предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны; снижает издержки, связанные с осуществлением потребительского выбора.

Важной функцией товарных знаков выступает символизация деловой репутации - гудвилл, принадлежащий конкретному предпринимателю <1>.

<1> **Defiance Button Machine Co. v. C & C Metal Prod. Corp.**, 759 F.2d 1053 (2d Cir. 1985); Aplin T., Davis J. Intellectual property law: text, cases and materials. Oxford, 2009. P. 322.

Недопустимой с позиций институционального назначения товарных знаков должна признаваться прежде всего регистрация в качестве товарных знаков обозначений, используемых иными лицами для эксплуатации чужой деловой репутации.

В американской судебной практике еще с конца XIX в. судьи выдавали запрет на использование обозначений, сходных с так называемыми старшими товарными знаками, в том числе и в тех случаях, когда истцом и ответчиком создавались неконкурирующие товары, если ответчик стремился получить выгоды на основе гудвилл истца <1>.

<1> Deering Th.P. Trade-Marks on Noncompetitive Products // Oregon Law Review. 1956. Vol. 36. P. 1.

Зарубежный опыт. Так, например, в деле **Eastman Photographic Materials v. John Griffiths Cycle Corp.** судом было установлено, что спорная торговая марка "Kodak" длительное время использовалась для индивидуализации фотокамер, у правообладателя возникла связанная с ней репутация. Ответчик зарегистрировал схожее обозначение для индивидуализации велосипедов. Рассмотрев обстоятельства дела, суд пришел к однозначному выводу о том, что использование ответчиком "младшего" товарного знака создаст путаницу в сознании потребителей, которые могут посчитать, что велосипеды также происходят от истца <1>.

<1> **Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. John Griffiths Cycle Corp. Ltd** (1898), 15 R.P.C. 105.

В споре *Alfred Dunhill of London, Inc. v. Dunhill Shirt Shop, Inc.* суд признал, что ответчик "паразитирует" на репутации (гудвилл) истца, используя в своем бизнесе товарный знак последнего - "Dunhill". При этом спорное обозначение использовалось сторонами на разных рынках: ответчик продавал мужские рубашки, в то время как истец - различные принадлежности для курения <1>.

<1> *Alfred Dunhill of London, Inc. v. Dunhill Shirt Shop, Inc.*, 3 F. Supp. 487, 487 (S.D.N.Y. 1929).

На следующем этапе подход правоприменителей к подобным спорам, связанным с нарушением гудвилл посредством использования сходных со "старшим" товарным знаком обозначений, немного изменился: в случае установления факта "паразитирования" ответчика на репутации истца они по-прежнему удовлетворяли требования последнего о запрете использования соответствующего обозначения, однако его обоснование изменилось. Суды стали подходить к обозначенным ситуациям с позиции доктрины "размывания" права. Кроме того, в отдельных спорах было отмечено, что действия обладателя прав на "младший" товарный знак могут запятнать репутацию обладателя прав на "старший" товарный знак, если, например, ответчиком будут производиться товары низкого качества.

Как было отмечено в деле *Toys "R" Us, Inc. v. Canarsie Kiddie Shop, Inc.*, для установления факта "размывания" товарного знака (trademark dilution) достаточно, чтобы обладатель прав на "младший" товарный знак использовал соответствующее обозначение для создания благоприятных ассоциаций с товарами (услугами) истца. В рассматриваемом споре ответчиком использовалось обозначение "Kids "r" Us" для обозначения продаваемых им товаров для детей. Как было замечено судом, "использование подобного товарного знака формировало в восприятии потребителей представление об огромном магазине, представляющем широкий ассортимент товаров для детей по низким ценам, что и символизировала торговая марка истца" <1>.

<1> *Toys "R" Us, Inc. v. Canarsie Kiddie Shop, Inc.*, 559 F. Supp. 1189, 1193 (E.D.N.Y. 1983).

В споре *Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc.* суд признал "размыванием" товарного знака использование ответчиком товарного знака "NIKEPAL" в целях создания у потребителей ассоциаций со "старшим" товарным знаком <1>.

<1> 84 U.S.P.Q.2d 1820 (E.D. Cal. 2007).

Широкую защиту своему бренду смогла обеспечить компания "Tiffany". Так, например, при рассмотрении спора *Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc.* суд констатировал, что со стороны ответчика именование ресторана "Тиффани" явилось собой "новоявленное пиратство", потому что ответчик выбрал соответствующее название исключительно для того, чтобы нажиться на гудвилл истца <1>. В споре *Tiffany & Co. v. Tiffany Prods., Inc.* суд

установил, что кинематографическая компания использовала название "Тиффани" и изображение кольца с бриллиантом. Суд констатировал: "Ответчик сознательно стремился получить несправедливое преимущество, используя гудвилл истца" <2>.

<1> 231 F. Supp. 836, 844 - 45 (D. Mass. 1964).

<2> 264 N.Y.S. 459, 463 (Sup. Ct. 1932).

Интерес в указанном контексте представляет рассмотренное американскими правоприменителями дело V Secret Catalogue, Inc., Victoria's Secret Stores, Inc., and Victorias Secret Catalogue, Inc. v. Victor Moseley and Cathy Moseley, d/b/a Victor's Little Secret <1>.

<1> 259 F.3d 464; 2001 U.S. App. LEXIS 16937; 2001 FED App. 0247P (6th Cir.); 59 U.S.P.Q.2d (BNA) 1650 (доступно в Интернете по адресу: https://www.law.upenn.edu/fac/pwagner/ideas/dec3/barnes_packet.pdf).

Обладатель прав на товарный знак "VICTORIA'S SECRET" обвинил владельца магазина "товаров для взрослых", использующего в своей предпринимательской деятельности обозначение "Victor's Little Secret" в "размывании" его товарного знака и попытке запятнать его репутацию.

Рассматривая данный вопрос, суд прежде всего заметил, что "Victoria's Secret" и "Victor's Little Secret" являются практически идентичными. При этом правоприменитель подчеркнул: "Вероятно, никто из потребителей не пойдет в магазин "Мозли" в целях приобретения известного белья "Victoria's Secret". Между тем, услышав название "Victor's Little Secret", потребители автоматически свяжут его с более знаменитым магазином... Подобная ситуация представляет собой типичный пример "размывания" товарного знака при ухудшении связанной с ним репутации".

При определении вреда, который в подобных случаях причиняется обладателю прав на "старший" знак, в западных правовых порядках (преимущественно американском) применяется доктрина "размывания" товарного знака. В соответствии с данной доктриной считается, что "паразитирование" на чужом гудвилл посредством использования известного товарного знака даже при отсутствии введения потребителей в заблуждение может привести к снижению коммерческой привлекательности бренда, снижению его различительной способности. Как было отмечено шведскими правоведом Й. Хекнером (Jonas Häckner) и А. Мурен (Astri Muren), "размывание" товарного знака представляет собой ситуацию, когда производитель товаров более низкого качества связывает себя с фирмой, предлагающей товары высокого качества <1>.

<1> Häckner J. , Muren A. Trademark Dilution - a Welfare Analysis

(http://www2.ne.su.se/paper/wp04_15.pdf).

В 2006 г. в США был принят закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков <1>. Он четко разграничил два вида противоправного использования товарного знака, приводящие к ослаблению его различительной способности: 1) "размывание" товарного знака вследствие формирования у потребителя ассоциации с известным товарным знаком путем использования сходного обозначения (*dilution by blurring*), что приводит к снижению различительной способности известного знака; 2) использование обозначения, сходного с известным знаком и порочащего его "репутацию" посредством формирования негативной ассоциации (*dilution by tarnishment*). Для признания факта "размывания" товарного знака должны быть установлены: 1) степень схожести между используемым обозначением и знаменитым товарным знаком; 2) степень изначальной или приобретенной различительной способности товарного знака; 3) степень поддержания правообладателем эксклюзивности товарного знака; 4) узнаваемость товарного знака; 5) пытается ли правообладатель создать ассоциации со знаменитым товарным знаком; 6) любая действительная ассоциация между знаменитым товарным знаком и сходным с ним обозначением.

<1> Trademark Dilution Revision Act of 2006 (TDRA), Pub. L. 109 - 312, 120 Stat. 1730.

Схожие составы ослабления различительной способности известных брендов выделяются и в практике германских судов. Так, например, интерес представляет дело OLG Köln, 06.02.2009 - 6 U 147/08 <1>. При проведении розыгрыша продукции ответчик использовал логотип - овал с синим цветом заливки и цветовыми эффектами, в середине которого был размещен слоган: "S sucht Deutschlands hässlichstes Jugendzimmer". Суд признал, что такой логотип вызывает ассоциации с комбинированным товарным знаком "Deutschland sucht den Superstar", используемым для обозначения известного телешоу. Хотя вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, действия ответчика являются необоснованным и несправедливым использованием "репутации" известного товарного знака. Нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную "ауру", имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком.

<1> AfP 2009, 264.

В рамках российского правопорядка подобное использование сходного с известным товарным знаком обозначения без введения потребителей в заблуждение, но с получением нарушителем несправедливых преимуществ может пресекаться на основе ст. 10 ГК РФ.

В каждой конкретной ситуации суды будут устанавливать, что имело место - либо простое использование общеупотребительного слова, либо "паразитирование" на известном бренде. Иными словами, они будут определять, преследовал ли потенциальный нарушитель цель получения несправедливых преимуществ, привлечения потребителей к своим товарам путем установления ассоциаций с известным брендом.

Судебная практика. Суд по интеллектуальным правам рассмотрел заявление компании "КОНСИТЕКС С.А. / CONSITEXS.A." о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ZEGNA", зарегистрированному в отношении 10-го и 34-го классов МКТУ на имя компании "АЛИГУСТА".

Заявителю принадлежит ряд товарных знаков, включающих в себя элемент "ZEGNA", зарегистрированных в отношении мужской одежды, продукции из текстиля, аксессуаров, очков, парфюмерии и соответствующих услуг. Суд определил, что подобные товары неоднородны с теми, в отношении которых был зарегистрирован спорный товарный знак, однако требования заявителя удовлетворил:

"Продукция группы компаний "Зенья" известна во всем мире... С учетом отсутствия... сколь-нибудь убедительных объяснений правообладателя относительно выбора в качестве индивидуализации своих товаров и услуг обозначения "ZEGNA", широко используемого на мировом рынке мужской одежды и аксессуаров задолго до даты приоритета спорного товарного знака, коллегия судей пришла к выводу о том, что в действиях компании "АЛИГУСТА ЛТД." содержатся признаки паразитирования на чужой репутации" <1>.

<1> Решение СИП от 3 июня 2015 г. N СИП-1010/2014.

В данном случае суд сконцентрировал свое внимание исключительно на целях, которые преследовал правообладатель, регистрируя сходный с известным брендом товарный знак. Вопрос о введении потребителей в заблуждение не поднимался.

Суд по интеллектуальным правам в качестве самостоятельного состава злоупотребления правом назвал "недобросовестность в форме паразитирования на чужой репутации". К необходимым условиям такого правонарушения он отнес: 1) широкую известность товарного знака, обусловившую его деловую репутацию; 2) умысел заявителя на получение необоснованного преимущества именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда <1>.

<1> См.: Постановление СИП от 5 ноября 2014 г. по делу N СИП-317/2014.

Институт злоупотребления правами должен применяться также в ситуации регистрации товарного знака в целях блокирования бизнеса иных лиц. Как и в предыдущих случаях, субъект регистрирует в качестве товарного знака обозначение, которое до этого использовалось иным субъектом. Вместе с тем его основной целью является не паразитирование на чужой деловой репутации, а блокирование деятельности иного субъекта.

Известен пример, когда в условиях затянувшегося корпоративного конфликта миноритарный участник хозяйственного общества зарегистрировал на себя в качестве товарного знака обозначение, широко используемое этой организацией для индивидуализации ее бизнеса. При отсутствии существенной доли участия в уставном капитале миноритарий, таким образом, обрел

значительный рычаг воздействия на компанию.

Судебная практика. На имя компании "Бимекс ЛЛС" зарегистрирован ряд товарных знаков: комбинированный товарный знак со словесным элементом "КНААН", словесные товарные знаки "ХААНКОФЕ", "КНААНCHOCOLATE", "КНААНТЕА", "КНААНСЕРЕАЛ", "ХААНЧАЙ", "КНААНCOFFEE", "КНААНCLASSIC", "ХААН". Датой приоритета всех товарных знаков было 28 апреля 2009 г.

Противопоставленный товарный знак "ХАН" по свидетельству N 410322 с приоритетом от 30 марта 2009 г. был зарегистрирован 3 июня 2010 г. на имя ООО "ИТКА" в отношении товаров 30-го класса МКТУ. В 2011 г. право на товарный знак перешло ООО "Профит-С", которое и обратилось в Роспатент с требованием о признании недействительной правовой охраны товарных знаков компании. Роспатент удовлетворил данное возражение.

Суд признал недействительным решение Роспатента и обязал его повторно в установленные сроки рассмотреть возражения ООО "Профит-С". Как отметил ФАС Московского округа, а вслед за ним и ВАС РФ, "удовлетворяя частично заявленные требования о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам, суды исходили из злоупотребления обществом предоставленным правом продвижения продукции путем подачи возражения против регистрации товарных знаков компании, а также наличия доказательств регистрации товарного знака "ХАН" с целью воспрепятствования развитию компании.

Регистрация товарного знака "ХАН" была произведена в результате того, что с 2005 года компания работала с обществом "ИТКА" (первоначальным правообладателем), которому было известно об объемах импорта продукции, ее ассортименте и объемах инвестирования в развитие производства, взаимоотношения с которым с конца 2009 года были прекращены" <1>.

<1> Определение ВАС РФ от 9 июля 2013 г. N ВАС-8724/13 по делу N А40-25797/2012; Постановление ФАС Московского округа от 12 апреля 2013 г. по делу N А40-25797/12-27-233.

В подобных случаях отсутствует необходимость в установлении введения потребителей в заблуждение, возникновения у товарного знака широкой известности, наличия связанного с ним гудвилла. В то же время приобретает значение анализ взаимоотношений сторон до регистрации товарного знака, последующее за регистрацией товарного знака поведение субъекта. Как минимум необходимо обосновать, что правообладатель знал об использовании соответствующего товарного знака иным субъектом. Индикаторами заведомой недобросовестности могут служить: участие правообладателя и лица, использовавшего товарный знак, в общем корпоративном конфликте; реализация стратегий захвата бизнеса с участием правообладателя; наличие между указанными лицами конкуренции (в особенности при установлении иных фактов ведения недобросовестной конкурентной борьбы, вытеснения компании с рынка).

Одним из обстоятельств, учитываемых судом при решении вопроса о наличии в действиях субъекта злоупотребления правом, является неиспользование после регистрации товарного знака

соответствующего обозначения. Представим ситуацию. Субъекту, зарегистрировавшему товарный знак, было известно об использовании этого обозначения иным лицом. Получив свидетельство на товарный знак, он в течение длительного времени не начал даже подготовительных мероприятий для использования товарного знака. Можно предположить, что субъект изначально зарегистрировал товарный знак в целях блокирования деятельности субъекта, который использовал соответствующее обозначение в своей коммерческой деятельности.

Само по себе неиспользование товарного знака злоупотребления правом не образует <1>. Регистрация товарного знака без целей его дальнейшего использования, бесспорно, противоречит институциональному назначению данного средства индивидуализации. Вместе с тем, если в момент ее осуществления никакой иной субъект не использовал регистрируемое обозначение, она не причиняет вреда частным или общественным интересам. Состав злоупотребления правом в таком случае отсутствует. Для тех случаев, когда наличие правовой охраны неиспользуемого обозначения становится проблемой для предпринимателей, желающих выйти на рынок под соответствующим брендом, предусмотрено прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ). При предъявлении исков о нарушении исключительных прав на товарный знак лицами, которые не используют и не собираются использовать соответствующее обозначение для индивидуализации товаров, справедливый баланс интересов и тягот может быть обеспечен посредством снижения взыскиваемой компенсации.

<1> См.: Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утв. Постановлением Президиума СИП от 21 марта 2014 г. N СП-21/2.

Зарубежный опыт. В целом схожий подход к установлению состава злоупотреблений правом на регистрацию товарного знака сформировался в Германии. С принятием в этой стране в 1995 г. Закона о товарных знаках к абсолютным основаниям прекращения правовой охраны товарного знака была отнесена недобросовестность <1>. В 2004 г. ее включили и в число оснований для отказа в регистрации товарного знака <2>.

<1> Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Act of 25 October 1994 BGBl. I / 2004. P. 3082).

<2> Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Act of 12 Mar. 2004 BGBl. I / 2004. P. 390).

Верховным судом ФРГ обозначены два основных состава недобросовестной регистрации товарного знака: 1) регистрация, нацеленная на воспрепятствование использованию обозначения, ранее начатому иным субъектом <1>; 2) регистрация, ставящая задачу заблокировать возможности иного субъекта зарегистрировать соответствующий товарный знак <2>.

<1> BGH, 20.01.2005 - I ZR 29/02 "The Colour of Elegance", GRUR 2005; BGH EQUI 2000, GRUR 2000; Wiedmann E. Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht. Baden-Württemberg, 2002. S. 86.

<2> BPatG, 15.01.2008 - 27 W (pat) 112/06 GRUR-RR 2008, 389 - 391 "Salvatore Ricci / Nina Ricci"; BPatG 27 W (pat) 30/08 "Hooschebaa", GRUR-RR 2009.

Для применения первого состава необходимо, во-первых, доказать использование спорного обозначения иным лицом до его регистрации на имя правообладателя. При этом последнему должно быть известно о данном факте. Во-вторых, такое предшествующее использование должно заслуживать защиты и осуществляться в отношении товаров (услуг), однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак <1>.

<1> BPatG TubeXpert, GRUR 2000.

Во втором составе речь идет о регистрации товарного знака в целях воспрепятствования иному субъекту получить правовую охрану на соответствующее обозначение при том, что у последнего имеется реальная заинтересованность в регистрации спорного обозначения. Данное основание не нуждается в доказывании предшествующего использования обозначения или наличия гудвилла. На практике оно применялось, например, к ситуациям, когда спорный товарный знак использовался ранее не на территории Германии.

В отношении недобросовестности как критерия установления обоих составов злоупотребления правом в немецкой практике, как правило, отмечается, что это не просто знание о предшествующем использовании. Необходимо установить дополнительные обстоятельства, указывающие на злоупотребление правом или нарушение честной бизнес-практики. В конкретных спорах доказательствами недобросовестности могут выступать прежние деловые взаимоотношения, переговоры, контракты между правообладателем и лицом, изначально использовавшим спорное обозначение. Вместе с тем в некоторых случаях суды исходили из так называемого подразумеваемого намерения: если субъект знал или должен был знать о предшествовавшем использовании, то подразумевается, что он желал пресечь такое использование <1>.

<1> Tsoutsanis A. Trademark registration in a bad faith. Oxford, 2010. P. 194.

Вопросы по теме

1. В чем принципиальное различие между средствами индивидуализации и результатами интеллектуальной деятельности? Как оно влияет на особенности правового режима таких объектов интеллектуальной собственности?

2. Каковы функции товарных знаков?

3. Какие существуют классификации товарных знаков? В чем заключаются особенности правового режима общеизвестных знаков?
4. В чем заключается доктрина "размывания товарных знаков"?
5. Какие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков?
6. Чем различаются ложные товарные знаки и знаки, способные ввести в заблуждение?
7. Что понимается под понятием "асоциальные и аморальные товарные знаки"?
8. В каких случаях регистрация товарного знака может быть признана недобросовестной?
9. Каков порядок аннулирования регистрации товарного знака в связи со злоупотреблением правом?

Рекомендуемая литература

Андрощук Г.А. Недобросовестность при регистрации товарных знаков: доктрина и практика // Журнал Суда по интеллектуальным правам (ipc.arbitr.ru).

Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: "руки прочь от святынь" или "надо иметь чувство юмора"? // Предпринимательское право. 2015. N 2.

Ворожевич А.С. Защита брендов: стратегии, системы, методы. М.: Проспект, 2017.

Ворожевич А.С. Права на товарные знаки: институциональное назначение, границы и пределы осуществления, особенности прекращения // Хозяйство и право. 2015. N 9.

Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны // Закон. 2015. N 12.

Михайлов С.В. О критериях недобросовестного поведения при приобретении и использовании товарных знаков // Хозяйство и право. 2014. N 5.

Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014.

Новоселова Л.А. "Паразитический" маркетинг: основные симптомы и методы борьбы // Хозяйство и право. 2015. N 5.

Новоселова Л.А. Немного об общеизвестных товарных знаках: спор по словесному обозначению "Посольская" // Журнал Суда по интеллектуальным правам (ipc.arbitr.ru).

Права на товарный знак: Монография / Отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: Норма, 2016.

Правовые проблемы охраны и защиты средств индивидуализации: Сб. статей / Отв. ред. Л.А. Новоселова. М., 2015.

Рассомагина Н.Л. Как признать недействительной правовую охрану товарного знака, зарегистрированного недобросовестно // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. Март. N 15.

Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

§ 1. Способы распоряжения исключительным правом на товарный знак

Закон не содержит исчерпывающего перечня способов распоряжения исключительным правом на товарный знак, перечисляя основные из них.

Правообладатель может распорядиться исключительным правом на товарный знак посредством отчуждения его по договору иному лицу (договор об отчуждении исключительного права), путем предоставления другому лицу права использования знака в установленных пределах (лицензионный договор, договор коммерческой концессии), посредством заключения договора о залоге.

Распоряжение исключительным правом на товарный знак может входить в содержание правоотношений по договору продажи предприятия, договору аренды предприятия, простого товарищества, внесению вклада в уставный капитал хозяйственного общества. Распоряжение правами на товарный знак в этих случаях будет происходить либо в форме отчуждения исключительного права, либо в форме предоставления использования товарного знака <1>.

<1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Поглавный / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008.

В случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, помимо указания на это в учредительном договоре, необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ <1>.

<1> Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (п. 11).

Таким образом, для того чтобы передать права на товарный знак создаваемому хозяйственному обществу, необходимо: а) указать в договоре о создании (учреждении) хозяйственного общества или в решении об учреждении (в случае создания общества одним лицом), что в оплату акций (долей) конкретными учредителями передаются права на товарный знак; б) заключить с обществом лицензионный договор (об отчуждении исключительного права на товарный знак).

В договоре простого товарищества, предусматривающем распоряжение исключительным

правом на товарный знак, должны быть согласованы условия, характерные для одной из двух договорных моделей: об отчуждении исключительного права или лицензионного договора. Договор в таком случае носит смешанный характер (простое товарищество + лицензионный договор / договор об отчуждении исключительного права).

Распоряжение исключительным правом может быть также осуществлено правообладателем в рамках исполнения обязательств из смешанных договоров, содержащих также условия традиционных договоров, оформляющих передачу имущества (в частности, мены, дарения, предоставления отступного). Такие договоры также должны содержать все условия, характерные для лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного права.

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак происходит переход исключительного права от правообладателя к его преемнику, т.е. полная уступка исключительного права. По лицензионному договору исключительное право не переходит (абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК РФ), имеет место лишь предоставление лицензиату права использования товарного знака, исключительное же право сохраняется у первоначального обладателя. Оба данных договора могут быть как реальными, так и консенсуальными. На практике последняя конструкция преобладает.

С учетом того что обладателями прав на товарные знаки являются, как правило, коммерческие организации (хотя могут быть и некоммерческие) и индивидуальные предпринимателя, такие договоры в большинстве своем носят возмездный характер.

§ 2. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

Согласно ст. 21 ТРИПС государства-члены могут определять условия предоставления лицензий на использование товарных знаков и передачи права на товарные знаки. Соглашение специально указывает на невозможность выдачи принудительной лицензии на использование товарных знаков. Владелец зарегистрированного товарного знака имеет право передавать права на товарный знак с передачей предприятия, которому принадлежит товарный знак, или без такой передачи.

Существенные условия

К существенным условиям лицензионного договора на использование товарного знака относятся:

- **предмет договора.** Он определяется путем указания на товарный знак, право использования которого предоставляется по договору, с указанием номера свидетельства на регистрацию такого товарного знака;

- **способы использования товарного знака.** Способы использования товарного знака должны быть обозначены предельно четко и полно. В ином случае существует риск признания

договора незаключенным. Нельзя забывать, что использование товарного знака способом, не предусмотренным лицензионным договором, влечет ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак, даже при условии существования между сторонами договорных правоотношений.

- **перечень товаров**, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

К существенным условиям необходимо относить **цену договора**. ГК РФ допускает возможность заключения как возмездных, так и безвозмездных лицензионных договоров. Если договор является возмездным (в нем специально не указано на безвозмездность), то в нем должен быть определен размер вознаграждения (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

Закон не допускает безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальных прав в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии.

Подобное решение законодателя объяснимо. Лицензионные соглашения, в отличие от договоров об отчуждении исключительного права, не предусматривают выбытие актива из сферы господства правообладателя. При простой (неисключительной) лицензии правообладатель вправе выдавать лицензии неограниченному кругу лиц. В таком случае, если правообладатель одному из лицензиатов предоставит право на использование товарного знака на безвозмездных началах, это не станет препятствием для коммерциализации такого актива. Он сможет получить выплаты от всех остальных лицензиатов. Тем более что объективно у него может возникнуть потребность в выдаче именно безвозмездной лицензии, например иным участникам холдинговой структуры, дочерним обществам.

В то же время исключительная лицензия, распространенная на территорию всего мира и на весь срок действия исключительного права, фактически означает переход объекта интеллектуальной собственности (при сохранении прежнего правообладателя) под контроль лицензиата. Именно он осуществляет коммерциализацию объекта. Правообладатель не может получить прибыль от предоставления лицензий иным лицам. Поэтому важно, чтобы исключительная лицензия была возмездной. В ином случае правообладатель - коммерческая организация будет действовать в противоречии со своей основной целью.

Следует учитывать, что сторонами лицензионных договоров в отношении товарных знаков являются, как правило, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

При несогласовании сторонами обозначенных условий лицензионный договор должен является незаключенным. Между тем следует отметить, что стороны своими совместными действиями по исполнению лицензионного договора и отсутствием претензий друг к другу могут подтвердить заключенность договора, даже если в нем не была прописана конкретная цена <1>.

<1> См.: Постановление СИП от 8 февраля 2017 г. N C01-1132/2016 по делу N A04-312/2016.

Территория, на которой допускается использование товарного знака, существенным условием не является. Если она не указана в договоре, лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации. Срок также не является существенным условием лицензионного договора. Если он не указан, договор считается заключенным на пять лет.

Содержание договора. В обязанности лицензиата по лицензионному договору входит **выплата вознаграждения** за использование товарного знака. Лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абз. 2 п. 5 ст. 1235 Кодекса считается незаключенным.

Лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Лицензиат также обязан **обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров**, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром (ст. 1489 ГК РФ).

Данное правило обусловлено в первую очередь интересами потребителя. Лицензиат выступает "за ширмой", под брендом лицензиара. Сталкиваясь с нанесенным на товары (услуги) товарным знаком, потребители атрибутируют такие товары лицензиару (при условии, что он сам использовал товарный знак). Если при этом товары (услуги) не соответствуют по своим характеристикам товарам (услугам) правообладателя, то можно говорить о введении потребителей в заблуждение.

Кроме того, установление на законодательном уровне соответствующей обязанности обеспечивает и интересы лицензиара. По мере использования товарного знака в обороте вокруг него формируются представления о качестве и иных свойствах маркируемого им товара. Правообладатель заинтересован в том, что подобные представления носили положительный характер.

Лицензиар, в свою очередь, наделен правом осуществлять контроль за соблюдением этого условия.

В интересах потребителей предусмотрено, что по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Форма договора. Лицензионный договор на право использования товарного знака должен быть заключен в письменной форме, под страхом его недействительности. Предоставление права на использование товарного знака подлежит обязательной государственной регистрации Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Виды лицензионных договоров. Видами лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака являются:

- **простая (неисключительная лицензия)** лицензия: предоставление лицензиату права использования товарного знака с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

- **исключительная лицензия:** предоставление лицензиату права использования товарного знака без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

При предоставлении правообладателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено договором, сам он также лишается возможности использовать товарный знак в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору. Таким образом, при выдаче исключительной лицензии у правообладателя могут быть ограничены все три правомочия, входящие в содержание исключительного права: 1) запрещать иным лицам использовать товарный знак: в отношении лицензиара данное правомочие не действует; 2) использовать самому товарный знак; 3) распоряжаться исключительным правом: он не может предоставлять лицензии иным лицам.

Обладатель исключительной лицензии в то же время приобретает подобно правообладателю правомочие запрета иным лицам использовать товарный знак. Если нарушение третьими лицами исключительного права на товарный знак, на использование которого выдана исключительная лицензия, затрагивает его права, он может наряду с другими способами защищать свои права способами, предусмотренными ст. ст. 1250, 1252, 1253 и 1515 ГК РФ. Важно учитывать, что если нарушитель использовал товарный знак в объеме, не предоставленном лицензиату, последний не сможет воспользоваться предусмотренными ст. 1252 ГК РФ способами защиты.

Судебная практика. Лицензиар по лицензионному договору предоставил лицензиату право использования товарных знаков для маркировки пива, производимого лицензиатом.

Стороны определили, что договор заключен на условиях исключительной лицензии.

Позднее лицензиат узнал о том, что третье лицо ввезло на территорию России пиво с размещенным на нем товарным знаком, который был указан в лицензионном договоре. Прав на использование товарного знака у третьего лица не было.

Лицензиат, посчитав, что его права нарушены, обратился в суд с требованием о нарушении исключительного права на товарный знак, запрете третьему лицу совершать действия по использованию товарного знака, в том числе посредством ввоза на территорию России товаров, маркированных товарным знаком, взыскании компенсации.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. В частности, он признал, что третье лицо нарушило право лицензиата использовать товарный знак. Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами. Он сослался на [ст. 1254](#) Гражданского кодекса РФ, которая, в частности, позволяет лицензиату предъявить к нарушителю требование о взыскании компенсации ([п. 3 ст. 1252](#), [п. 4 ст. 1515](#) ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам отменил данные акты, констатировав, что у истца отсутствует субъективное право, подлежащее защите. Так, лицензиат получил право использовать товарные знаки конкретным способом - путем маркировки производимого пива. Следовательно, действия ответчика не затрагивают права, которые возникли у истца на основании лицензионного договора. В результате Суд по интеллектуальным правам отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал истцу в удовлетворении требования <1>.

<1> См.: Постановление СИП от 19 сентября 2013 г. N C01-1/2013 по делу N А40-95929/2011.

Несмотря на существенные ограничения правомочий лицензиара по договору исключительной лицензии, перехода исключительного права к лицензиату не происходит. Права лицензиата в любом случае зависимы от правообладателя. Существование у исключительного лицензиата права использования обусловлено наличием на стороне лицензиара договорной обязанности не совершать действий, способных затруднить осуществление права лицензиата, - претерпевать использование интеллектуального продукта лицензиатом. Между лицензиаром и исключительным лицензиатом складываются в чистом виде обязательственные правоотношения <1>.

<1> Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. N 1.

Лицензиар вправе распорядиться исключительным правом на товарный знак посредством его отчуждения иному лицу. Переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, лицензии обременяют исключительные права.

Односторонний отказ от лицензионного договора. При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

§ 3. Договор коммерческой концессии

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (ст. 1027 ГК РФ).

Следует отметить несовершенства подобной формулировки: использовать возможно только сами объекты интеллектуальных прав, а не исключительное право. К последнему корректно применять глаголы "осуществить", "реализовать" "распорядиться". По договору коммерческой концессии пользователю предоставляются права использования комплекса объектов интеллектуальной собственности.

Как справедливо отмечается в доктрине, смысл коммерческой концессии в том, что пользователь как бы включается в систему деловой активности, организуемую другим предпринимателем. Правообладатель раскрывает пользователю свои секреты, метод производства, делится с ним своей репутацией, "маршрутами" сбыта, накопленными знаниями и опытом, ноу-хау, товарными знаками, знаками обслуживания и т.п. В итоге происходит унификация хозяйственной деятельности всех пользователей, состоящих в деловых отношениях с одним правообладателем, что и является целью данной системы <1>.

<1> Лозовская С.О. Договор коммерческой концессии // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. N 5.

Коммерческая концессия является эффективной формой организации бизнеса, выгодной как для правообладателя, так и для пользователя. Правообладатель, как правило, является крупной, известной на рынке компанией, которой концессия позволяет расширить свой бизнес при сохранении существующих стандартов предпринимательской деятельности. Правообладатель в такой ситуации избавляется от необходимости открывать филиалы, создавать дочерние организации. При этом организации-пользователи встраиваются в единую интегрированную систему правообладателя и находятся в полной экономической зависимости от последнего, а он имеет возможность консолидировать их деятельность. Таким образом, концессия позволяет в довольно короткие сроки создавать разветвленные сети бизнеса правообладателя <1>.

<1> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг (Кн. 3). М., 2002 (изд. доп., испр.). С. 985.

Пользователь (как правило, небольшая компания) при заключении коммерческой концессии получает возможность опираться при ведении бизнеса на репутацию и коммерческий опыт правообладателя. У него отсутствует необходимость в разработке маркетинговой стратегии, вложений в рекламу. Предлагаемые им товары (услуги) изначально востребованы, поскольку на них нанесен товарный знак правообладателя, который к моменту заключения концессионного соглашения, как правило, приобрел определенную известность.

Данный договор является предпринимательским. Его сторонами могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (п. 3 ст. 1027 ГК РФ). Такой договор всегда является возмездным.

Особенностью правового регулирования данного договора является то, что к нему применяются правила о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям гл. 54 и существу договора коммерческой концессии.

Соотношение коммерческой концессии и лицензионного договора. Можно выделить следующие существенные отличия договора коммерческой концессии от лицензионного договора, указывающие на самостоятельный характер первого. Во-первых, договор коммерческой концессии дает возможность использовать не один определенный объект интеллектуальной собственности, а комплекс объектов исключительных, а также иных имущественных прав. Во-вторых, классическая конструкция коммерческой концессии (франшизы) предполагает оказание правообладателем организационной и информационной поддержки, а также осуществление широкого контроля деятельности пользователя. Пользователь, в свою очередь, не просто приобретает возможность использовать объекты интеллектуальной собственности правообладателя, но должен следовать бизнес-стратегии правообладателя.

Объекты договора коммерческой концессии. По договору коммерческой концессии могут быть переданы права на различные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Между тем, как справедливо было замечено В.В. Витрянским, "отдельные исключительные права, входящие в комплекс исключительных прав применительно к договору коммерческой концессии, имеют различное правовое значение" <1>. **Первую группу** составляют объекты, без предоставления прав на использование которых договор коммерческой концессии не может считаться заключенным.

<1> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг (Кн. 3). М., 2002. С. 989 - 990.

Ко **второй категории** исключительных прав могут быть отнесены те исключительные права, использование которых пользователем может быть предусмотрено договором коммерческой концессии, однако договор считается заключенным и при отсутствии упоминания о наделении пользователя правом использования соответствующих прав, принадлежащих правообладателю.

В соответствии с действующим законодательством к объектам первой группы относятся права на товарный знак и знаки обслуживания. Ко второй группе - права на коммерческие обозначения, ноу-хау, патентоохраняемые объекты, объекты авторского права. Как неоднократно отмечалось в судебной практике, обязательным условием такого договора является передача прав на товарный знак <1>.

<1> Постановление СИП от 10 июля 2014 г. N C01-616/2014 по делу N A75-8205/2013; Определение ВС РФ от 26 августа 2015 г. N 304-ЭС15-5828.

Существенные условия. К существенным условиям договора коммерческой концессии относятся:

- 1) предмет договора: определяется путем указания на комплекс прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включающих в себя права на товарный знак;
- 2) способы использования комплекса объектов интеллектуальной собственности;

3) цена: вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Форма договора коммерческой концессии. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Содержание договора коммерческой концессии. В соответствии со ст. 1031 ГК РФ к обязанностям правообладателя, помимо предоставления прав на объекты интеллектуальной собственности, относится также обязанность по передаче пользователю технической и коммерческой документации, предоставлению иной информации, необходимой для осуществления прав на ОИС, инструктированию пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

Кроме того, если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, пользователь также обязан:

- обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии;

- оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;

- контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.

Наличие у сторон возможности отказаться от подобных условий отличает российскую коммерческую концессию от распространенного в зарубежных правовых системах договора франшизы, по которому пользователю также предоставляется совокупность исключительных прав, деловой репутации и секретов производства. Для последней обязанности по консультативному содействию и контролю качества являются неотъемлемыми элементами.

Правообладатель, помимо выплаты пользователю вознаграждения, обязан:

- использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом;

- обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг,

производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;

- соблюдать инструкции и указания правообладателя в целях обеспечения соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;

- оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;

- не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;

- предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;

- информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. В п. 1 ст. 1033 ГК РФ устанавливается открытый перечень ограничений прав сторон, которые могут быть предусмотрены в договоре коммерческой концессии. Часть из них направлена на обеспечение интересов правообладателя, лишение пользователей возможности конкурировать с ним, поддержание территориального разграничения рынков. Так, в договоре может быть предусмотрено, в частности, обязательство пользователя:

- не конкурировать с правообладателем на территории в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав;

- продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории;

- согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление;

- отказаться от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя.

Договором могут быть предусмотрены также ограничения прав правообладателя. Прежде всего в договоре может быть предусмотрено обязательство правообладателя не предоставлять иным лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории.

Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. В целях обеспечения интересов потребителя установлено, что по требованиям, предъявляемым к пользователю о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии, правообладатель несет субсидиарную ответственность. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем (ст. 1034 ГК РФ).

Франшиза. Аналогом коммерческой концессии в ряде правопорядков является франшиза. Данный институт рассматривается в качестве быстрого и не слишком затратного способа расширения бизнеса, выхода на новый рынок. По мнению зарубежных авторов, франшиза способствует распределению рисков, привлечению к управлению знакомых с местными особенностями менеджеров; охватывает новые локальные рынки при сохранении единообразия бизнеса <1>. В США около 1/3 от всех продаж товаров осуществляется по франшизе <2>.

<1> Campbell D., Datar S., Sandino T. Organizational Design and Control across Multiple Markets: The Case of Franchising in the Convenience Store Industry // http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1004192.

<2> Emerson R.W. Franchise contract interpretation: a two-standard approach // Michigan State Law Review. 2013. N 641.

Франчайзинг определяется в качестве долгосрочных договорных правоотношений, в рамках которых франчайзер (правообладатель) предоставляет франчайзи (пользователю) право использовать свое коммерческое наименование, товарный знак, продавать его продукцию, использовать общий бизнес-план. В обмен на это франчайзи должен выплачивать франчайзеру вознаграждение. Существенное значение в таких правоотношениях отводится фидуциарным обязательствам, что связано со следующими обстоятельствами. Франчайзер делится с франчайзи конфиденциальной коммерческой информацией. Франчайзи, в свою очередь, рассчитывает на то, что он "покупает" в том числе знания и компетенцию франчайзера.

Договором франшизы, как правило, регулируются вопросы поддержания общего стандарта качества, устанавливаются принципы ценообразования, порядок проведения маркетинговой компании, тренинговых программ, механизмы контроля <1>.

<1> Emerson R.W. Franchise contract interpretation: a two-standard approach // Michigan State Law Review. 2013. N 641.

Примеры коммерческих концессий (франшиз) в России. Многие крупные зарубежные компании, обладающие известным брендом, организовали в России свои франчайзинговые сети. В 2016 г. РБК был составлен рейтинг наиболее популярных в России франшиз. Первое место заняла компания 1С. На 31 декабря 2015 г. ею было зарегистрировано в Роспатенте 6 827 договоров коммерческой концессии; за 2015 г. - новых 748 договоров. Затем идут: "КонсультантПлюс" - 625 договоров (187 в 2015 г.), "Subway" - 1 005 (74), "Инвитро" - 520 (110), "Yves Rocher France" - 249

(114), "Гемотест лаборатория" - 226 (101) <1>.

<1> Рейтинг РБК: топ-30 самых популярных франшиз 2015 г. // http://www.rbc.ru/ratings/own_business/01/06/2016/574e7d319a79476491001624.

§ 4. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

Юридически обеспеченная возможность отчуждения исключительного права на товарный знак обусловлена свойством оборотоспособности данного права, предполагающим его участие в гражданском обороте наряду с другими объектами <1>.

<1> Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С. 589.

В многоступенчатой классификации договоров, разработанной М.И. Брагинским, договор об отчуждении исключительных прав следует отнести к договорам, направленным на возмездную (безвозмездную) передачу имущества. По договору об отчуждении исключительного права происходит переход исключительного права от правообладателя (ауктора) к его преемнику (сукцессору), т.е. полная уступка исключительного права (теория уступки) <1>.

<1> Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. N 1.

По договору отчуждения исключительного права на товарный знак исключительное право может передаваться в отношении как всех товаров, так и части. Данное правило не должно противопоставляться выводу о том, что исключительное право передается в полном объеме. "Термин "в полном объеме" означает, что исключительное право на товарный знак передается приобретателю в объеме всех правомочий, которые имел сам правообладатель, но при этом в отношении либо всех товаров, либо их части, для индивидуализации которых он зарегистрирован" <1>.

<1> Еременко В.И., Евдокимова В.Н. О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2009. N 2.

Договор, предусматривающий отчуждение права использования на товарный знак, но в то же время вводящий ограничения по способам использования соответствующего знака приобретателем либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 Кодекса может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (ст. 168 ГК РФ).

Исключительное право переходит к приобретателю вместе со всеми существующими обременениями: правами лицензиата, залоговым правом и т.д.

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может являться причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).

Отчуждение исключительных прав может быть квалифицировано как вводящее в заблуждение, в частности, в следующих случаях:

- у отчуждателя исключительного права на товарный знак сохраняются права на сходное с ним фирменное наименование, промышленный образец или другой товарный знак. При этом отчуждатель и приобретатель ведут сходную деятельность;

- в состав обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, включено указание на место производства или сбыта товара. При этом приобретатель исключительного права находится в другом географическом объекте;

- исключительное право отчуждается в отношении части товаров или услуг, однородных с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель сохраняет за собой право на товарный знак.

Судебная практика. Судом по интеллектуальным правам был, в частности, рассмотрен следующий спор. ООО "Жаннет" обратилось с иском к А. о признании недействительным (ничтожным) договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки.

А., являясь генеральным директором ООО "Жаннет", заключил с ним договор об отчуждении исключительного права на три товарных знака со словесным обозначением "ЖАНЕТТ" и "janett". После этого он сложил с себя полномочия директора, продал Ш. стопроцентную долю в уставном капитале общества "Жаннет". По договору исключительной лицензии права на вышеуказанные знаки он передал третьему лицу - обществу "Эра".

Суд по интеллектуальным правам вслед за апелляционной инстанцией удовлетворил исковое требование, признав договор недействительным. Основанием для подобного решения послужил тот факт, что у истца сохранились права на фирменное наименование, сходное с товарным знаком. ООО "Жаннет" ведет деятельность по производству товаров, однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Как констатировал суд, "одновременное использование фирменного наименования "Жаннет" для индивидуализации продукции **25-го класса** МКТУ истцом как владельцем фирменного наименования и ответчиком в качестве правообладателя товарных знаков создает угрозу введения потребителей в заблуждение" <1>.

<1> Постановление СИП от 6 августа 2015 г. по делу N А41-28961/2014.

Интересное требование к договорам об отчуждении исключительного права предусмотрено в

праве США. Товарный знак может отчуждаться только с гудвилл бизнеса первоначального производителя, который этот товарный знак символизирует <1>. "Голая" передача товарного знака при отсутствии гудвилл является недействительной <2>.

<1> 15 U.S. Code § 1060 - Assignment United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 97 - 98, 39 S. Ct. 48, 63 L. Ed. 141 (1918); See also E. & J. Gallo Winery v. Gallo Cattle Co., 967 F.2d 1280, 1289 (9th Cir.1992); Glow Industries, Inc. v. Lopez, 273 F. Supp. 2d 1095 (C.D. Cal. 2003).

<2> Sugar Busters LLC v. Brennan, 177 F.3d 258, 265 (5th Cir.1999); Visa, U.S.A., Inc. v. Birmingham Trust Nat'l Bank, 696 F.2d 1371, 1375 (Fed.Cir. 1982).

Как было отмечено судьей Платтом (Platt), "товарный знак... всего лишь символ, посредством которого организация определяет репутацию, а потому не обладает самостоятельным значением в отрыве от гудвилл правообладателя" <1>. Гудвилл должна следовать за товарным знаком при его отчуждении для того, чтобы избежать введения потребителей в заблуждение. Товарная марка и после ее отчуждения должна продолжать использоваться в отношении товаров со схожими характеристиками <2>.

<1> Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Mattress Madness, Inc., 841 F. Supp. 1339 (E.D.N.Y.1994).

<2> Pepsi Co, Inc. v. Grapette Co., 416 F.2d 285, 288 (8th Cir.1969).

При оценке соблюдения данного условия суды рассматривают не конкретные положения договора, а фактическое сохранение связи между товарами предыдущего и последующего правообладателя <1>. Отчуждение исключительного права возможно, если для потребителей приобретатель "продолжает" деятельность отчуждателя. Для того чтобы признать переход гудвилл состоявшимся, необходимо, чтобы услуги или товары были достаточно близкими, чтобы потребители не были введены в заблуждение <2>.

<1> Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 315 F. Supp. 45, 55 (S.D.N.Y.1970).

<2> Button Machine Co., v. C & C Metal Products Corp., 759 F.2d 1053, 1059 (2d Cir.1985).

Существенным условием договора об отчуждении исключительного права на товарный знак является предмет и цена (при возмездном его характере). При этом важно помнить, что согласно п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями.

Форма договора. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Исключительное право на товарный знак переходит от правообладателя к приобретателю в момент

государственной регистрации перехода исключительного права. Такая регистрация осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности <1>.

<1> Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 были утверждены Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора.

Особенности прекращения обязательства. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю вознаграждение за приобретение исключительного права на товарный знак прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Правообладателю в таком случае предоставлено право на односторонний отказ от договора. Кроме того, он может потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

§ 5. Залог исключительных прав на товарный знак

Понятие и сфера применения. Исключительное право на товарный знак может не только использоваться в гражданском обороте как самостоятельный объект, но и выступать в отношениях по обеспечению исполнения обязательств в качестве предмета залога.

Исходя из п. 1 ст. 334 ГК РФ под залогом права на товарный знак понимается правоотношение <1>, по которому кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости исключительного права на товарный знак преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное право на товарный знак (залогодателя).

<1> Термин "залог" может использоваться в следующих смыслах: 1) как правоотношение, которое возникает на основании договора залога или на основании закона вследствие наступления указанных в нем обстоятельств; 2) как право залога, которое принадлежит залогодержателю; 3) как название правового института - совокупности правовых норм, регулирующих отношения по залогоу соответствующего имущества.

Залог является распространенным в практике способом обеспечения исполнения обязательств. Он привлекателен для кредиторов тем, что, выполняя защитную функцию, предоставляет кредитору право удовлетворить свой интерес непосредственно за счет стоимости

заложенного имущества - права на товарный знак. В залоге реализуется принцип "верю не лицу, а имуществу", поэтому он является ярким примером так называемого реального кредита <1>. Помимо этого, залог выполняет **стимулирующую функцию** (в том случае, когда залогодателем является сам должник по основному обязательству): должник стремится надлежаще исполнить основное обязательство, опасаясь утратить права на заложенное имущество <2>.

<1> См.: Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996. С. 326 - 327.

<2> См.: Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М.: Статут, 2004. С. 145 - 146.

Специфика сферы применения товарных знаков (знаков обслуживания) в отношении по индивидуализации товаров, работ или услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обуславливает тот факт, что данный вид залога используется в гражданском обороте преимущественно при осуществлении предпринимательской деятельности.

Положения о залоге исключительных прав, применимые в том числе к залогом права на товарный знак, содержатся в специальной норме - ст. 358.18 ГК РФ. При этом в сфере залога права на товарный знак необходимо различать ситуации, когда предметом залога является собственно **исключительное право на товарный знак** и когда в качестве такого предмета выступают **права по договору об отчуждении исключительных прав на товарный знак и по лицензионному (сублицензионному) договору**. В зависимости от этого решается вопрос об иерархии применимых правовых норм. К договору залога исключительного права на товарный знак применяются **общие положения о залоге** (ст. ст. 334 - 356 ГК РФ), а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о **залоге обязательственных прав** (ст. ст. 358.1 - 358.8 ГК РФ), поскольку иное не установлено ГК РФ и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав (п. 3 ст. 358.18 ГК РФ).

Кроме того, ряд норм о залоге исключительных прав содержится в части четвертой ГК РФ - государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ (п. 2 ст. 358.18 ГК РФ).

В науке высказывается точка зрения, что залогом может обеспечиваться исполнение только **денежных обязательств** <1>. Такой вывод делается на основании ст. 337 ГК РФ, в соответствии с которой залог по общему правилу обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности **проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения**, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание предмета залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и реализацией его расходов. Однако, так же как и применительно к поручительству (п. 1 ст. 361 ГК РФ), нормативные ограничения для обеспечения залогом неденежных обязательств отсутствуют.

<1> Эта позиция также находит свое подтверждение в судебной практике. См.:

Постановления ФАС Поволжского округа от 4 декабря 2007 г. по делу N А55-4611/2007; ФАС Северо-Западного округа от 10 октября 2008 г. по делу N А05-13013/2006-23 // СПС "КонсультантПлюс".

Юридические свойства залога права на товарный знак. Залогу права на товарный знак присущи все основные свойства залога имущества в целом.

1. Залог является **акцессорным** (дополнительным к основному обязательству) правоотношением, что проявляется в следующем:

- залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства (подп. 1 п. 1 ст. 352 ГК РФ);

- если обеспечиваемое залогом обязательство возникнет в будущем, залог возникает с момента, определенного договором, но не ранее возникновения этого обязательства. С момента заключения договора залога к отношениям сторон применяются положения о содержании и сохранности заложенного имущества, пользовании и распоряжении предметом залога (ст. ст. 343 и 346 ГК РФ) (п. 3 ст. 341 ГК РФ);

- законом запрещена "изолированная" уступка права залога: передача залогодержателем своих прав и обязанностей по договору залога другому лицу допускается лишь при условии одновременной уступки тому же лицу права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом, а при несоблюдении данного условия залог прекращается (иное может быть предусмотрено законом) (п. 2 ст. 354 ГК РФ);

- установлены правила **о соотношении суммы, вырученной в результате обращения взыскания на заложенное имущество, с объемом обеспечиваемого обязательства** (п. 3 ст. 334 ГК РФ). В случае **недостаточности суммы**, вырученной в результате обращения взыскания на заложенное право на товарный знак, для погашения требования залогодержателя он вправе наряду с другими кредиторами удовлетворить свое требование в непогашенной части за счет иного имущества должника. Если сумма, вырученная в результате обращения взыскания, **превышает размер** обеспеченного залогом требования, разница должна быть возвращена залогодателю (соглашение об отказе залогодателя от этого права ничтожно) (п. 3 ст. 334 ГК РФ).

2. Непосредственно из понятия залога следует свойство **приоритета (преимущественного характера права залога)**. Это свойство проявляется в том, что в случае нарушения обеспечиваемого обязательства кредитор вправе получить удовлетворение из стоимости права на товарный знак преимущественно перед другими кредиторами залогодателя. Такой приоритет реализуется с учетом правил об очередности удовлетворения требований кредиторов.

Так, при удовлетворении требований кредиторов **ликвидируемого юридического лица** требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества, удовлетворяются за счет средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами, **за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога** (абз. 2 п. 2 ст. 64 ГК РФ), т.е. по общему правилу преимущественно перед кредиторами третьей очереди (в рамках которой производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды).

При **банкротстве должника** ситуация иная: из средств, вырученных от реализации предмета залога, 70% направляется на погашение требований кредитора по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника <1>, до 20% направляется на погашение требований кредиторов **первой и второй очереди**, а остальные средства направляются на погашение названных в Законе о банкротстве видов **текущих платежей** <2>. Более того, особенностям правового положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, посвящены иные нормы Закона о банкротстве (например, ст. ст. 18.1, 201.14, 213.10, 230.3 Закона о банкротстве).

<1> См.: п. 1 ст. 138 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) // СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.

<2> См.: п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" // СПС "КонсультантПлюс".

3. Залог обладает **свойством следования** (ст. 353 ГК РФ). Это означает, что при переходе исключительного права на товарный знак, являющегося предметом залога, от залогодателя к другому лицу в результате отчуждения этого права либо в порядке универсального правопреемства залог по общему правилу сохраняется. Правопреемник залогодателя права на товарный знак приобретает права и несет обязанности залогодателя, за исключением прав и обязанностей, которые в силу закона или существа отношений между сторонами связаны с первоначальным залогодателем. Если таких правопреемников несколько, они становятся **солидарными залогодателями**, поскольку предмет залога является в данном случае неделимым. Эта ситуация возможна, когда исключительное право на товарный знак принадлежит нескольким лицам совместно (п. п. 2, 3 ст. 1229 ГК РФ).

Основания возникновения. Залог права на товарный знак может возникать как на **основании договора**, так и в случаях, установленных законом, при наступлении указанных в законе обстоятельств (**залог на основании закона**) (п. 1 ст. 334.1 ГК РФ). Единственный в настоящее время случай, когда залог права на товарный знак может возникнуть **в силу закона**, предусмотрен нормой п. 5 ст. 334 ГК РФ - **при наложении запрета на распоряжение правом на товарный знак (аресте)** <1>: кредитор или иное управомоченное лицо, в чьих интересах был наложен запрет на распоряжение имуществом, обладает правами и обязанностями залогодержателя в отношении этого имущества с момента вступления в силу решения суда, которым требования таких кредитора или иного управомоченного лица были удовлетворены <2>.

<1> Введение данной конструкции в ГК РФ подвергается обоснованной критике в научной литературе. Так, по словам В.В. Витрянского, норма п. 5 ст. 334 ГК РФ представляет собой "наглядный образец необоснованного вмешательства материального (гражданского) права в чисто процессуальные отношения". См.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М.: Статут, 2016 (гл. 10) // СПС "КонсультантПлюс".

<2> См. об этом: п. п. 94 - 97 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса

Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Договор залога права на товарный знак можно определить как заключаемое между залогодателем и залогодержателем соглашение об установлении залогового правоотношения.

В соответствии с общими требованиями в договоре залога должны быть указаны следующие существенные условия (п. 1 ст. 339 ГК РФ):

1) **предмет залога;**

2) **существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом.** Условия, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство.

Поскольку залогодателем права на товарный знак, как правило, является предприниматель, к данному виду залога применимо особое правило: обеспечиваемое обязательство может быть описано способом, позволяющим определить его как обеспеченное залогом на момент обращения взыскания, в том числе путем указания на обеспечение всех существующих и (или) будущих обязательств должника перед кредитором в пределах определенной суммы (абз. 1 п. 2 ст. 339 ГК РФ). Данная особенность позволяет субъектам коммерческого оборота расширить сферу использования залога и снижает риски его оспаривания по причине несогласованности условия об обеспечиваемом обязательстве.

Помимо этого, в договоре могут содержаться **иные условия**: о порядке реализации заложенного права на товарный знак, взыскание на которое обращено по решению суда; условие о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке; об использовании и распоряжении заложенным исключительным правом и др.

Договор залога исключительного права на товарный знак, как и иные виды договора залога, должен быть заключен в **письменной форме**, если законом или соглашением сторон не установлена нотариальная форма. В частности, договор залога права на товарный знак подлежит обязательному нотариальному удостоверению, если заключается в обеспечении исполнения обязательства из договора, который должен быть заключен в нотариальной форме. Несоблюдение требований о форме договора залога влечет его недействительность (п. 3 ст. 339, п. 1 ст. 1490 ГК РФ).

Помимо требования о форме договора, законом предусмотрено специальное требование о **государственной регистрации** залога исключительного права на товарный знак. Следует отметить, что в отличие от ранее действовавшего законодательства в настоящее время установлено требование о государственной регистрации самого залога (как субъективного права), а не договора залога. При несоблюдении требования о государственной регистрации залога права на товарный знак такой залог считается несостоявшимся (п. 2 ст. 1490, п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Порядок государственной регистрации залога права на товарный знак определяется ст. 1232 ГК РФ. Такая регистрация осуществляется Роспатентом по заявлению сторон договора или одной из сторон договора (залогодателя или залогодержателя).

В заявлении сторон договора залога или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

- вид договора (договор залога);
- сведения о залогодателе и залогодержателе;
- предмет договора - исключительное право на товарный знак с указанием номера свидетельства, удостоверяющего данное исключительное право;
- срок действия договора залога;
- ограничения права залогодателя использовать товарный знак либо распоряжаться исключительным правом на него (абз. 7 - 9, 17 - 18 п. 3 ст. 1232 ГК РФ).

Правила государственной регистрации залога исключительного права на товарный знак утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 <1>. Административный регламент предоставления Роспатентом государственной услуги по государственной регистрации залога исключительного права на товарный знак утвержден Приказом Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г. N 371 <2>. Данным Приказом, в частности, утверждена форма заявления о государственной регистрации залога (приложение N 2 к Регламенту). По итогам государственной регистрации сведения о залоге вносятся в государственный реестр товарных знаков.

<1> Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора" // СЗ РФ. 2016. N 1 (ч. II). Ст. 230.

<2> Приказ Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г. N 371 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных" (зарегистрирован в Минюсте России 14 июля 2016 г. N 42849) // <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 15.07.2016).

Необходимость государственной регистрации залога исключительного права на товарный знак подтверждается судебной практикой. Так, по одному из дел Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о необоснованности довода заявителя кассационной жалобы об отсутствии необходимости и возможности регистрации залога исключительных прав на товарные знаки, поскольку императивными нормами ст. ст. 1232, 1234 ГК РФ (в том числе в редакции, действовавшей в момент заключения соответствующего договора от 7 июля 2014 г.) предусмотрено, что залог исключительного права на товарный знак подлежит

государственной регистрации <1>.

<1> Постановление СИП от 10 февраля 2016 г. N C01-29/2016 по делу N A40-52425/2015 // СПС "КонсультантПлюс".

Субъекты отношений. Субъектами правоотношения по залогу права на товарный знак являются **залогодатель и залогодержатель.**

Залогодателем может быть как сам должник по обеспечиваемому обязательству, так и третье лицо. В последнем случае к отношениям между залогодателем, должником и залогодержателем применяются правила ст. ст. 364 - 367 ГК РФ (о поручительстве), если законом или соглашением между соответствующими лицами не предусмотрено иное.

Право на товарный знак может быть предоставлено в залог лишь обладателем данного исключительного права, поскольку в силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ только правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Залогодержателем исходя из обеспечительной природы и свойства акцессорности залога всегда является кредитор по обеспечиваемому залогом обязательству.

Одно и то же право на товарный знак может быть заложено несколько раз. В этом случае речь идет о возникновении **предшествующего и последующего залога** (или **перезалога**). Права различных залогодержателей на один и тот же предмет залога рассматриваются через категорию **старшинства залогов**, которая определяется как соотношение предшествующего и последующего залогов (ст. 342 ГК РФ). При такой ситуации требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей (старшинство залогов может быть изменено соглашением участников данных отношений) (п. 1 ст. 342 ГК РФ). Последующий залог допускается, если иное не установлено законом.

Если несколько лиц имеют на заложенное право на товарный знак **равные по старшинству права** залогодержателей, такие лица называются **созалогодержателями** (п. 1 ст. 335.1 ГК РФ). Предусмотрена дифференциация их статуса в зависимости от того, являются ли они залогодержателями по разным обязательствам (п. 1 ст. 335.1 ГК РФ) или по одному обязательству (п. 2 ст. 335.1 ГК РФ). В первом случае, как правило, каждый из них **самостоятельно** осуществляет права и обязанности залогодержателя. Во втором случае они по общему правилу являются **солидарными созалогодержателями**, а денежные суммы, вырученные от реализации предмета залога, распределяются между ними в различном порядке, зависящем от того, являются они долевыми или солидарными кредиторами по основному обязательству (абз. 2 п. 2 ст. 335.1, п. 4 ст. 326 ГК РФ).

В общих положениях ГК РФ о залоге особо выделяется категория **добросовестного залогодержателя**, под которым понимается такой залогодержатель, который не знал и не должен был знать о том, что вещь передана ему в залог тем лицом, которое не являлось ее собственником или иным образом не было надлежаще уполномочено распоряжаться имуществом (абз. 2 п. 2 ст. 335 ГК РФ). В этой ситуации на собственника заложенного имущества в силу закона (абз. 2 п. 2 ст.

335 ГК РФ) возлагаются права и обязанности залогодателя, предусмотренные ГК РФ, другими законами и договором залога.

Применительно к залогу прав на товарный знак конструкция добросовестного залогодержателя также может быть применена, но с учетом того, что предметом залога выступает не вещь, а исключительное право. Важное значение для определения добросовестности залогодержателя, разумности и осмотрительности его действий имеют сведения о правообладателе товарного знака, содержащиеся в государственном реестре товарных знаков на момент заключения договора залога <1>.

<1> См. по аналогии: Постановления Президиума ВАС РФ от 26 июля 2011 г. N 2763/11 и от 7 июня 2012 г. N 16513/11 // СПС "КонсультантПлюс".

Помимо этого, может быть заключен **договор об управлении залогом права на товарный знак** (ст. 356 ГК РФ). Такой договор могут заключить кредитор (кредиторы) по обеспечиваемому залогом обязательству (обязательствам), исполнение которого связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, с одним из таких кредиторов или третьим лицом. Данный субъект именуется **управляющим залогом**. Управляющий залогом, действуя от имени и в интересах всех кредиторов, заключивших договор, обязуется заключить договор залога с залогодателем и (или) осуществлять все права и обязанности залогодержателя по договору залога, а кредитор (кредиторы) - компенсировать управляющему залогом понесенные им расходы и уплатить ему вознаграждение, если иное не предусмотрено договором <1>.

<1> В случае если управляющий залогом не является залогодержателем, к его обязанностям субсидиарно применяются правила о **договоре поручения**, а к правам и обязанностям залогодержателей по отношению друг к другу применяются правила о **договоре простого товарищества**, заключаемом для осуществления предпринимательской деятельности (п. 6 ст. 356 ГК РФ).

Предмет. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение (п. 1 ст. 358.18 ГК РФ) <1>.

<1> Поэтому предметом залога не могут быть исключительные права на такие объекты, как секретное изобретение (п. 6 ст. 1405 ГК РФ), фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК РФ), наименование места происхождения товаров (п. 4 ст. 1519 ГК РФ).

Ограничений по отчуждению права на товарный знак в ГК РФ не содержится, поэтому в качестве предмета залога может выступать любое право на товарный знак.

В рамках конкретизации условия о предмете договора залога права на товарный знак следует указывать номер свидетельства, удостоверяющего данное исключительное право, что в

дальнейшем необходимо для государственной регистрации залога (п. 3 ст. 1232 ГК РФ).

Стоимость права на товарный знак как предмета залога по общему правилу определяется соглашением сторон (ст. 340 ГК РФ).

Исходя из общих положений ГК РФ о залоге договором залога также может быть предусмотрен залог имущества, которое залогодатель приобретет в будущем. В этом случае залог возникает у залогодержателя с момента создания или приобретения залогодателем соответствующего имущества, за исключением случая, когда законом или договором предусмотрено, что оно возникает в иной срок (п. 2 ст. 336, п. 2 ст. 341 ГК РФ). Вместе с тем предметом залога права на товарный знак может являться исключительное право лишь на тот товарный знак, который зарегистрирован Роспатентом (ст. 1479 ГК РФ), и сам залог, как отмечалось выше, также подлежит государственной регистрации. Поэтому договор залога "будущего права на товарный знак" (например, заключенный после подачи заявки в Роспатент и до момента его регистрации) будет иметь правовые последствия лишь при условии дальнейшей регистрации такого залога (без которой залог считается несостоявшимся).

Содержание правоотношения. Основным элементом содержания залогового правоотношения является принадлежащее залогодержателю право залога, которое предоставляет ему возможность получить преимущественное удовлетворение из стоимости заложенного права на товарный знак в случае нарушения должником обеспеченного залогом обязательства.

Из нормы п. 1 ст. 334, п. 1 ст. 334.1 ГК РФ следует корреспондирующая с этим правом основная обязанность залогодателя - не препятствовать в осуществлении кредитором этого права (права залога) <1>.

<1> С учетом установленной в законе обязанности сторон обязательства действовать добросовестно, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства (п. 3 ст. 307 ГК РФ), можно сделать вывод о том, что обязанность залогодателя имеет не только негативную составляющую ("не препятствовать в осуществлении кредитором права залога"), но и позитивную: **содействовать кредитору в осуществлении права залога.**

Отдельные права и обязанности сторон, предусмотренные законом или договором, направлены на конкретизацию и развитие этих основных составляющих залогового правоотношения.

Общие положения о правах и обязанностях залогодателя и залогодержателя содержат дифференцированное регулирование в зависимости от того, у какой из сторон находится заложенное имущество (критерий владения предметом залога). Поскольку исключительное право на товарный знак является нематериальным объектом, данный критерий не может быть применен к рассматриваемым отношениям. При предоставлении данного права в залог его обладателем остается залогодатель (п. 4 ст. 358.18 ГК РФ). Поэтому с учетом специфики предмета залога права на товарный знак можно выделить следующие права и обязанности сторон.

1. В части мер по обеспечению содержания и сохранности заложенного имущества (ст. 343 ГК РФ) по общему правилу залогодатель обязан:

принимать меры, необходимые для защиты права на товарный знак от посягательств и требований со стороны третьих лиц;

не совершать действия, которые могут повлечь утрату заложенного права на товарный знак или уменьшение его стоимости, немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или ухудшения заложенного имущества, о притязаниях третьих лиц на это имущество, о нарушениях третьими лицами прав на это имущество;

страховать право на товарный знак от рисков утраты и ухудшения на сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования (за счет залогодателя).

Залогодержатель при грубом нарушении данных обязанностей вправе **потребовать досрочного исполнения обязательства**, обеспеченного залогом, и в случае его неисполнения - **обращения взыскания на заложенное имущество**.

2. В случае если во время действия договора залога заложенное право на товарный знак прекратится (ст. 1514 ГК РФ) либо если предоставление правовой охраны соответствующему товарному знаку будет признано недействительным полностью или частично (ст. 1513 ГК РФ), возникает комплекс прав и обязанностей, связанных с **заменой и восстановлением предмета залога** (ст. 345 ГК РФ). При этом под заменой понимается предоставление кредитору в залог исключительного права на иной товарный знак. Восстановление исключительного права на товарный знак может иметь место при оспаривании решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Однако ввиду временных, организационных и иных затрат такое восстановление может не отвечать интересам кредитора.

Прежде всего замена предмета залога возможна **по соглашению** залогодателя и залогодержателя, хотя договором может быть предусмотрено право залогодателя заменить предмет залога **без согласия** залогодержателя (п. 7 ст. 345 ГК РФ). По общему правилу **залогодатель** в разумный срок вправе заменить его другим равноценным правом на товарный знак, о чем обязан незамедлительно уведомить в письменной форме залогодержателя (иное может быть предусмотрено договором). Однако ввиду специфики товарного знака как средства индивидуализации товаров, его уникальности возможность предоставления залогодателем равноценного права на товарный знак существенно затруднена. Залогодержатель вправе отказаться от замены в случае неравноценности предметов (п. 4 ст. 345 ГК РФ).

При замене права на товарный знак существующее обязательство сохраняется - изменение касается только условия о предмете (в частности, не изменяется старшинство прав залогодержателей). Вместо замены права на товарный знак стороны вправе заключить новый договор залога - с момента возникновения у залогодержателя залога исключительного права на новый товарный знак (т.е. с момента регистрации) прежний договор залога прекращается (т.е. речь идет о новации - ст. 414 ГК РФ).

Важно отметить сформированную в судебной практике правовую позицию о том, что **предоставление исключительного права на товарный знак в залог не является использованием товарного знака для целей применения норм о последствиях неиспользования товарного знака (ст. 1486 ГК РФ)** <1>. Суд обратил внимание на то, что для целей применения **ст. 1486 ГК РФ** учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных **п. 2 ст. 1484 ГК РФ**,

непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот <2>. При этом факт уменьшения объема залога в случае досрочного частичного прекращения правовой охраны товарного знака может быть учтен в правоотношениях залогодателя и залогодержателя.

<1> См.: решение СИП от 2 октября 2015 г. по делу N СИП-57/2015 (Постановлением Президиума СИП от 9 марта 2016 г. N C01-1140/2015 данное решение оставлено без изменения) // СПС "КонсультантПлюс".

<2> См.: п. 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23 сентября 2015 г. // СПС "КонсультантПлюс".

3. Права и обязанности, связанные с **использованием и распоряжением заложенным правом на товарный знак**, определяются не на основании общих положений ст. 346 ГК РФ, а специальными нормами п. 4 ст. 358.18 ГК РФ. По договору залога исключительного права на товарный знак залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой товарный знак и распоряжаться исключительным правом на него, за исключением случая отчуждения данного права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право на товарный знак без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.

Помимо обязанностей, связанных с предметом залога, в законе установлены **иные обязанности**, в частности: обязанность залогодателя предупредить в письменной форме залогодержателя о всех известных ему к моменту заключения договора правах третьих лиц на предмет залога (п. 4 ст. 336 ГК РФ), обязанность залогодателя сообщать каждому последующему залогодержателю сведения о всех существующих залогах имущества (п. 3 ст. 342 ГК РФ), обязанность залогодателя, заключившего последующий договор залога, незамедлительно уведомить об этом залогодержателей по предшествующим залогам и по их требованию сообщить сведения о последующем залоге (п. 4 ст. 342 ГК РФ) и др.

При нарушении обязанностей залогодателя залогодержатель приобретает **право потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом, и обращения взыскания на заложенное имущество** (по основаниям, указанным в ст. 351 ГК РФ).

Обращение взыскания на заложенное право на товарный знак и его реализация осуществляются в соответствии с общими положениями о залоге.

Основанием для обращения взыскания на заложенное право на товарный знак является неисполнение или ненадлежащее исполнение основного обязательства (ст. 348 ГК РФ).

Вместе с тем не любое нарушение обязательства предоставляет кредитору такую возможность - если допущенное должником нарушение обязательства незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества, обращение взыскания на предмет залога не допускается.

В законе содержатся общие правила такой квалификации в отношении любых обязательств

при одновременном соблюдении следующих условий:

1) сумма неисполненного обязательства составляет менее чем 5% от размера стоимости заложенного имущества;

2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем **три месяца**.

Помимо этого, при обеспечении обязательства, исполняемого периодическими платежами, обращение взыскания на предмет залога допускается при систематическом нарушении сроков их внесения, т.е. при нарушении сроков внесения платежей **более чем три раза в течение двенадцати месяцев**, предшествующих дате обращения в суд или дате направления уведомления об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

При обращении взыскания на заложенное имущество права, возникающие из сделок по предоставлению этого имущества в пользование, которые предоставлены залогодателем третьим лицам без согласия залогодержателя, по общему правилу **прекращаются** (п. 4 ст. 346 ГК РФ).

По этому основанию может быть прекращено право использования товарного знака, возникшее из лицензионного договора или договора коммерческой концессии, заключенных правообладателем товарного знака без согласия залогодержателя.

Выделяются следующие виды **порядка обращения** взыскания на заложенное имущество (п. 1 ст. 349 ГК РФ):

1) **судебный порядок**;

2) **внесудебный порядок**.

Внесудебный порядок обращение взыскания на заложенное имущество допускается одним из следующих способов (п. 8 ст. 349 ГК РФ) <1>:

<1> Выделение соответствующих видов внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество отражено в доктрине и судебной практике. См.: Рассказова Н.Ю. Новое в регулировании залоговых отношений // Арбитражные споры. 2012. N 3. С. 115 - 130; Определение ВС РФ от 14 октября 2015 г. по делу N А55-28284/2014; Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 2 июля 2015 г. по делу N А55-28284/2014; Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25 июня 2015 г. по делу N А44-6637/2014 // СПС "КонсультантПлюс".

а) путем **самостоятельного обращения взыскания на заложенное имущество залогодержателем**;

б) путем **обращения взыскания на заложенное имущество на основании исполнительной надписи нотариуса**.

По общему правилу применяется **судебный порядок обращения** взыскания на заложенное имущество, который может быть изменен соглашением сторон.

Внесудебный порядок допускается на основании **соглашения залогодателя с залогодержателем** (п. п. 1 и 2 ст. 349 ГК РФ). Такое соглашение может быть заключено **в любое время** - как одновременно с заключением договора о залоге (в том числе в виде **условия о внесудебном порядке** обращения взыскания в договоре залога), так и после его заключения <1>.

<1> См.: п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. N 10 "О некоторых вопросах применения законодательства о залоге" (далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. N 10) // СПС "КонсультантПлюс".

Данное соглашение должно быть заключено в той же **форме**, что и договор залога права на товарный знак (п. п. 4, 5 ст. 349 ГК РФ), и в нем должны быть указаны:

- один или несколько способов реализации заложенного имущества, предусмотренных ГК РФ (если таких способов несколько, право выбора по общему правилу принадлежит кредитору);

- стоимость (начальная продажная цена) заложенного права на товарный знак или порядок ее определения (п. 7 ст. 349 ГК РФ).

Наличие соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания не препятствует обращению в суд с таким требованием, но при этом дополнительные расходы будут возложены на залогодержателя (см. абз. 2 п. 1 ст. 349 ГК РФ).

Как указано выше, внесудебный порядок предусматривает два возможных **способа** обращения взыскания.

1. Обращение взыскания на заложенное право на товарный знак **по исполнительной надписи нотариуса** допускается, если договор залога, содержащий условие об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, удостоверен нотариально (п. 6 ст. 349 ГК РФ) <1>.

<1> См.: ст. ст. 94.1 - 94.4 Основ законодательства о нотариате, статья 78 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849 (далее - Закон об исполнительном производстве). Об обращении взыскания на заложенное имущество в порядке исполнительного производства см. п. п. 65 - 69 Постановления Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" // СПС "КонсультантПлюс".

2. Самостоятельное обращение взыскания залогодателем (отличие этого способа от обращения взыскания по исполнительной надписи нотариуса заключается в том, что в этой ситуации невозможно прибегнуть к принудительному исполнению, поскольку в данной ситуации не оформляется исполнительных документов).

Процедура обращения взыскания во внесудебном порядке (как при первом, так и при втором

способе) заключается в направлении нотариусом или залогодержателем **залогодателю**, известным им другим **залогодержателям**, а также **должнику уведомления о начале обращения взыскания на заложенное право на товарный знак** (п. 8 ст. 349 ГК РФ). Взыскание на заложенное имущество **считается обращенным** с момента получения данного уведомления залогодателем и должником. С указанного момента начинает течь **десятидневный срок** (большой срок может быть установлен соглашением между залогодателем и залогодержателем).

В этот срок должник или залогодатель (являющийся третьим лицом) **вправе прекратить обращение взыскания** на заложенное право на товарный знак (а затем также его реализацию), исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, ничтожно (п. 4 ст. 348 ГК РФ).

Лицо, обращающее взыскание на заложенное имущество во внесудебном порядке, вправе перейти к процедуре реализации заложенного имущества не ранее чем по истечении указанного десятидневного срока.

Из положений ГК РФ можно вывести следующие **способы реализации заложенного права на товарный знак**:

1) публичные торги (проводятся в порядке, установленном ГК РФ и ст. ст. 89 - 93 Закона об исполнительном производстве);

2) торги (проводятся в порядке, установленном ГК РФ или соглашением между залогодателем и залогодержателем);

3) оставление залогодержателем заложенного исключительного права на товарный знак за собой (абз. 2 п. 2 ст. 350.1 ГК РФ);

4) реализация заложенного исключительного права залогодержателем другому лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства (абз. 3 п. 2 ст. 350.1 ГК РФ).

Способы 3 и 4 допускаются только в том случае, когда залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, что применительно к рассматриваемому виду залога является правилом.

Реализация заложенного права на товарный знак, на которое взыскание обращено в **судебном порядке** (ст. 350 ГК РФ), осуществляется путем продажи с публичных торгов, если законом или соглашением между залогодержателем и залогодателем не установлено иное. Суд по просьбе залогодателя-должника по основному обязательству вправе отсрочить продажу заложенного имущества с **публичных торгов** на срок до одного года (при наличии уважительных причин) (п. п. 1 и 2 ст. 350 ГК РФ). Порядок проведения публичных торгов при реализации заложенного права на товарный знак определяется по правилам ст. 350.2 ГК РФ.

Реализация права на товарный знак, на которое взыскание обращено во **внесудебном порядке** (ст. 350.1 ГК РФ), осуществляется путем: **1) торгов; 2) оставления предмета залога за собой; 3) реализации заложенного исключительного права другому лицу.**

1. Порядок проведения торгов при реализации заложенного права на товарный знак также определяется по правилам ст. 350.2 ГК РФ. Проведение таких торгов при внесудебном обращении взыскания на право на товарный знак, как правило, осуществляется специализированной организацией <1>.

<1> См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 28 августа 2015 г. по делу N 33-31249/2015 // СПС "КонсультантПлюс".

2. Порядок реализации заложенного имущества во внесудебном порядке путем **оставления предмета залога за собой** законом непосредственно не установлен. Такой порядок следует из п. 34 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. N 10 (где, в частности, указано, что заключения отдельного договора в данном случае не требуется): после истечения 10 дней с момента получения залогодателем и должником **уведомления** о начале обращения взыскания на заложенное имущество залогодержатель или нотариус направляют залогодателю и должнику еще один документ - **заявление залогодержателя об оставлении предмета залога за собой**.

С учетом разъяснения, содержащегося в п. 34 данного Постановления, в итоговый перечень документов, который подтверждает факт правомерного обращения взыскания на заложенное право на товарный знак, входят **уведомление** залогодателя, иных известных залогодержателей и должника об обращении взыскания на заложенное имущество; **заявление** залогодержателя об оставлении предмета залога за собой; **доказательства**, подтверждающие получение данных документов указанными лицами. Если же обращение взыскания осуществлялось нотариусом, то в данный перечень включается **договор залога с совершенной на нем исполнительной надписью нотариуса**.

3. В отношении такого способа, как **реализация заложенного исключительного права другому лицу**, из положений ГК РФ (п. 5 ст. 350.1) следует, что залогодержатель **обязан направить залогодателю заключенный с таким лицом договор об отчуждении исключительного права**. Соответственно, такой договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с момента получения залогодателем и должником **уведомления** о начале обращения заложенного имущества.

Внесудебный порядок обращения взыскания и реализации заложенного права на товарный знак не означает, что стороны лишаются права на судебную защиту: если при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке доказано нарушение (наличие существенного риска нарушения) прав залогодателя, суд по требованию залогодателя **может прекратить обращение взыскания на предмет залога во внесудебном порядке и вынести решение об обращении взыскания на предмет залога путем продажи заложенного имущества с публичных торгов** (п. 3 ст. 350.1 ГК РФ).

Прекращение. Залог права на товарный знак может прекращаться как по общим основаниям прекращения обязательств (ст. ст. 407 - 419 ГК РФ), так и по специальным основаниям прекращения залога. Такие специальные основания следуют из ст. 352 ГК РФ, в соответствии с которой залог права на товарный знак прекращается, в частности, в следующих случаях:

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства - в силу свойства акцессорности;

2) в случае **прекращения заложенного права на товарный знак либо если предоставление правовой охраны соответствующему товарному знаку будет признано недействительным полностью или частично** - при условии, что залогодатель не воспользовался правом на замену предмета залога <1>;

<1> В тексте закона содержится некорректная ссылка: в подп. 3 п. 1 ст. 352 ГК РФ содержится ссылка на п. 2 ст. 345 ГК РФ, а речь, по всей видимости, идет о п. 3 ст. 345 ГК РФ.

3) в случае **реализации заложенного права на товарный знак** в целях удовлетворения требований залогодержателя;

4) в случае **прекращения договора залога**, а также в случае **признания договора залога недействительным**;

5) по решению суда в случае **грубого нарушения залогодержателем обязанностей сохранности заложенного права на товарный знак имущества**, создающего угрозу утраты заложенного имущества;

6) в случае **реализации заложенного имущества в целях удовлетворения требований предшествующего залогодержателя** - применительно к последующему залогу;

7) в случаях "изолированной" уступки права залога (п. 2 ст. 354 ГК РФ) и при переводе на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, если иное не предусмотрено соглашением между кредитором и залогодателем (ст. 355 ГК РФ).

Залог может прекращаться в иных случаях, предусмотренных законом или договором. Так, залог, залогодателем по которому является третье лицо, прекращается по основаниям, указанным в ст. 367 ГК РФ применительно к поручительству (абз. 2 п. 1 ст. 335 ГК РФ).

Прекращение залога права на товарный знак также подлежит государственной регистрации.

Как отмечалось выше, в случае, когда в качестве предмета залога выступают **права по договору об отчуждении исключительных прав на товарный знак и по лицензионному (сублицензионному) договору**, к соответствующему договору применяются положения о **залоге обязательственных прав** (ст. ст. 358.1 - 358.8 ГК РФ), поскольку иное не установлено ГК РФ и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав (п. 3 ст. 358.18 ГК РФ).

Предметом залога в данной ситуации выступают имущественные права (требования), вытекающие из обязательства залогодателя. Залогодателем является кредитор в обязательстве, из которого вытекает закладываемое право (правообладатель) (п. 1 ст. 358.1 ГК РФ).

В договоре залога дополнительно должны быть указаны **обязательство, из которого вытекает закладываемое право, сведения о должнике залогодателя и сторона договора залога, у которой находятся подлинники документов**, удостоверяющих закладываемое право (п. 1 ст. 358.3 ГК РФ). Случаи ограничения залога обязательственных права установлены в ст. 358.2 ГК РФ.

Должник залогодателя, право требования к которому заложено, исполняет соответствующее обязательство залогодателя, но договором залога может быть предусмотрено, что исполнение осуществляется залогодержателю. В данном случае, если должник был уведомлен об этом, он обязан исполнять обязательство залогодержателю или указанному им лицу (ст. ст. 358.4, 358.6 ГК РФ).

Допускаются особые формы реализации предмета залога: посредством перевода по требованию залогодержателя заложенного права на залогодержателя по решению суда, уступки заложенного права залогодателем залогодержателю или указанному залогодержателем третьему лицу (п. п. 2 и 3 ст. 358.8 ГК РФ).

Вопросы по теме

1. Какими способами можно распорядиться исключительным правом на товарный знак?
2. Лицензионный договор: понятие, содержание, существенные условия, форма.
3. Договор коммерческой концессии: понятие, содержание, существенные условия, форма.
4. Договор об отчуждении исключительного права: понятие, содержание, существенные условия, форма.
5. Каковы особенности залога исключительного права на товарный знак?

Рекомендуемая литература

Витко В.С. Лицензионный договор: правовая природа, существенные условия, конструкция, форма // *Хозяйство и право* (Приложение). 2009. N 2.

КонсультантПлюс: примечание.

Монография В.С. Витко "Гражданско-правовая природа лицензионного договора" включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2011.

Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут, 2012.

Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011.

Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007.

Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // *Вестник гражданского права*. 2008. N 1.

Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

§ 1. Основания прекращения правовой охраны товарных знаков. Общие положения

Исключительное право на товарный знак прекращается по различным основаниям.

Правовая охрана товарных знаков прекращается в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Правовая охрана может быть прекращена досрочно по основаниям, указанным в ст. 1514 ГК РФ:

- 1) на основании отказа правообладателя от правовой охраны товарного знака;
- 2) на основании принятого судом решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (см. § 2 данной главы);
- 3) на основании принятого по заявлению любого лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя (см. § 4 данной главы);
- 4) на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (см. § 3 данной главы);
- 5) на основании решения суда о досрочном прекращении правовой охраны **коллективного знака** в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих единичными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (см. § 3 данной главы);
- 6) на основании решения суда в случаях, когда при переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или изготовителя.

Правовая охрана **общеизвестного** товарного знака может быть прекращена по всем указанным выше основаниям. Кроме того, закон предусматривает **дополнительное основание** для досрочного прекращения правовой охраны общеизвестного товарного знака: утрата общеизвестным товарным знаком признаков широкой известности среди соответствующего круга потребителей, которые он приобрел в результате интенсивного использования. Правовая охрана в этом случае прекращается по решению Роспатента.

Прекращение правовой охраны товарного знака и знака обслуживания означает прекращение действия исключительного права.

Прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, указанным в ст. 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на **будущее** время. До этого момента лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите. Поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные в связи с нарушением, совершенным до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению <1>.

<1> Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 20 марта 2015 г. по делу N А45-4302/2013 с учетом Постановления Президиума СИП от 2 февраля 2015 г. N С01-1281/2014 по делу N СИП-539/2014 "Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.) // Бюллетень ВС РФ. 2015. N 11.

Все основания для прекращения правовой охраны применимы к товарным знакам, охрана которым предоставлена в соответствии с международным договором Российской Федерации.

Основания, влекущие прекращение правовой охраны товарного знака, можно разделить на две группы.

Первую группу составляют основания, связанные с действиями или бездействием правообладателя, состоящими в использовании или неиспользовании товарного знака.

К этой группе можно отнести следующие основания прекращения правовой охраны товарного знака:

- неиспользование товарного знака - правообладатель утратил интерес к товарному знаку (**abandonment through nonuse**) (подп. 3, 5 п. 1 ст. 1514, ст. 1486 ГК РФ, а также п. 2 ст. 1514 ГК РФ).

Сюда же относится прекращение правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока действия исключительного права на него (подп. 1 п. 1 ст. 1514 ГК РФ), так как такое событие является следствием бездействия правообладателя: отсутствие заявления правообладателя по продлению срока правовой охраны товарного знака (п. 2 ст. 1491 ГК РФ);

- использование товарного знака, вводящее потребителя в заблуждение относительно товара или его происхождения или при возникновении такой ситуации (**deceptive trademarks**) (п. 3 ст. 1511, подп. 2 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, а также п. 2 ст. 1514 ГК РФ);

- потеря различительной способности в результате превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, - товарный знак стал "дженериком" (**generic marks**) (подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, а также п. 2 ст. 1514 ГК РФ).

Вторую группу составляют основания, связанные с фигурой правообладателя:

- утрата правообладателем правосубъектности или потеря физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя (подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ), а также принятие по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя (п. 2 ст. 1514 ГК РФ);

- переход исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (ст. 1241 ГК РФ) - правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 3 ст. 1514 ГК РФ).

Истечение срока действия исключительного права на товарный знак

Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) либо (в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке) с даты подачи первоначальной заявки.

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по окончании срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

Запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак вносится Роспатентом в Реестр и в свидетельство на товарный знак.

Если правообладатель в установленном порядке не заявляет о продлении правовой охраны, она прекращается. Принятия какого-либо решения Роспатентом не требуется.

Запись о прекращении правовой охраны данного товарного знака вносится в государственный реестр, кроме того, осуществляется публикация этих сведений. Уведомление правообладателю с соответствующей информацией не направляется.

Отказ правообладателя от правовой охраны товарного знака

Правообладатель может отказаться от правовой охраны товарного знака до истечения ее срока полностью или частично (в отношении части товаров, для которых знак зарегистрирован) <1>.

<1> Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Подзаконные нормативные акты. М., 2004. С. 126.

Прекращение правовой охраны осуществляется по заявлению правообладателя, которое является односторонней сделкой. Заявление подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), который на основании заявления вносит

запись в Реестр.

§ 2. Досрочное прекращение правовой охраны в случае неиспользования товарного знака

Прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием является одним из основных институтов сферы правовой охраны товарных знаков.

Институт прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием основывается на фактическом отказе правообладателя использовать основную функцию товарного знака, состоящую в гарантировании идентификации происхождения товара или услуг в глазах потребителей <1> с тем, чтобы они могли найти уже зарекомендовавший себя товар <2>.

<1> См.: § 36 решения Европейского суда от 11 марта 2003 г. по делу N C-40/01, Minimax.

<2> Названное и другие основания рассматриваемого института см.: Calame Th., Dagg N., Matheson S., etc. The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. AIPPI Summary Report. 2011. Q218. P. 2 (далее - The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. AIPPI Summary Report).

Цель рассматриваемого института состоит в том, чтобы очистить реестр товарных знаков от неиспользуемых обозначений, так называемого сухостоя (**deadwood**) <1>. Так, в п. 9 преамбулы Директивы ЕС N 2008/95/ЕС <2> отмечается, что целью института является снижение общего количества зарегистрированных и защищаемых в Сообществе товарных знаков и, соответственно, количества возникающих между ними конфликтов.

<1> Taylor Richard J. Loss of trademark rights trough nonuse: a comparative worldwide analysis // Trademark Reporter. 1990. Vol. 80. P. 200.

<2> Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 22 октября 2008 г. N 2008/95/ЕС по сближению законов стран-участниц по товарным знакам.

Словарный запас любого языка, лежащий в основе формирования словесных обозначений как наиболее сильных индивидуализирующих элементов товарного знака, объективно ограничен. Причем известно, что активный лексикон современного образованного человека не так уж и велик - примерно 10 тыс. слов.

Соответственно, даже с учетом деления сферы охраны товарных знаков по разным классам товаров и услуг, а также возможности использования иностранных слов и создания фантазийных словесных обозначений неизбежно образуется их дефицит, так как количество субъектов, претендующих на регистрацию словесных обозначений в качестве товарных знаков, конечно, намного больше единиц словарного запаса любого языка. При этом количество товарных знаков у конкретного правообладателя не ограничено.

Таким образом, существует объективная потребность - публичный интерес - в выбывании из реестра товарных знаков неиспользуемых обозначений с тем, чтобы они могли бы снова регистрироваться новыми правообладателями, более заинтересованными в их использовании, что соответствует целям здоровой конкуренции.

Правовое значение факта неиспользования

Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Судебная практика сформировала положение о том, что из системного толкования норм ст. ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него <1>. Соответственно, неисполнение указанной обязанности влечет санкцию в виде прекращения его правовой охраны <2>.

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2011 г. N 14503/10. Приведенное положение активно цитируется в судебных актах, касающихся прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

<2> European Union Intellectual Property Office. Guidelines for Examination of the European Trade Marks, Part C, Opposition, Section 6, Proof of Use. § 1.2.1.1. P. 5 - 6 (далее - Guidelines for Examination of the European Trade Marks). В этом документе указано на обязанность использования зарегистрированного товарного знака согласно ст. 15 Регламента N 207/2009 Совета Европейского Союза "О товарном знаке Европейского сообщества", хотя в самой названной статье Регламента, как и в статье 1486 ГК РФ, прямо не говорится об "обязанности использования".

С точки зрения канонов гражданского права это парадокс, так как согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак признается исключительное право, в отношении которого можно сделать вывод о том, что, как и всякое исключительное право, оно является субъективным гражданским правом. Однако признаком субъективного гражданского права является то, что оно не может быть одновременно обязанностью.

Вместе с тем в силу исторического происхождения правовой охраны товарных знаков из конкурентного права, ограничивающего недобросовестную конкуренцию, следует учитывать, что исторические причины отнесения товарных знаков к объектам интеллектуальных прав.

Зарубежный опыт. В 1918 г. Верховный суд США пришел к выводу о том, что право товарных знаков является частью более широкого права ограничения недобросовестной конкуренции. Суд отметил, что право на определенный товарный знак зависит от его использования, а не от его признания, функция товарного знака состоит в обозначении товаров, произведенных определенным производителем, и защите его репутации против

продажи чужой продукции под видом его продукции, и это право не является предметом собственности, кроме как в связи с производством указанной продукции. Правообладатель товарного знака не может, как обладатель патента на изобретение, осуществлять негативное и запретительное использование товарного знака в качестве монополии <1>.

<1> United Drug v. Theodore Rectanus, 248 U.S. 90, 97 - 98 (1918).

Современная зарубежная судебная практика подчеркивает, что целью права товарных знаков является поощрение конкуренции и качества товаров <1>.

<1> Например, Верховный суд США по делу Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co. (514 U.S. 159, 163 - 64, 1995).

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) считает, что предоставленное законами многих стран позитивное право использования товарного знака (субъективное гражданское право) является предметом не только законов по интеллектуальной собственности, но и других законов и прав, как это имеет место со многими правами. Право, предоставленное законодательством о товарных знаках, может быть ограничено антимонопольным законом или другим публичным установлением <1>.

<1> WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Second Edition. WIPO Publication N 489 (E). 2004 (далее - WIPO Intellectual Property Handbook). § 2.445.

Конституционный Суд РФ также подчеркивает, что законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает эту возможность как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения <1>.

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. N 393-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Продюсерская фирма "Самый вкус" на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Вместе с тем в более позднем судебном акте Конституционный Суд РФ воздерживается от вывода о том, что исключительное право на товарный знак налагает на своего обладателя обязанность использования товарного знака: Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 909-О.

Как отмечено выше, **цель института прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием заключается в охране публичного интереса - очищении**

реестров товарных знаков от неиспользуемых обозначений, это также объясняет существенное отличие категории товарного знака от других объектов интеллектуальной собственности, таких как произведения, изобретения, объекты смежных прав и т.д.

Конституционный Суд РФ, в частности, делает вывод, что в отличие от рыночной стоимости таких объектов интеллектуальной собственности, как объекты авторского и патентного права, которая во многом предопределяется их самостоятельной ценностью в качестве результатов интеллектуальной творческой деятельности, рыночная стоимость приравненного к ним по предоставляемой защите товарного знака как средства индивидуализации продукции зависит в первую очередь от признания этой продукции потребителем <1>.

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. N 287-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы".

Содержание исключительного права на товарный знак определяется сочетанием частных интересов предпринимателей и публичных интересов общества в лице потребителей.

Конкуренция названных интересов служит основанием для включения в содержание исключительного права на товарный знак обязанности его использования. При этом в сочетании общественных и частных интересов приоритет отдается общественным интересам.

Использование под контролем правообладателя <1>

<1> См. подробнее: Михайлов С.В. Европейский и американский подходы к использованию товарного знака под контролем правообладателя // Закон. 2015. N 11. С. 96 - 105.

Использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака (п. 2 ст. 19 ТРИПС).

Таким образом, ТРИПС при определении условий использования товарного знака правообладателя другим лицом использует термин "контроль" (**control**).

Российское законодательство в п. 2 ст. 1486 ГК РФ также указывает, что использованием товарного знака признается его использование другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

ТРИПС определяет минимальные стандарты правовой охраны, которые национальное законодательство вправе расширить по своему усмотрению. Как отмечено в п. 1 ст. 1 ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению, при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен российским законодательством, которое ориентируется на аналогичный европейский подход.

Зарубежный опыт. Так, § 2 ст. 15 Регламента Совета ЕС о товарном знаке Сообщества от 26 февраля 2009 г. N 207/2009 предусмотрено, что использование товарного знака Сообщества по согласию правообладателя рассматривается как использование правообладателем. Таким образом, европейское право использует конструкцию "по согласию" (with the consent).

В § 25 решения Европейского суда первой инстанции от 8 июля 2004 г. N T-203/02 по делу The Sunrider corp. v. OHIM - Espadafor Caba (Vitafruit) сформирован прецедентный вывод о том, что подразумевается очевидным, что если использование более раннего товарного знака (в том числе на счетах-фактурах) было бы произведено без согласия правообладателя, то имело бы место нарушение прав на товарный знак, поэтому исходя из обычного хода событий не в интересах компании Industrias Espadafor SA (лицо, использовавшее спорный товарный знак) раскрывать перед правообладателем доказательства такого использования. Следовательно, маловероятно, что правообладатель товарного знака будет в состоянии представить доказательства того, что товарный знак был использован против его воли <1>.

<1> Приведенная правовая позиция Европейского суда первой инстанции широко применяется Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского союза и национальными европейскими судами по вопросу применения категории использования товарного знака под контролем правообладателя, например: Decision of OHIM N R 1285/2011-1, Decision of OHIM on Opposition N B 2 250 739.

Российская судебная практика использование товарного знака под контролем правообладателя воспринимает как использование товарного знака по воле (согласию) правообладателя. Такой подход более соответствует европейскому регулированию и судебной практике по категории использования товарного знака под контролем правообладателя.

Российский закон разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем, лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

По общему правилу воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом. Такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (гл. 54 Кодекса), договор простого товарищества (гл. 55 Кодекса), договор подряда (гл. 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (гл. 39 Кодекса), предварительный договор (ст. 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака.

Кроме того, для целей п. 2 ст. 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть подтверждено **фактическое**

использование товарного знака третьим лицом в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ. В соответствии с вышеизложенным подходом судебная практика обозначила следующие правовые позиции.

Для установления факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

При установлении факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следует оценить все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определить, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя и под его контролем независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли <1>.

<1> Эта позиция сформирована на основании выводов, указанных в Постановлении Президиума СИП от 1 апреля 2014 г. N C01-148/2014 по делу N СИП-110/2013, товарный знак "Мастер Фрут".

Кроме того, например, **наличие** между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, **корпоративных отношений**, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, положениях об исполнении другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнении правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом <1>. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например, общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

<1> Указанный правовой подход сформирован на основании выводов, содержащихся в том числе в Постановлениях Президиума СИП от 2 апреля 2014 г. N C01-184/2014 по делу N СИП-247/2013, товарный знак "Ласточки"; от 20 мая 2014 г. N C01-185/2014 по делу N СИП-56/2013, товарный знак "Ледяной хрусталь"; от 10 ноября 2014 г. N C01-943/2014 по делу N СИП-305/2014, товарный знак "Prosecurity".

Зарубежный опыт. Интересно, что в американском праве доктрина related company сама по себе возникла из необходимости признания законом возможности использования дочерней компанией товарного знака правообладателя. В первоначальном проекте 1938 г. закона Лэнхема было просто указано, что допускается использование товарного знака дочерней или связанной с правообладателем компанией без раскрытия термина "связанная

компания" (related company).

В 1939 г. впервые появилось определение, что related company является компанией, "контролируемой корпоративным участием или договорными отношениями или другим образом".

В 1943 - 1944 гг., несмотря на то что закон не был принят, было отклонено возражение Министерства юстиции США, основанное на том, что рассматриваемая норма не ограничивает понятие связанной компании только организацией, которой полностью владеет правообладатель <1>.

<1> Wortmann J.A. Trademark Licensing and Use by Related Companies // The Trademark Reporter. 1954. Vol. 44. T.M.R. P. 1258.

В 1946 г. Закон Лэнгема был принят, а термин related company был определен как любое лицо, которое законно контролирует или контролируется правообладателем товарного знака. Видно, что дефиниция все еще несет в себе "корпоративное содержание".

Современная трактовка уже полностью освободилась от корпоративной колыбели. Термин "связанная компания" (related company) в ст. 1127 Закона Лэнгема определяется как любое лицо, чье использование товарного знака контролируется правообладателем в отношении характера и качества товаров или услуг, в отношении или в связи с которыми этот товарный знак используется.

Лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой
охраны неиспользуемого товарного знака

В силу п. 1 ст. 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано **заинтересованным** лицом в арбитражный суд, т.е. круг истцов ограничен признаком заинтересованности.

Поскольку закон специально указывает на критерий заинтересованности, то отмеченная заинтересованность явно не совпадает с категорией процессуальной заинтересованности как критерием права на иск. Категория заинтересованности в исследуемом институте имеет специальное содержание, которое в силу отсутствия ориентиров, установленных законом, определяется судебной практикой.

В настоящий период российская судебная практика обоснованно считает главным признаком заинтересованности истца по спору о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования **производство истцом однородных товаров и оказание однородных услуг в отношении товаров и услуг, по которым зарегистрирован оспариваемый товарный знак ответчика**. Также заинтересованность подтверждает факт приготовлений в высокой стадии готовности к производству однородных товаров и оказанию однородных услуг.

Например, заинтересованность истца по делу о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака может быть подтверждена тем, что истец участвует в

организации деятельности, связанной с оборотом товара, относящегося к тому же классу МКТУ, в отношении которого зарегистрирован спорный товарный знак, имеет реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществляет необходимые подготовительные действия к такому использованию (изготовил пробную партию товара, разработал упаковку) <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 5 августа 2014 г. по делу N СИП-85/2014, товарный знак "СПАРТАК".

В случае признания заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака в отношении части товаров и услуг правообладатель обязан доказать использование оспоренного товарного знака для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 2 июня 2014 г. по делу N СИП-309/2013, товарный знак "ПЕВУНЬЯ".

Наличие заявки истца о регистрации тождественного или сходного обозначения в отношении однородных товаров и услуг, равно как и ее отсутствие, само по себе не может свидетельствовать о наличии или отсутствии заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Подача заявки может рассматриваться лишь в качестве одного из необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения, и этот факт оценивается наряду с другими доказательствами по делу <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 28 июля 2014 г. по делу N СИП-18/2014, товарный знак "КОНТАКТ".

Кроме того, судами сформулирован вывод, что сам по себе риск привлечения истца к ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак может свидетельствовать о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом предъявление в такой ситуации иска о досрочном прекращении спорного товарного знака не может квалифицироваться как злоупотреблением правом <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 7 марта 2014 г. по делу N СИП-28/2013, товарный знак "Фермерская".

Обязанность доказывания заинтересованности лежит на истце.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Зарубежный опыт. В отличие от российского закона в некоторых странах (например, Австрия, Китай, Чешская Республика, Германия, Венгрия, Швеция, Великобритания и др.) любое лицо вправе подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков, т.е. круг заявителей не ограничен <1>.

<1> The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. AIPPI Summary Report. P. 16.

В других странах круг заявителей определяется разными признаками, например: наличием законного интереса (legitimate interest) (Аргентина, Бразилия, Финляндия, Греция, Польша, Франция), заинтересованностью (interested parties) (Израиль, Италия, Голландия и т.д.), юридическим интересом (legal interest) (Норвегия, Швейцария). Кроме того, есть указание на такой признак - лицо, которому будет нанесен ущерб регистрацией спорного товарного знака (someone who is or will be damaged by the registration) (США, Филиппины) <1>.

<1> Ibid. P. 16 - 17.

К примеру, по законодательству Республики Корея заявитель досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемых товарных знаков должен подтвердить свою заинтересованность (the applicant must show that it is an interested party). Обстоятельствами, подтверждающими заинтересованность, могут служить, к примеру:

- ведение бизнеса в Корею в отношении однородных товаров и услуг;
- наличие реального плана ведения такого бизнеса;
- получение от правообладателя претензии о нарушении исключительного права на товарный знак;
- отказ в регистрации тождественного или сходного товарного знака <1>.

<1> Ibid. P. 17.

Срок неиспользования

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае его неиспользования правообладателем непрерывно **в течение любых трех лет** после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие

его неиспользования подается в арбитражный суд. Моментом, после которого использование товарного знака правообладателем не учитывалось при рассмотрении спора, до 12 июля 2017 г. являлась дата обращения в суд.

В настоящее время действует порядок, в соответствии с которым до обращения в суд с таким требованием необходимо направление претензии правообладателю заинтересованным лицом <1>. До обращения в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования лицо, желающее такого прекращения, обязано обратиться к правообладателю и предложить ему либо добровольно отказаться от товарного знака (такой отказ допускается в силу подп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ), либо заключить договор об отчуждении товарного знака.

<1> См.: Федеральный закон от 1 июля 2017 г. N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 2017. N 27. Ст. 3944.

Соответственно, с 12 июля 2017 г. моментом, после которого использование товарного знака правообладателем не должно учитываться при рассмотрении спора, является день направления правообладателю предложения заинтересованного лица. Неиспользование должно иметь место в течение трех лет, предшествующих этому моменту.

Трехлетний срок исчисляется путем обратного отсчета этого периода от даты подачи такого заявления в суд.

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало процессуального срока.

Так, если календарная дата (дата наступления события), которой определено начало течения процессуального срока в один год, 25 декабря 2017 г., то течение этого срока началось 26 декабря 2017 г., днем его окончания является 25 декабря 2018 г.

Срок, в течение которого товарный знак должен быть использован для цели сохранения исключительных прав на него, исчисляется с даты государственной регистрации товарного знака Роспатентом и внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков.

Если предметом спора является досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по международной регистрации вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации и он был зарегистрирован по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (далее - Мадридское соглашение), необходимо учитывать, что Российская Федерация является участником Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27 июня 1989 г. (далее - Протокол к Мадридскому соглашению).

В отношении Российской Федерации применено положение п. 2 ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его

международной регистрации.

Общее правило подп. "а" п. 1 ст. 4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков гласит, что с даты регистрации или с даты внесения записи, предусмотренных положениями ст. ст. 3 и 3ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

Однако даты, с которых предоставляется такая охрана, в этих двух случаях будут различными. При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с п. 4 ст. 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации будет считаться дата получения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки при условии, что Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило заявку в течение двух месяцев с этого момента. Если указанный двухмесячный срок будет пропущен, то датой международной регистрации будет считаться дата получения этой заявки Международным бюро ВОИС.

По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в Международное бюро ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в п. 2 ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Статья 4 Протокола к Мадридскому соглашению приравнивает последствия действий, предусмотренных в ст. 3 и в ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению. В обоих случаях такие действия порождают охрану международного товарного знака на территории страны происхождения заявки в соответствии с принципом национального режима. Таким образом, в том случае, если территориальное расширение осуществлено после международной регистрации товарного знака, его охрана в стране, на которую распространяется такое расширение, наступает с даты внесения соответствующей записи о нем в Международный реестр.

Следовательно, в случае предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации срок, установленный п. 1 ст. 1486 ГК РФ, должен определяться на основании ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению, т.е. с момента внесения записи об охране этого знака в Российской Федерации международным отделением ВОИС в Международный реестр.

Решение Роспатента о предоставлении товарному знаку, являющемуся предметом международной регистрации, охраны на территории Российской Федерации определяет окончательный характер статуса товарного знака, зарегистрированного в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению, на территории Российской Федерации.

Срок для целей применения п. 1 ст. 1486 ГК РФ исчисляется с даты принятия решения Роспатента о предоставлении товарному знаку охраны на территории Российской Федерации.

Злоупотребление правом при заявлении требования о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака

Вопрос, касающийся злоупотребления правом при заявлении требования о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака, связан с обстоятельствами, среди которых, например, распределение обязанности доказывания факта использования спорного товарного знака. По российскому закону, как и во многих других странах, бремя доказывания использования товарного знака лежит на его правообладателе (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).

Отмеченный прием вместе с традиционно сравнительно с зарубежными странами невысокими судебными расходами <1> влечет значительное количество исков о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием <2>. Названные обстоятельства служат почвой для различных злоупотреблений.

<1> В зарубежных странах значительные судебные расходы ограничивают количество судебных дел, в том числе по искам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.

<2> Это самая многочисленная в России категория судебных дел в сфере интеллектуальных прав.

Так, по одному из дел Президиум Суда по интеллектуальным правам сделал вывод, что искусственное создание истцом доказательств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны чужого товарного знака, а также заявление от собственного имени исков о прекращении правовой охраны иных многочисленных чужих товарных знаков в условиях отсутствия самостоятельной деятельности по производству каких-либо товаров свидетельствуют о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 1 июля 2014 г. по делу N СИП-41/2013, товарный знак "Орловская ЦАРСКАЯ водка особая".

По другому делу суд отметил, что действия заявителя, направленные на прекращение правовой охраны товарного знака, в ситуации, когда им было зарегистрировано доменное имя для реализации производимой правообладателем товарного знака продукции в период действия на территории Российской Федерации тождественного международного товарного знака данного правообладателя, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 16 июня 2014 г. по делу N СИП-267/2013, товарный знак "Cilek".

Зарубежный опыт. Интересно, что, например, в США и Англии бремя доказывания неиспользования спорного товарного знака лежит на лице, которое ссылается на факт неиспользования товарного знака. Вместе с тем в США судами используется облегченный стандарт доказывания "в силу наличия более веских доказательств" (preponderance standard) в отличие от более требовательного стандарта доказывания "четкого и убедительного свидетельства" (clear and convincing evidence) <1>. Соответственно, в

судебной практике сравнительно небольшое количество дел, по которым стороны ссылаются на факт неиспользования товарного знака.

<1> Schwartz Jonathan B. Less Is More: Why a Preponderance Standard Should Be Enough for Trademark Abandonment // University of California, Davis. 2009. Vol. 42:1345.

В большинстве зарубежных стран по делам, в которых рассматривается вопрос неиспользования товарного знака, обязанность доказывания использования товарного знака возложена на правообладателя <1>. Объясняется это затруднительностью доказывания отрицательного факта (факта неиспользования товарного знака) заявителем, который, в отличие от правообладателя, заведомо такими доказательствами не располагает <2>.

<1> WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.394, 2.482.

<2> Taylor Richard J. Loss of Trademark Rights Through Nonuse: A Comparative Worldwide Analysis // Trademark Reporter. 1990. Vol. 80. P. 220.

Кроме того, во многих зарубежных законодательствах, помимо судебных дел о прекращении правовой охраны товарного знака, допускается прямая ссылка на факт неиспользования товарного знака еще по двум категориям дел.

Первая категория - судебные дела о возмещении ущерба в связи с использованием чужого товарного знака: ответчик вправе возражать истцу, указывая на факт неиспользования истцом принадлежащего ему товарного знака <1> (например, США, Европейский союз).

<1> WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.453, 2.483.

Вторая - административные дела по возражениям правообладателя более раннего товарного знака в отношении регистрации в качестве товарного знака сходного до степени смешения обозначения: заявитель регистрации обозначения в качестве товарного знака вправе ссылаться на факт неиспользования заявителем возражения более раннего противопоставленного им товарного знака <1> (Европейский союз, Австралия, Панама, Филиппины, Великобритания, США) <2>.

<1> Ib. § 2.455, 2.482.

<2> The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. AIPPI Summary Report. P. 17. Интересно, что ВОИС в Руководстве по интеллектуальной собственности называет

такие законодательные конструкции **более современными**. См.: WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.482.

На практике такие широкие возможности фактически ведут к ограничению количества дел, по которым имеет значение факт неиспользования товарного знака, в том числе по искам о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков. Правообладатели сознательно не заявляют иски о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков из-за опасений, что станут объектами аналогичных действий со стороны контрагентов <1>.

<1> Taylor Richard J. Op. cit. P. 201; WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.453.

Неиспользование товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам

В силу абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ неиспользование товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам служит для него оправдывающим фактором. Например, ВОИС отмечает, что неиспользование может быть оправдано в случае форс-мажора, а также любыми другими обстоятельствами, возникшими не по вине или небрежности правообладателя, такими как ограничения на импорт или специальные нормативные требования внутри страны <1>.

<1> WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.396.

Судебная практика. Так, по делу о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков "ДРЕВНЯЯ КОЛХИДА (OLD KOLKHETI)" суд принял во внимание то, что на момент рассмотрения дела действует запрет на ввоз и реализацию на территории Российской Федерации вин и виноматериалов из Республики Грузия. При таких обстоятельствах правообладатель не имеет законной возможности использования вышеназванных товарных знаков. Данные обстоятельства являются независящими от ответчика <1>.

<1> Постановление ФАС Московского округа от 23 апреля 2013 г. по делу N А40-85638/12-15-66.

Таким образом, можно сделать вывод, что независящие от правообладателя обстоятельства шире форс-мажорных обстоятельств.

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза со ссылкой на практику Европейского суда в отношении бюрократических ограничений подчеркивает, что недостаточно того, что они сами по себе не зависят от воли правообладателя. Ограничения должны прямо относиться к отношениям по товарному знаку таким образом, что товарный знак невозможно использовать до прекращения соответствующих ограничений.

Вместе с тем критерий непосредственного отношения не обязательно должен означать полную невозможность использования спорного товарного знака, поскольку достаточно того, что бюрократическое ограничение делает использование товарного знака экономически необоснованным (**unreasonable**). Поэтому соответствующие ограничения должны рассматриваться в каждом случае по отдельности <1>.

<1> Guidelines for Examination of European Union Trade Mark. § 2.11. P. 60.

Например, Европейский суд признал оправдывающим неиспользование спорного товарного знака обстоятельством задержку выдачи операционных лицензий в Австрии, вызвавшее неиспользование товарного знака немецким правообладателем, которое можно было преодолеть отказом от корпоративной политики по продаже маркированных товаров только в своей торговой сети. Суд признал необоснованным (**unreasonable**) возможный отказ немецкого правообладателя от требований корпоративной политики путем продажи своих товаров в австрийских конкурирующих торговых сетях <1>.

<1> Judgment of The Court of Justice of 14.06.2007 N C-246/05. Le Chef de Cuisine. § 12, 52, 53
// www.curia.europa.eu.

По вопросу введения судом процедур банкротства в отношении должника, являющегося правообладателем спорного товарного знака, российская судебная практика сформировала позицию о том, что такие обстоятельства не являются оправдывающими неиспользование спорного товарного знака. Однако объявление должника банкротом и начало процедуры конкурсного производства является оправдывающим неиспользование обстоятельством, так как должник в силу прямых указаний закона не имеет возможности вести хозяйственную деятельность <1>.

<1> См., например: решение СИП от 12 сентября 2016 г. по делу N СИП-240/2016.

По смыслу абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ оправдывающее неиспользование обстоятельство не должно зависеть от правообладателя, т.е. закон придает значение не самому по себе следствию, вызвавшему невозможность ведения хозяйственной деятельности, а его причине, которая не должна зависеть от правообладателя.

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза отмечает, что финансовые трудности, с которыми сталкиваются компании в результате экономического спада или **из-за собственных финансовых проблем**, не рассматриваются в качестве оправдывающих причин неиспользования спорного товарного знака, так как эти виды трудностей **составляют естественную часть ведения бизнеса** <1>.

<1> Guidelines for Examination of European Union Trade Mark. § 2.11.1. P. 61.

§ 3. Досрочное прекращение правовой охраны в случаях утраты
товарным знаком своих функций

Основная функция товарного знака состоит в гарантировании идентификации происхождения товара или услуг в глазах потребителей. Если товарный знак, войдя во всеобщее употребление как обозначение рода или класса товаров, перестает ассоциироваться с товаром, имеющим конкретный источник происхождения, это является юридическим основанием для досрочного прекращения исключительного права на товарный знак по заявлению заинтересованного лица.

Закон предусматривает ряд случаев, когда предоставленная правовая охрана может быть прекращена досрочно в связи с тем, что ранее зарегистрированное обозначение перестало выполнять индивидуализирующую функцию либо гарантийную функцию.

1. Правовая охрана может быть досрочно прекращена **в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.**

Исключительное право на товарный знак, ставший видовым понятием, прекращается. Соответственно, такое обозначение может использоваться любыми лицами без ограничений.

Если не прекращать регистрацию товарных знаков, ставших видовыми понятиями, то вред для потребителей состоит, например, в том, что продавец может предложить покупателю, попросившему товар с товарным знаком, ставшим родовым наименованием, только продукцию, обозначенную запрошенным товарным знаком, тогда как покупатель в своем запросе мог подразумевать все товары определенного вида. В результате покупатель может быть ограничен в выборе, так как другие товары этого вида могут быть дешевле, качественнее и т.д. <1>. Кроме того, конкурирующие предприниматели лишаются возможности обозначать свои, к примеру, новые товары того же вида в коммерческих предложениях и в рекламе видовым понятием, хотя в восприятии потребителей такие товары определяются именно этим общим словом <2>.

<1> Bentley L., Sherman B. Intellectual Property Law. Fourth Edition. Oxford, Oxford University Press. 2014. P. 1030.

<2> Ibidem. P. 1031; абз. 3 п. 2.1 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утв. Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26 (ред. от 31 декабря 2009 г.).

На первый взгляд рассматриваемый институт весьма далек от института досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемых товарных знаков, поскольку фактическая основа последнего - бездействие правообладателя в течение трех лет в отношении соответствующего товарного знака. Фактическим основанием института прекращения охраны товарных знаков, ставшими видовыми понятиями, наоборот, являются активные действия правообладателя,

приведшие к тому, что потребители стали воспринимать товарный знак в качестве общего обозначения всех товаров определенного вида.

Однако между двумя институтами много общего, поскольку институт прекращения охраны товарных знаков, ставших видовыми понятиями, также налагает на правообладателя **обязанность действий в отношении соответствующего товарного знака. Содержание этой обязанности состоит в бдительном наблюдении за своими товарными знаками и активных действиях по предотвращению их перехода в разряд родовых наименований.**

Опасность прекращения по этому основанию возникает, если правообладатель использует сам, провоцирует либо допускает использование товарного знака третьими лицами в качестве родового термина.

Для предотвращения этой ситуации правообладателю необходимо следить, чтобы товарный знак не использовался в качестве или вместо обозначения товара, особенно если он, как владелец товарного знака, ввел на рынок абсолютно новый товар.

Риск утраты различительной способности очень высок у товарных знаков, обозначающих продукты, защищенные патентами. Такие товары и даже аналогичные им в силу исключительных прав не могут выпускаться другими производителями. Именно такой путь проделало обозначение "аспирин". В течение периода действия патента компания "Байер" не предпринимала никаких действий для обозначения лекарства иначе как "аспирин". Напротив, компания поддерживала использование публикой обозначения "аспирин" в качестве наименования лекарства. Когда патент истек, обозначение стало общеупотребительным термином <1>.

<1> Ingram J.D. The Genericide Of Trademarks. P. 158 - 159.

Такие товарные знаки, как CELLOPHANE (целлофан), LINOLEUM (линолеум), эскалатор, термос, нейлон, целлулоид, граммофон, винтаж, гаджет, тефлон, диктофон, стали родовыми терминами, так как каждый из них был единственным товаром в своей группе, а владельцы товарного знака не дали товару специального названия.

Чтобы не допустить такой ситуации, владельцы товарных знаков NESCAFE и COCA-COLA активно препятствовали использованию своих товарных знаков в качестве родового понятия. Так, для кофе компания-правообладатель всегда использовала определения товара: "кофе быстрого приготовления" или "растворимый кофе" <1>.

<1> Введение в интеллектуальную собственность. Всемирная организация интеллектуальной собственности. WIPO PUBLICATION. N 478 (R).

Правообладатель, чтобы избежать потери исключительного права на товарный знак, обозначающий новый запатентованный продукт, может, например, параллельно с товарным знаком начать внедрять использование обозначения всего класса товаров. Например, компания "Ксерокс" предприняла ряд активнейших рекламных кампаний по убеждению потребителей

прекратить использование товарного знака "Ксерокс" в качестве существительных и глаголов путем предложения обозначений "фотокопия", "фотокопирование", "копировальный аппарат".

О переходе товарного знака в разряд родовых наименований может свидетельствовать то, что потребители начали использовать товарный знак в качестве имени существительного или глагола вместо прилагательного.

Еще одним признаком, свидетельствующим о том, что товарный знак стал обозначением всех товаров определенного вида, является его появление в толковых словарях, справочниках, энциклопедиях, в периодической печати в качестве термина, обозначающего соответствующее понятие. Вместе с тем обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не всегда является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида <1>.

<1> Пункт 4.1.2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утв. Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26 (ред. от 31 декабря 2009 г.).

Для исключения "размывания" правообладатель должен избегать использовать товарные знаки как существительные, максимально выделять товарный знак, например, используя знак регистрации (R), а также следить, чтобы товарный знак не использовался третьими лицами неправомерно, а также вместо описания товара в словарях, официальных изданиях и т.д.

Зарубежный опыт. В США судья Хэнд по делу Bayer Co., Inc. v. United Drug Co. сформулировал тест восприятия публикой, состоящий в том, что единственным вопросом для определения обозначения в качестве видового понятия является: что покупатели понимают под словом, являющимся предметом спора сторон. Названный стандарт применяется для защиты действующих товарных знаков и предупреждения путаницы в восприятии публики относительно источника происхождения товаров <1>. Из названного стандарта следует, что юридическое значение имеет восприятие обозначения потребителями, а не профессиональными предпринимателями и специалистами.

<1> Ingram J.D. The Genericide Of Trademarks. P. 156 - 157.

В подп. "а" п. 2 ст. 12 Директивы ЕС по товарным знакам N 2008/95/ЕС отмечено, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена на основании того, что в результате действий или бездействия правообладателя он стал общим обозначением **в торговле** для товаров или услуг, в отношении которых он зарегистрирован. Соответственно, текст Директивы отсылает к профессиональным участникам определенного товарного рынка. Многочисленные примеры подтверждают важность этого различия. Например, агрессивная политика правообладателей показывает, что в глазах профессиональных участников рынка товарные знаки продолжают иметь значение (граммофон или аспирин), хотя в глазах потребителей это дженерики.

Тем не менее судебная практика Европейского суда показывает, что в большинстве дел решающее значение имеет восприятие обозначения потребителями. Так, товарный знак **BÖSTONGURKA** был зарегистрирован в Швеции компанией "Procordia" в отношении маринованных огурцов. Шведским судам были представлены доказательства, что публика названное обозначение воспринимает как название вида товара. Но профессиональные участники торговли (бакалейщики и лавочники) ассоциировали товар, маркированный спорным обозначением, с определенным производителем - "Procordia". Европейский суд постановил, что ст. ст. 3, 12 Директивы ЕС по товарным знакам N 2008/95/ЕС отражают, что обозначение должно выполнять функцию индикации происхождения товара в целях его регистрации или оставления в реестре в качестве товарного знака. Таким образом, обычно имеет значение восприятие обозначения с точки зрения потребителей, нежели профессиональных участников товарного рынка <1>.

<1> Bentley L., Sherman B. Intellectual Property Law. P. 1031 - 1032; Case C-371/02 [2004] ECR I-5791; Case C-409/12 (6 March 2014) (ECJ, Third Chamber).

Правовая охрана в случае утраты товарным знаком различительной способности прекращается по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вынесенному на основании заявления заинтересованного лица.

Заинтересованное лицо обязано доказать наличие совокупности оснований, необходимых для прекращения правовой охраны, что предполагает тщательную оценку действий владельца товарного знака и третьих лиц.

Обозначение, используемое в товарном знаке, должно войти во всеобщее употребление. Требование всеобщности предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара. Товарный знак должен стать видовым понятием товара, не отделенным от него <1>.

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июля 2004 г. N 2606/04 по делу N А40-10111/03-17-151 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 11.

По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица подготавливается мотивированное решение об удовлетворении заявления или об отказе в его удовлетворении, которое подписывается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Дата подписания решения является датой его принятия. Решение направляется лицу, подавшему заявление. На основании вынесенного решения вносится запись в реестр о прекращении правовой охраны товарного знака.

2. Правовая охрана коллективного товарного знака может быть досрочно прекращена в

случае его использования знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Правовая охрана коллективного знака может быть прекращена полностью или частично на основании решения суда, принятого по заявлению любого заинтересованного лица. При этом оценке подлежит не охраноспособность самого знака, а то, как он используется в обороте.

На основании решения суда федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не принимая каких-либо дополнительных решений, вносит запись о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в Реестр и публикует сведения о прекращении правовой охраны данного коллективного знака.

3. При переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем правовая охрана товарного знака может быть прекращена, если такой **переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.**

Прекращение производится по решению суда на основании заявления заинтересованного лица. Введение потребителей в заблуждение вследствие смены правообладателя без договора (в результате наследования либо реорганизации, отчуждения при обращении взыскания) должно быть доказано заявителем. В данном случае значение имеют не свойства самого товарного знака, а последствия смены правообладателя в силу закона.

Введение в заблуждение в отношении товара и производителя может иметь место, к примеру, если при переходе прав на товарные знаки в результате разделения или выделения к одному лицу перейдут права на товарные знаки в отношении части товаров, притом что производственные мощности будут закреплены за другим юридическим лицом, которое также может сохранить права на использование товарных знаков в отношении однородных товаров. В этой ситуации потребитель может быть введен в заблуждение, поскольку, приобретая товары, маркированные товарными знаками первого лица, он может ассоциировать их с другим производителем.

Если исключительное право на товарный знак передается по договору, приведенные выше правила не применяются, поскольку если отчуждение по договору может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя, то оно не допускается в силу прямого указания п. 2 ст. 1488 ГК РФ.

§ 4. Прекращение правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя

В случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя правовая охрана прекращается по решению Роспатента. Заявление о прекращении может подать любое лицо: как правообладатель, так и третьи лица.

Заявления третьих лиц рассматриваются Роспатентом в порядке, установленном Административным регламентом <1>, а также Правилами <2>.

<1> Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака (далее - Товарный знак), по прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара (далее соответственно - Свидетельство, НМПТ) по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, а также в случае смерти гражданина - обладателя свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара. Приказ Минэкономразвития России от 28 сентября 2015 г. N 693 (ред. от 13 мая 2016 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 07.12.2015); <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 13.07.2016).

<2> Приказ Роспатента от 3 марта 2003 г. N 28 "О правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак" (далее - Правила). Указанные Правила были приняты в развитие положений Закона о товарных знаках и в настоящее время действуют в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ (РГ. 2003. 3 апр.).

В течение десяти дней с даты поступления заявления Роспатент уведомляет правообладателя о поступлении заявления с предложением подтвердить или опровергнуть указанную в заявлении информацию. Ответ правообладателя учитывается при рассмотрении заявления, если он поступил в Роспатент в течение двух месяцев с даты направления уведомления.

Срок рассмотрения составляет пять месяцев со дня поступления заявления в Роспатент.

Срок выдачи (направления) заявителю и правообладателю решений по заявлению составляет пять рабочих дней с даты, указанной в решении. На основании решения о прекращении правовой охраны вносятся записи в Реестры и осуществляется публикация сведения в официальном бюллетене Роспатента.

Заявитель должен представить документ, подтверждающий уплату пошлины, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую прекращение юридического лица - правообладателя либо прекращение гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя.

В отношении иностранных юридических лиц или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, помимо документа, подтверждающего факт ликвидации юридического лица - правообладателя или факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя, дополнительно прилагаются документы, подтверждающие соответствие представленного документа законодательству соответствующего государства (например, выписки из нормативных актов, судебных решений и др.).

Прекращение деятельности **индивидуального предпринимателя** может иметь место:

1) по заявлению индивидуального предпринимателя; в принудительном порядке по решению суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок; в связи с аннулированием документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в России, или окончанием срока действия указанного документа;

2) в связи со смертью индивидуального предпринимателя;

3) в связи с принятием судом решения о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

В случае смерти индивидуального предпринимателя судьба товарного знака решается по правилам законодательства о наследовании, правовая охрана товарного знака в этом случае не может быть прекращена.

Согласно абз. 1 п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - Постановление Пленума ВС РФ о судебной практике по делам о наследовании) исключительное право на товарный знак может перейти по наследству лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя.

Вопрос о возможности прекращения товарного знака в случае признания индивидуального предпринимателя банкротом является спорным, поскольку товарные знаки подлежат включению в конкурсную массу и подлежат отчуждению в порядке, установленном законодательством о банкротстве. В связи с этим может идти речь о прекращении только тех прав, которые не были отчуждены.

В том случае, когда прекращение деятельности индивидуального предпринимателя осуществляется по его воле, действующий порядок принятия решения Роспатентом создает фактическую возможность в период рассмотрения при новой регистрации тем же физическим лицом сохранить правовую охрану, поскольку не определено, на какую дату (дату подачи, дату рассмотрения заявления и т.д.) Роспатент должен устанавливать факт отсутствия статуса предпринимателя <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 9 июня 2015 г. по делу N СИП-907/2014 // СПС "КонсультантПлюс".

В том случае, когда лишение статуса предпринимателя происходит не по его воле (например, в качестве санкции за нарушение), возможно восстановление его статуса, например в случае признания недействительным акта, в силу которого статус был утрачен. В такой ситуации досрочно прекращенная правовая охрана должна быть восстановлена.

Судебная практика. Регистрация прекращения деятельности правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя в силу подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ не влечет автоматического прекращения правовой охраны товарного знака. Такая правовая охрана прекращается по заявлению любого лица <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 30 мая 2016 г. по делу N СИП-611/2015 // СПС "КонсультантПлюс".

Прекращение юридического лица возможно в двух формах - реорганизации или ликвидации. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей другим лицам.

В период между моментом прекращения юридического лица (исключения его из ЕГРЮЛ) и до момента внесения изменений в Реестр создается "видимость" сохранения правовой охраны объекта при отсутствии субъекта. Конечно, при отсутствии правообладателя никакие действия в отношении такого права, в том числе по его защите, осуществляться не могут.

В случае реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование юридического лица) имеет место правопреемство в правах и обязанностях (ст. 58 ГК РФ). Переход исключительного права на товарный знак в порядке общего правопреемства законом не исключен (ст. 1241 ГК РФ), в связи с чем указание в ГК РФ на прекращение правовой охраны товарных знаков при прекращении юридического лица (без уточнения оснований) является неточным.

Судебная практика при применении подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ исходит из того, что ее положения распространяются на случаи ликвидации юридического лица и по общему правилу не применяются в случае реорганизации.

Суд по интеллектуальным правам неоднократно признавал, что положения указанной выше нормы подлежат применению при прекращении юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Судебная практика. При проверке в судебном порядке законности решения Роспатента об отказе прекратить правовую охрану товарного знака было установлено, что юридическое лицо - правообладатель ОАО "САБМиллер" прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес". Роспатент правовую охрану в этой ситуации не прекратил; суд признал правомерность такого решения, сославшись на положения ст. 1241 ГК РФ <1>.

<1> Постановление Президиума СИП по делу N СИП-87/2014; аналогичный подход был применен и по другим делам: N СИП-89/2014, СИП-161/2014, СИП-162/2014, СИП-163/2014, СИП-189/2014, СИП-207/2014 // СПС "КонсультантПлюс".

Вопросы по теме

1. По каким основаниям прекращается правовая охрана товарного знака?
2. По каким группам оснований прекращение правовой охраны товарных знаков может быть произведено досрочно?

3. В каком порядке прекращается правовая охрана товарного знака при его неиспользовании?

4. Каким образом правообладатель может предотвратить превращение товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида?

5. Каким образом влияют на правовую охрану товарного знака факты прекращения деятельности правообладателя - индивидуального предпринимателя или прекращения правообладателя - юридического лица?

Рекомендуемая литература

Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Подзаконные нормативные акты. М., 2004. С. 126.

Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. М.: Статут, 2011.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Постатейный / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. М.: Экзамен, 2009.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.

Новоселова Л.А. О судьбе товарного знака при прекращении правообладателя - юридического лица либо деятельности индивидуального предпринимателя // Хозяйство и право. 2015. N 9.

Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. СПб., 2003.

Сова В.В. Судьба прав на товарные знаки и наименования места происхождения товаров при ликвидации юридического лица и прекращении деятельности индивидуального предпринимателя // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. N 8.

Глава 5. ЗАЩИТА ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

§ 1. Общая характеристика мер защиты прав на товарные знаки

Суть исключительного права на товарные знаки как абсолютного права определяется запретом всем третьим лицам использовать обозначения без согласия правообладателя (т.е. без соглашения с ним). По общему правилу нарушения такого права представляют собой бездоговорное использование данного средства индивидуализации. При нарушении исключительного (имущественного по своему характеру) права имеет место деликт, в результате которого уменьшается ценность этого права. В результате возникает обязанность нарушителя

возместить правообладателю причиненный вред, т.е. обязательство из причинения вреда.

В связи с этим при нарушении исключительных прав подлежат применению положения гл. 59 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах. "Применение к нарушениям исключительных прав общих положений ГК о возмещении вреда предполагает применение к возникающим в этих ситуациях внедоговорным обязательствам общих положений об обязательствах, содержащихся в гл. 21 - 26 ГК" <1>.

<1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 375.

Использование товарного знака способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором (п. 3 ст. 1237 ГК РФ).

В Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 (п. 15) разъяснялось, что если лицензиатом допускается указанное нарушение (осуществляется использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) защищается с использованием способов защиты гражданских прав, закрепленных в ст. 12 ГК РФ. Помимо указанных в данной норме способов, при нарушении интеллектуальных прав могут применяться и иные способы защиты.

Способы защиты исключительного права на товарный знак включают:

1) способы (меры) защиты, в рамках которых реализуются **меры ответственности**. Применение мер ответственности влечет для нарушителя дополнительные имущественные санкции. К таким способам доктрина и судебная практика относят взыскание убытков, взыскание компенсации, ликвидацию юридического лица (прекращение деятельности индивидуального предпринимателя);

2) способы (меры) защиты, не являющиеся мерами ответственности (не влекут дополнительных санкций для нарушителя). К ним можно отнести требования: 1) о прекращении нарушения интеллектуальных прав; 2) о публикации решения суда о допущенном нарушении; 3) о пресечении действий, нарушающих право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права; 4) об изъятии и уничтожении контрафактных носителей.

Условием применения всех мер защиты является противоправное поведение лица. По

общему правилу меры ответственности применяются при наличии вины правонарушителя; исключения установлены законом. Меры защиты, не являющиеся мерами ответственности, применяются независимо от наличия или отсутствия вины нарушителя; субъективный момент в этом случае не учитывается.

Гражданско-правовые меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не предусмотрено Кодексом (п. 3 ст. 1250 ГК РФ). К мерам ответственности прямо отнесены взыскание компенсации и возмещение убытков.

К лицам, имеющих право на защиту в случае нарушения прав на товарные знаки, относятся: а) правообладатели; б) иные лица в случаях, установленных законом.

В Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 (абз. 1 п. 43.5) разъяснено, что, если на основании ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения <1>.

<1> См., например: Постановление СИП от 5 февраля 2014 г. по делу N А40-171275/2012.

Указанный подход не может быть применен к случаям прекращения исключительного права с обратной силой (при аннулировании исключительного права, например, в случае признания регистрации товарного знака недействительной). Речь о возможности защиты может идти в случаях прекращения права лишь на будущее время (например, при досрочном прекращении судом правовой охраны товарного знака при его неиспользовании).

В период действия исключительного права его защиту вправе осуществлять помимо правообладателя также и лицензиат, получивший исключительную лицензию.

Лицензиат по договору **исключительной** лицензии не становится обладателем исключительного права, однако приобретает право на защиту от нарушителей в отношении тех объектов, способов и территорий использования, которые предусмотрены договором. Таким образом, если нарушение третьими лицами исключительного права затрагивает права такого лицензиата, он может защищать свои права самостоятельно. В этих случаях нет необходимости обращаться к правообладателю; лицензиат действует самостоятельно и вне зависимости от действий правообладателя по защите исключительного права.

Включение в договор исключительной лицензии условий, ограничивающих право лицензиата на защиту, будет противоречить законодательству.

Лицензиат по договору исключительной лицензии вправе требовать применения к нарушителю мер защиты, которые предусмотрены ст. ст. 1250 и 1252 ГК РФ, так и иных мер, предусмотренных ст. 12 ГК РФ. Однако такой способ как инициирование ликвидации в судебном порядке юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, неоднократно или грубо нарушающего соответствующее исключительное право, может

применяться лишь самим обладателем исключительного права.

Лицензиар - обладатель **простой** лицензии в случае нарушения исключительного права вправе обратиться за содействием к правообладателю, который может прибегнуть к соответствующим средствам защиты своего исключительного права.

В случае заключения договора **смешанной** лицензии лицензиат может обратиться с требованиями о защите исключительного права лишь в отношении тех прав (способов использования), которые он приобрел на основании исключительной лицензии. Применительно к правам (способам использования), приобретенным на основании неисключительной лицензии, лицензиат не вправе использовать соответствующие способы защиты.

Правообладатель, выдав исключительную лицензию, не утрачивает возможности защищать свое исключительное право от нарушений предоставленными ему законом способами. Несмотря на ограничения его исключительного права лицензией, он не утрачивает интерес в защите своего исключительного права.

Лицензиат может защищать свои права против лицензиара (правообладателя), в случае если последний их нарушает. Но в этом случае могут применяться только меры воздействия и меры ответственности за нарушение обязательства, предусмотренные в лицензионном договоре и в нормах гл. 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств. Сказанное относится к обладателю как исключительной, так и неисключительной (простой) лицензии.

§ 2. Меры защиты, не являющиеся мерами ответственности

Условием применения всех мер защиты является противоправное поведение лица. По общему правилу меры ответственности применяются при наличии вины правонарушителя; исключения установлены законом. Меры защиты, не являющиеся мерами ответственности, применяются независимо от наличия или отсутствия вины нарушителя; субъективный момент в этом случае не учитывается.

Независимо от вины нарушителя к нему могут быть применены меры:

- 1) направленные на прекращение нарушения интеллектуальных прав;
- 2) публикация решения суда о допущенном нарушении;
- 3) направленные на пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права;
- 4) изъятие и уничтожение контрафактных носителей;
- 5) уничтожение технических средств и материалов, используемых для совершения нарушений исключительных прав.

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права может достигаться как при применении конкретных способов защиты, например для восстановления имущественного

положения правообладателя могут быть взысканы убытки. В некоторых случаях такой способ применяется как самостоятельный. Так, в случае незаконного нанесения товарных знаков на товар правообладатель может требовать их удаления за счет нарушителя.

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может применяться в отношении любого лица, допускающего нарушение интеллектуальных прав либо создающего угрозу их нарушения, и может комбинироваться с другими способами защиты права. Результатом удовлетворения такого требования является пресечение действий нарушителя на будущее время.

Предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, возможно не только к лицу, которое совершает такие действия или осуществляет необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. К таким лицам могут быть отнесены хостинг-провайдеры, социальные сети, регистраторы доменных имен, распространители рекламы и проч.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу такого нарушения, должно быть сформулировано в отношении конкретных действий.

В частности, суды признают подлежащими удовлетворению требования о запрете ответчику осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку и хранение с этой целью товаров, указанных в **конкретной** декларации товаров, на которых или на упаковке которых размещены товарные знаки истца; о запрете ответчику без разрешения правообладателя или его представителя использовать названные товарные знаки в отношении товаров, для которых они зарегистрированы, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров, для которых данные товарные знаки зарегистрированы.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать товарный знак не подлежат удовлетворению.

К мерам, направленным на **пресечение нарушений**, можно отнести требования о запрете ответчику использовать фирменное наименование в отношении деятельности, однородной с той, в отношении которой зарегистрирован товарный знак, права на который нарушены; о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, если при его регистрации были нарушены права иных лиц на товарный знак, получивший правовую охрану раньше оспариваемого товарного знака, и т.д.

Требование об изъятии материального носителя, на который нанесены или в котором выражены товарные знаки, и об уничтожении такого носителя.

Эта мера защиты может быть применена в случае, если изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение таких материальных носителей приводят к нарушению исключительного права на товарный знак.

Данная гражданско-правовая санкция применяется не по инициативе суда, а по заявлению правообладателя, право которого нарушено.

Расходы по изъятию и уничтожению материальных носителей возлагаются на нарушителя (п. 5 ст. 1250, п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

Уничтожение контрафактных материальных носителей призвано восстановить положение, существовавшее до нарушения исключительного права <1>. Данная мера наряду с изъятием из гражданского оборота оборудования, устройств и материалов имеет ярко выраженную превентивную функцию, поскольку предусматривает в случае нарушения жесткие имущественные последствия. В ст. 46 ТРИПС введение такого рода меры мотивируется необходимостью "создания эффективного средства, удерживающего от нарушения прав".

<1> Примеры применения п. 4 ст. 1252 ГК РФ: Постановления СИП от 26 ноября 2014 г. по делу N А40-95393/2013; от 13 августа 2014 г. по делу N А51-32897/2013.

Уничтожение материальных носителей осуществляется без выплаты нарушителю какой-либо компенсации.

В отдельных случаях Гражданским кодексом РФ предусматриваются иные последствия в отношении контрафактных материальных носителей.

Так, при нарушении исключительного права на товарные знаки, если введение контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах, возможно удаление за счет нарушителя только самого товарного знака или сходных с ними до степени смешения обозначений (п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

Сами товары могут быть использованы в общественных интересах (например, в детских домах, социальных учреждениях и т.д.) без предоставления нарушителю какой-либо компенсации.

Отсутствие вины не исключает применение указанной меры защиты в отношении нарушителя. В том случае, когда такая мера применена при отсутствии вины нарушителя, последний вправе предъявить регрессное требование о возмещении убытков к лицу, в результате действий которого возникли основания для привлечения к ответственности нарушителя (см. [параграф](#) о регрессе данной главы).

Уничтожение технических средств и материалов, используемых для совершения нарушений исключительных прав на товарные знаки.

Данный способ защиты может быть применен только с использованием юрисдикционной формы защиты - по решению суда и в том числе по его инициативе. Однако для его применения необходимы доказательства наличия такого оборудования, что существенно затрудняет применение такого способа без заявления правообладателя.

Перечисленные выше объекты подлежат уничтожению за счет нарушителя и без выплаты компенсации владельцам.

Уничтожению подлежат оборудование, устройства и материалы, которые главным образом использовались для изготовления или предназначены для изготовления контрафактных носителей.

Для применения данного способа защиты нет необходимости доказывать, что использование осуществлялось **только** для нарушения интеллектуальных прав или что оборудование предназначено только для изготовления контрафакта. Достаточно представления доказательств, что оно "главным образом" использовалось или может использоваться. Закон в данном случае использует оценочное понятие, передавая вопрос об установлении оснований для применения способа защиты на усмотрение суда.

Предназначенными для производства контрафакта считается оборудование, которое специально создано или приобретено для этой цели.

В ряде случаев для целей сохранения ценного и уникального оборудования, устройств и материалов закон может предусмотреть изъятие из общего правила и допустить изъятие и обращение изъятых оборудования, устройств и материалов в доход государства, но не его уничтожение. В случае обращения таких объектов в доход государства нарушитель не приобретает права на выплату какой-либо компенсации за утраченное имущество. В настоящее время таких специальных случаев закон не устанавливает.

Изъятию подлежит оборудование, устройства и материалы вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся (например, если для изготовления контрафакта используется арендованное оборудование), и вне зависимости от того, знал ли их собственник о нарушении исключительных прав посредством использования таких объектов. В последующем изъятие оборудования, устройств и/или материалов может послужить основанием для собственника требовать возмещения причиненного ему вреда, если собственник не является нарушителем - не знал и не мог знать о совершаемых с их использованием нарушениях исключительного права.

С учетом превентивного характера указанной меры (ее цель - недопущение будущих нарушений) она может быть отнесена к разряду требований о пресечении действий, нарушающих исключительное право или создающих угрозу его нарушения. Отсутствие вины нарушителя не исключает применение подобной меры.

Публикация судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего как способ защиты первоначально была предусмотрена в **Законе о товарных знаках** (п. 2 ст. 46).

В настоящее время в соответствии с ГК РФ требование о публикации решения суда о допущенном нарушении может быть использовано как способ защиты исключительного права на товарный знак. Такое требование обращается к нарушителю. В публикации должно содержаться указание на допущенное нарушение и на имя (наименование) действительного правообладателя.

В результате публикации судебного решения информация о допущенном нарушении доводится до неопределенного круга лиц. Для предъявления требования о публикации достаточно одного факта нарушения.

Под судебным решением имеется в виду решение, вынесенное по делу, в котором подтверждался факт нарушения исключительного права истца-правообладателя.

Несмотря на то что права на товарный знак (знак обслуживания) подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и отражаются в официальном бюллетене этого органа, ГК РФ не содержит указания об обязательной

публикации о нарушении именно в этом в официальном бюллетене.

Организовать публикацию в названных изданиях должен нарушитель. Публикация в официальном бюллетене не исключает возможности требовать публикации судебного решения по выбору правообладателя в ином средстве (средствах) массовой информации. При выборе печатного издания принимается во внимание ряд факторов, в первую очередь адекватность способа защиты последствиям нарушения исключительного права.

Судебная практика. Так, в **Обзоре** практики рассмотрения споров, связанных с защитой прав на товарный знак <1>, приводится дело, в рамках которого истец-правообладатель заявил два требования: об удалении товарного знака с продукции, введенной в оборот ответчиком, и об опубликовании решения об этом сразу в трех газетах. Суд, установив факт нарушения исключительного права, удовлетворил оба требования (тем самым была подтверждена возможность одновременного использования нескольких предусмотренных законом способов защиты). При этом требование об опубликовании судебного решения было удовлетворено частично: суд определил только одно конкретное печатное издание из числа названных истцом.

<1> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. N 19.

Обоснованием выбора печатного издания послужило то, что именно в этом издании распространялась информация о контрафактной продукции в виде рекламы ответчика, а также то, что это печатное издание распространялось в месте реализации контрафактной продукции, то есть в месте нахождения реальных и потенциальных покупателей товара под охраняемым обозначением.

В судебном решении указывается, в каком средстве массовой информации оно должно быть опубликовано.

Независимо от того, в каком бы средстве массовой информации осуществляется публикация о нарушении, она производится за счет нарушителя (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

Деловая репутация правообладателя товарного знака - гражданина-предпринимателя или юридического лица, пострадавшая от действий нарушителя исключительного права, может защищаться по общим правилам ст. 152 ГК РФ, однако защита деловой репутации такого лица является самостоятельным действием, которое может быть осуществлено наряду с защитой интеллектуальных прав.

§ 3. Меры ответственности за нарушение прав на товарный знак

К мерам ответственности за нарушение прав на товарный знак относятся взыскание убытков, взыскание компенсации, ликвидация юридического лица или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

Вина как основание ответственности. Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не

предусмотрено ГК РФ. Отсутствие вины доказывается лицом, допустившим нарушение.

Исключения из общего правила о применении ответственности за нарушение интеллектуальных прав предусмотрены абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ: взыскание убытков и компенсации за нарушение исключительных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, возможно и при отсутствии вины. Освобождение от ответственности в этих случаях допускается только при наличии форс-мажорных обстоятельств.

Невиновное использование чужого товарного знака встречается на практике достаточно редко. Как правило, речь идет о вине в форме неосторожности.

Например, розничный продавец приобрел у "оптовика" или производителя партию товаров, маркированных неким обозначением, и не удостоверился, имеет ли контрагент исключительное право на данное обозначение или лицензию от правообладателя. Впоследствии выяснилось, что обозначение - зарегистрированный товарный знак и правообладатель не выдавал лицензию на производство соответствующего товара. Или другая ситуация. Субъект начал новый бизнес, например открыл фитнес-центр, дал ему некое название, но не провел поиск сходных с использованным им обозначением товарных знаков по базам Роспатента. Впоследствии выясняется, что в России уже действует фитнес-сеть с подобным названием и соответствующее обозначение зарегистрировано ею в качестве товарного знака.

Между тем практика знает и случаи (правда, достаточно редкие), когда субъект, использовавший чужой товарный знак, действовал невиновно.

Судебная практика. ООО "Устьянский ликеро-водочный завод" обратилось с иском к ИП Л.: и ООО "Русский Север" о взыскании солидарно компенсации за незаконное использование товарного знака "Устьяночка" по свидетельству Российской Федерации.

Завод и предприниматель заключили договор об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак. Впоследствии предприниматель (лицензиар) и общество "Русский Север" (лицензиат) заключили лицензионный договор, в соответствии с которым лицензиар предоставил лицензиату право на использование указанного товарного знака для маркировки алкогольной продукции.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) завода суд по заявлению конкурсного управляющего признал договор отчуждения исключительного права недействительным. После того как завод был восстановлен в правах на товарный знак, он обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с указанных лиц солидарно компенсации.

Суды отказали в удовлетворении требования, поскольку действия ответчиков по использованию товарного знака до признания договоров недействительными не являются виновным нарушением исключительного права истца на товарный знак, в связи с чем к ним не может быть применена ответственность в виде компенсации за незаконное использование товарного знака. Применение к нарушителю мер гражданско-правовой ответственности в виде компенсации возможно при доказанности факта нарушения и соответственно наличии вины нарушителя в смысле приведенных положений <1>. ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегия по экономическим спорам <2>.

<1> Постановление СИП от 28 июля 2015 г. N C01-339/2015 по делу N A05-9476/2014.

<2> Определение ВС РФ от 15 октября 2015 г. N 307-ЭС15-12651 по делу N A05-9476/2014.

В рассмотренном случае действия ответчика являются нарушением исключительного права. Между тем суд должен принять его возражения со ссылкой на добросовестность - лицензиат в рамках указанного соглашения не мог предположить, что договор об отчуждении будет признан недействительным. У него не было никакой возможности избежать нарушения. При этом он не пытался ввести потребителей в заблуждение, паразитировать на бренде. Признание подобной логики на практике требует активизации судебного правотворчества. По сути, должен быть сформирован новый институт - возражений ответчика на основании собственной добросовестности.

В настоящее время в спорах об использовании чужого товарного знака в доменном имени при условии, что домен был зарегистрирован раньше, суды со ссылкой на добросовестность отказывают в удовлетворении иска о нарушении <1>. Правда, в таком случае они, как правило, руководствуются одобренной интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) Единообразной политикой (далее - Политика UDRP), которая в рамках российского правопорядка может рассматриваться в качестве обычая.

<1> Постановления СИП от 14 декабря 2016 г. по делу N A40-3632/2016; от 3 декабря 2015 г. по делу N A56-10757/2014.

Согласно § 4 (а) данного акта изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

- спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;
- у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;
- спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Тот факт, что ответчик зарегистрировал домен задолго до регистрации товарного знака и использовал его в законной предпринимательской деятельности, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца, указывает на его добросовестность. В таком случае его действия не представляют нарушения исключительного права на товарный знак.

Другое возможное решение проблемы предполагает следующую логику. После того как произошло отчуждение исключительного права на товарный знак (пусть даже впоследствии этот договор признан недействительным), изначальный правообладатель прекратил его использование.

В таком случае нельзя говорить о вероятности смешения товаров как необходимом элементе нарушения исключительного права. Потребители связывают обозначение с товарами нового правообладателя и лицензиата.

Существует еще один вариант решения: действия ответчика признаются нарушением, суд удовлетворяет требование о запрете на дальнейшее использование, но отказывает во взыскании компенсации или взыскивает минимальную сумму. В рассматриваемом случае суды могут учесть, во-первых, добросовестность ответчика, а во-вторых, отсутствие у правообладателя имущественных потерь. По сути, в период с момента заключения договора по признанию его недействительным правообладатель не мог заключить даже лицензионный договор. Соответственно, в данном случае нельзя говорить даже об упущенных роялти по договору.

Убытки. Требование о взыскании убытков может быть заявлено правообладателем или лицензиатом (в случае исключительной лицензии) в случае незаконного использования принадлежащего им объекта интеллектуальной собственности иными лицами.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ сумма убытков складывается из реального ущерба и упущенной выгоды. Размер подлежащих возмещению убытков определяется п. 1 ст. 15 ГК РФ, т.е. убытки могут быть взысканы в полном объеме. Бремя доказывания размера убытков в соответствии с общими правилами возлагается на лицо, право которого нарушено.

Особенностью сферы интеллектуальных прав и, в частности, прав на средства индивидуализации является то, что более соответствующим характеру нарушения права и последствиям является возмещение не реального ущерба, а упущенной выгоды. Это связано главным образом с нематериальной сущностью объектов интеллектуальных прав, которые нельзя физически утратить или повредить. Неправомерное использование товарного знака нарушителем приводит к появлению упущенной выгоды, поскольку правообладатель не получает тех доходов, которые он получил бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено.

Так, например, вред, причиненный правообладателю незаконным использованием его товарного знака, может заключаться, в частности, в следующих разновидностях имущественных потерь:

- в снижении потребительского спроса, а с ним и прибыли, получаемой от реализации маркируемых соответствующим товарным знаком товаров (оказания услуг). Одна часть потребителей приобретет взамен оригинального товара контрафактный в силу заблуждения: совершая свой потребительский выбор, граждане уверены, что приобретают товар правообладателя. Другая часть намеренно делает свой выбор в пользу более дешевых товаров нарушителя. В особенности это актуально для широко известных обозначений: целью потребителя зачастую является не столько приобрести качественный продукт, сколько продемонстрировать свою состоятельность, доступность для него элитных товаров;

- неполучении правообладателем прибыли, на которую он мог рассчитывать в случае избрания нарушителем правомерного поведения: обращения к правообладателю за предоставлением лицензии на использование товарного знака. Речь идет о потенциально возможных роялти - лицензионном вознаграждении, которое мог получить правообладатель, но не получил ввиду того, что нарушитель самовольно, не пожелав договариваться, начал использовать сходное с товарным знаком обозначение.

Можно говорить также о репутационных потерях, вызванных нарушением. Если потребители при выборе контрафакта действовали под влиянием заблуждения, считая товары принадлежащими правообладателю, притом что качество таких товаров оказалось низким, деловая репутация правообладателя может существенно пострадать. Правообладателю придется вкладывать средства в новые маркетинговые кампании в целях возвращения доверия потребителей к своему продукту.

Требование о возмещении убытков может быть предъявлено к лицу, неправомерными действиями которого правообладателю причинен ущерб.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ мера ответственности в виде взыскания убытков применяется при наличии вины нарушителя, кроме случаев, когда нарушение допущено лицом при осуществлении им предпринимательской деятельности. В последнем случае нарушитель освобождается от ответственности, если докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы.

Зарубежный опыт. Закон ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" не предусматривает конкретных механизмов расчета взыскиваемых убытков за нарушение прав на средства индивидуализации, в связи с чем в данном случае суды руководствуются прежде всего общими гражданско-правовыми принципами: восстановительной природы гражданско-правовой ответственности; возмещения любых имущественных потерь, а также сформировавшимися на уровне судебной практики правилами "тройного расчета убытков" (*dreifache Schadensberechnung*) <1>.

<1> Hacker F. Markenrecht: Das deutsche Markensystem. Heymanns, 2011. S. 246 - 251.

Согласно данным правилам обладатель прав на товарные знаки может потребовать от нарушителя его прав выплаты компенсации, рассчитанной одним из трех способов:

1) путем расчета убытков, которые фактически были причинены (включая упущенную выгоду);

2) путем расчета необоснованной прибыли, которую нарушитель получил от нарушения;

3) на основе определения разумной платы за предоставление лицензии на средство индивидуализации.

При подаче иска правообладатель может как указать один из данных способов, так и оставить вопрос о взыскиваемой компенсации открытым. Возможность выбора одного из механизмов расчета компенсации, равно как и изменения выбранного, сохраняется у него вплоть до удовлетворения судом иска и присуждения к выплате убытков.

Взыскание фактически понесенных убытков.

Основу данного способа расчета составляет определение имущественных потерь правообладателя, обусловленных введением в оборот контрафактных товаров; упущенной

прибыли, которую он не получил в связи с тем, что потребители приобрели товар у нарушителя. Германские правоприменители и ученые последовательно исходят из тезиса о том, что понесенные правообладателем убытки не могут приравняться к прибыли, полученной нарушителем от продажи контрафактного товара. Такая прибыль не определяется одной лишь ценностью используемого товарного знака.

Изначально германским судам было достаточно сложно устанавливать причинно-следственную связь между действиями нарушителя и причиненными убытками. Затем было сформулировано принципиальное допущение: правообладатель понес убытки вследствие неправомерного использования товарного знака потому, что он сам или третья сторона могли использовать в своих интересах товарный знак так, как это делал нарушитель. Данный способ расчета является неэффективным средством защиты для компаний, которые сами не использовали товарный знак и не предоставляли лицензии на него иным лицам.

Взыскание прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака.

Убытки в данном случае определяются посредством вычитания из прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака, произведенных им расходов. Правообладатель в таком случае освобождается от обязанности доказывать, что он мог получить такую же прибыль, как и нарушитель. В этой связи с подобным требованием может обратиться в том числе лицо, которое само не использует товарный знак.

Вместе с тем должен быть доказан факт, что полученная ответчиком прибыль является результатом именно нарушения, а не иных обстоятельств. Это означает, что правообладатель может взыскать не всю прибыль, полученную нарушителем, а только ту часть, которая приходится на нарушение исключительного права. Прибыль от распространения товаров или услуг как таковых исключается из суммы присуждаемой правообладателю компенсации.

Большая часть суммы от реализации конкретных товаров может быть взыскана с нарушителя, только если качество предлагаемых им продуктов достаточно низкое. Их ценность определяет использование чужого товарного знака. Речь в данном случае идет прежде всего о дешевых подделках брендовых вещей.

Взыскание суммы предполагаемой лицензии.

Размер убытков в данном случае определяется суммой потенциального вознаграждения, которое нарушитель выплатил бы правообладателю, если бы заключил с ним лицензионный договор. Получение или неполучение нарушителем прибыли от неправомерного использования товарного знака здесь не имеет значения для расчета убытков.

Расчет адекватного лицензионного вознаграждения осуществляется на основе объективных критериев. Как правило, при его определении учитываются рыночная ценность нарушенного права на товарный знак, известность товарного знака у потребителей.

В соответствии с § 35 Закона США "О товарных знаках" (§ 1117 Кодекса США) в случае нарушения прав на товарный знак правообладатель может рассчитывать на возмещение ему: 1) любых убытков, которые он понес; 2) прибыли, полученной ответчиками; 3) судебных издержек. Суду при этом предоставляются дискреционные полномочия по увеличению рассчитанной компенсации максимум в три раза, при условии что данная мера продолжает носить компенсационный, а не штрафной характер. Как правило, подобная тройная компенсация взыскивается при наличии умысла в действиях нарушителя, намерения ввести потребителей в заблуждение <1>.

<1> Glick M.A., Reymann L.A., Hoffman R. Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis. Wiley, 2003. P. 329.

В деле *George Basch Co. Inc. v. Blue Coral Inc.* суд подчеркнул необходимость учета таких факторов, как получение ответчиком прибыли от нарушения, степень его вины, возможность восстановить положения истца посредством других мер, роль конкретного ответчика в нарушении, поведение истца, соблюдение им принципа чистых рук. В рассматриваемом деле суд отказал во взыскании компенсации с нарушителя по причине того, что не была доказана связь между снижением продаж его товара и незаконным использованием товарного знака, недобросовестностью действий ответчика <1>.

<1> 968 F.2d. 1532 (2d Cir. 1992).

Применяемые в американском праве подходы в целом соответствуют способам, применяемым в Германии:

- возмещение любых реальных убытков, понесенных истцом в связи с нарушением его исключительного права;
- взыскание с нарушителя необоснованной прибыли, которую он получил вследствие неправомерного использования чужого товарного знака;
- расчет суммы компенсации исходя из суммы вознаграждения за предоставление лицензии на использование товарного знака. Как правило, американскими судами удваивается сумма выплачиваемого в рамках регулятивных отношений лицензионного соглашения.

К реальным убыткам правообладателя при этом могут относиться следующие имущественные потери: 1) снижение прибыли от продаж оригинальных товаров правообладателя; 2) снижение цен на такие товары; 3) потеря гудвилла или будущих продаж по причине причинения вреда репутации. Кроме того, правообладатели могут потребовать возмещения их затрат на "корректирующую рекламу" - рекламу, необходимую для того, чтобы преодолеть путаницу относительно производителя товаров, вызванную нарушением прав на товарные знаки.

При расчете убытков в зависимости от полученной нарушителем прибыли суды, как правило, основываются на финансовых отчетах нарушителя, отражающих такие показатели, как объем продаж и размер полученной прибыли. Размер компенсации при этом определяется посредством вычитания из суммы полученной нарушителем прибыли стоимости самих по себе контрафактных товаров, амортизационных расходов, средств, потраченных на рекламу, оплату коммунальных услуг, запуск бизнеса (start-upcosts), арендной платы.

В правовой системе Бельгии в тех случаях, когда истец не коммерциализирует товары, ему отказывается во взыскании упущенной выгоды. Максимум, на что он может рассчитывать, - выплата суммы роялти, которую он мог бы получить, если бы ответчик обратился к нему за разрешением использовать товарный знак. Аналогичное правило получило распространение и в правопорядке ФРГ.

В Венгрии, если истец пытается истребовать упущенную выгоду, он должен доказать использование товарного знака в отношении конкретных товаров. Если он рассчитывает на выплату "потерянных роялти", он должен продемонстрировать сложившуюся лицензионную практику. Это требует от заявителя представления в суд заключенных в Венгрии лицензионных соглашений, которые касаются аналогичных или идентичных товаров.

Компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак. Компенсация как особая мера ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак предусмотрена частью четвертой ГК РФ. Ранее, с 2002 г., компенсация предусматривалась [Законом о товарных знаках](#).

Компенсация может применяться наряду с иными общими или специальными мерами защиты. Исключением является взыскание убытков: компенсация может быть альтернативой взысканию убытков, но одновременное заявление требований и о взыскании убытков, и о взыскании компенсации не допускается.

Условием применения данной меры ответственности является противоправность поведения, при этом компенсация может быть взыскана независимо от наличия вреда (убытков). Поэтому правообладателю нет необходимости доказывать их причинение и размер, ему достаточно доказать факт нарушения своего исключительного права. Однако размер причиненных убытков может иметь значение в качестве подлежащего учету обстоятельства дела при определении судом размера компенсации <1>. В зависимости от конкретных обстоятельств назначенная судом сумма компенсации в ряде случаев может превысить действительно причиненные правообладателю убытки.

<1> См.: п. 14 Обзора арбитражной практики от 13 декабря 2007 г. N 122.

Компенсация может определяться:

1) в твердой сумме, в пределах от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, либо

2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо

3) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Выбор одного из возможных способов расчета производится правообладателем.

В том случае, если правообладатель выбрал один из способов расчета компенсации (например, потребовал взыскания компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных товаров), он не может в дальнейшем по тому же случаю нарушения в отношении не учтенного при расчете компенсации товара требовать ее взыскания исходя из твердой суммы <1>. Эта практика была закреплена в Обзоре ВС РФ от 23 сентября 2015 г. (п. 35), где указывается, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

<1> См., например: Постановления СИП от 4 апреля 2014 г. по делу N А40-82573/2011, от 27 мая 2014 г. по делу N А50-15743/2013.

Конкретный размер компенсации определяется судом в каждом случае на основании установленных законом критериев: характера нарушения и соблюдения требований разумности и справедливости.

При определении размера компенсации также учитываются другие обстоятельства, в частности однократность или повторяемый характер нарушения, срок использования, размер причиненного правообладателю ущерба <1>.

<1> См., например: Постановления СИП от 19 марта 2014 г. по делу N А50-10782/2013 и от 27 марта 2014 г. по делу N А50-10783/2013.

Согласно п. 43.3 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 судам при применении норм абз. 2 ст. 1301 ГК РФ, касающегося пределов размера компенсации, рекомендуется исходить из того, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного законом.

При нарушении одним действием исключительных прав на несколько результатов товарных знаков размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый товарный знак <1>.

<1> Пункт 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о

защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

В данном случае речь идет именно об используемых обозначениях, а не о количестве материальных объектов, в которых выражены такой результат или такое средство. Например, в случае, когда на одну единицу товара нанесено несколько товарных знаков, количество нарушений определяется количеством использованных товарных знаков, а не единиц товара.

Судебная практика. В торговой точке, принадлежащей ответчику, были приобретены товары - три фигурки "Смешарики", выполненные в виде объемных фигур, имитирующих обозначения, сходные до степени смешения с зарегистрированными на истца товарными знаками N 384580 ("Бараш") и N 321868 ("Кар-Карыч").

Суд первой инстанции счел размер компенсации, заявленной истцом в сумме 30 000 руб. из расчета 10 000 руб. за каждый факт нарушения, обоснованным и удовлетворил иск в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции между тем изменил решение, снизив компенсацию до 20 000 руб. Суд указал, "что имеет значение количество использованных товарных знаков, а не количество экземпляров товара. Нормы действующего законодательства не содержат указаний о необходимости умножения количества товарных знаков на количество материальных носителей для определения случаев неправомерного размещения товарного знака и присуждения компенсации, предусмотренной **подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ** за каждый определенный таким образом случай. Данное решение апелляции поддержал Суд по интеллектуальным правам <1>.

<1> Постановление СИП от 27 мая 2015 г. N C01-347/2015 по делу N А46-120/2014.

Однако если одновременно используется несколько товарных знаков одного правообладателя, образующих серию (серийные товарные знаки), то данное действие рассматривается как одно нарушение <1>.

<1> См.: п. 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

Возможность снижения размера компенсации закон предусматривает для случаев, когда имеет место нарушение прав на товарные знаки и соответствующие права принадлежат одному правообладателю. Например, на товаре незаконно размещено несколько товарных знаков одного правообладателя либо незаконно использовано изделие, форма которого охраняется как промышленный образец, одновременно зарегистрирована в качестве товарного знака и права на использованные объекты принадлежат одному лицу. В этом случае общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных Кодексом. По общему правилу после снижения размер компенсации не может составлять менее 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что в исключительных случаях, связанных с явной несоразмерностью суммы компенсации последствиям нарушения, при нарушении одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации суд вправе снизить компенсацию ниже указанного выше предела, и сформулировал условия, при которых это возможно <1>.

<1> Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" // СЗ РФ. 2016. N 52 (ч. 5). Ст. 7729.

Конституционный Суд РФ указал на возможность снижения компенсации, начисленной за нарушение одним действием прав на несколько объектов, ниже установленного законом предельного размера, если размер подлежащей взысканию компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Верховный Суд РФ признал, что, исходя из принципа равенства участников регулируемых гражданским законодательством отношений, суд вправе снизить компенсацию не только в отношении предпринимателей и физических лиц, но и в отношении юридических лиц <1>.

<1> Определение ВС РФ от 25 апреля 2017 г. N 305-ЭС16-13233 по делу N А40-131931/2014.

В случае множественности нарушителей исключительного права судебной практикой применялся подход, согласно которому размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации ВАС РФ предлагал учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права <1>. Данная позиция является спорной, поскольку ее применение ставит размер ответственности конкретного нарушителя в зависимость от того, возможно ли привлечь к ответственности других лиц, и сводит на нет выгоды применения механизма компенсации.

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. N 8953/12.

Требование о взыскании компенсации может быть заявлено лицом, которое являлось

правообладателем на момент совершения нарушения.

Если истцом является лишь один из соправообладателей (п. 3 ст. 1229 ГК РФ), такой истец имеет право лишь на соответствующую долю компенсации.

Введение компенсации как особой меры ответственности в законодательство было обусловлено главным образом необходимостью обеспечения имущественных интересов правообладателя в ситуации, когда факт нарушения доказан, но существуют сложности с обоснованием размера причиненных убытков. До недавнего времени судебная практика шла по следующему пути: если конкретный размер убытков не доказан, требование об их взыскании не удовлетворяется. Сегодня возобладал иной подход: если истец не может доказать размер убытков, но при этом факт нарушения установлен, суд взыскивает убытки на основе принципа справедливости. Таким образом, острая необходимость в установлении минимального предела компенсации отпала <1>.

<1> См.: п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Ответственность при совместном нарушении исключительного права

ГК РФ предусматривает солидарную ответственность лиц, совместными действиями которых совершено одно нарушение исключительного права.

Факт совместных действий имеет место в случаях, когда действия нарушителей находятся в причинной связи с наступившими последствиями и объединены единым умыслом. При отсутствии общего умысла каждый из причинителей несет самостоятельную ответственность.

Обязательство по возмещению одному из сопричинителей другими сумм, выплаченных им потерпевшему, является регрессным. Сопричинители распределяют между собой выплаченные суммы в зависимости от степени вины в соответствии с правилами п. 2 ст. 1081 ГК РФ: причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать от каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя могут быть применены только в случаях неоднократного или грубого нарушения исключительного права. Если нарушение исключительного права является грубым, для применения названной меры достаточно однократного нарушения.

Обязательным условием применения к нарушителю предусмотренной данной статьей санкции является вина нарушителя.

Применение санкции в виде ликвидации юридического лица или прекращения деятельности

индивидуального предпринимателя не исключает для правообладателя возможности применить к нарушителю исключительного права на товарный знак иные средства защиты, а также такую меру ответственности, как взыскание компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Заявление о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя подается в суд прокурором. Основанием для обращения прокурора в суд могут быть заявления обладателей исключительного права, их представителей, организаций по управлению правами на коллективной основе.

Особенности регресса в случаях нарушения исключительных прав на товарный знак. ГК РФ в настоящее время прямо предусматривает возможность переложения ответственности, понесенной при отсутствии вины нарушителя, на лицо, по вине которого были причинены убытки (п. 4 ст. 1250).

Лицо, к которому при отсутствии его вины применены меры ответственности, вправе в порядке регресса требовать возмещения в том числе сумм, выплаченных третьим лицам. В данном случае речь идет о возможности отнесения на этих лиц сумм убытков или компенсации.

Возможность регресса предусмотрена и для случаев, когда к лицу, осуществлявшему изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозку или хранение контрафактных материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, при отсутствии его вины применена такая мера защиты, как изъятие и уничтожение указанных материальных носителей (п. 3 ст. 1250 и п. 4 ст. 1252 ГК РФ).

В том случае, когда нарушитель отвечает за свою вину, он лишен возможности предъявить регрессное требование.

Появление нормы о регрессе в разделе ГК РФ об исключительных правах не свидетельствует, что ранее регрессным обязательствам не было места в рассматриваемых отношениях.

Отличие регресса, предусмотренного п. 4 ст. 1250 ГК РФ, от регресса при солидарной ответственности состоит в том, что при солидарности все сопричинители выступают первоначально как участники одного обязательства, образуя множественность на стороне должника. В случаях, предусмотренных п. 4 ст. 1250 ГК РФ, третье лицо, действия которого являлись причиной причинения ущерба, не является участником отношений между потерпевшим и лицом, возместившим этот ущерб потерпевшему.

Распределения ответственности за нарушение в порядке регресса производится в обоих случаях, но специальные правила применяются, только если регрессные требования возникают не из солидарной обязанности (при совместном причинении), а вследствие обязанности, возникшей по вине третьего лица (либо в результате действий третьего лица, несущего ответственность независимо от вины).

Лицо, **виновно** допустившее самостоятельное нарушение исключительных прав, несет самостоятельную ответственность перед правообладателем и лишено возможности переложить выплаченные суммы на третье лицо в порядке регресса.

Если лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение исключительного права без вины (п. 3 ст. 1250 ГК РФ), при установлении оснований для взыскания с него убытков либо компенсации в пользу правообладателя наличие или отсутствие вины не учитывается и не подлежит выяснению. Доказывать свою невиновность необходимо при заявлении регрессного требования для обоснования права на иск.

В отношении исключительных прав чаще всего речь идет о ряде последовательных самостоятельных нарушений, допускаемых различными лицами, которые несут самостоятельную ответственность перед правообладателем. Одновременно эти же действия со стороны каждого из виновных нарушителей, если следовать логике законодателя, могут явиться также и основанием для ответственности перед другим, невиновным, нарушителем исключительного права.

Правообладатель имеет возможность предъявить требования по самостоятельным основаниям к любому и каждому нарушителю своего исключительного права. В свою очередь, практически каждый из "последовательных" нарушителей может требовать возмещения от тех, кто допустил нарушение ранее.

Конструкция ответственности при "последовательном" нарушении исключительных прав имеет существенное отличие от классической: одно и то же действие субъекта влечет возникновение двух различных обязательств - обязанность уплатить убытки (компенсацию) правообладателю и обязанность возместить расходы (убытки) иному невиновному лицу, которое в результате действий нарушителя само нарушило права правообладателя и также понесло перед ним ответственность.

Для третьего лица субъективные основания ответственности перед лицом, понесшим ответственность перед правообладателем, определяются по общим правилам. При наличии обязательства между указанными лицами, в силу которого третье лицо принимало на себя определенные гарантии, касающиеся исключительных прав, ответственность к нему применяется на основании ст. 401 ГК РФ. При отсутствии таких обязательств - по общим правилам гражданско-правовой ответственности, т.е. при наличии вины.

Изъятие материального носителя не относится к мерам ответственности, но в отношении этого средства защиты тем не менее законом прямо установлена возможность переложения понесенных убытков на виновное лицо в случае отсутствия вины непосредственного субъекта, в отношении которого такие меры были применены.

Указанное выше требование правообладатель может предъявить к широкому кругу лиц (изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу и т.д.), которые должны иметь возможность переложить понесенные по вине иного лица расходы на это лицо.

Как правило, лицо, к которому может быть предъявлено регрессное требование, привлекается к участию в деле о применении соответствующих мер ответственности в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

При рассмотрении дела о применении мер ответственности не подлежит установлению вина лица, допустившего нарушение. При рассмотрении регрессного иска факт наличия или отсутствия вины этого лица должен быть установлен, поскольку право на регресс есть только у лица, действовавшего невиновно. Это новый факт по сравнению с делом о применении мер

ответственности за нарушение интеллектуальных прав, и, следовательно, он подлежит доказыванию.

§ 4. Обстоятельства, подлежащие учету при установлении нарушения исключительного права

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Условиями признания действий субъекта нарушением исключительного права на товарный знак являются:

- 1) "не санкционированное" правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения;
- 2) тождественность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;
- 3) вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Тождественными (аналогичными) являются идентичные или очень близкие во всех отношениях товары. Например, правообладатель зарегистрировал обозначение для товаров "мебель", а нарушитель использует это обозначение для диванов и столов (мебель).

Под однородными товарами судебная практика понимает товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же или тесно связанные функции. При установлении однородности товаров учитывается широкий круг обстоятельств: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения <1>.

<1> Постановления Президиума ВАС РФ от 24 декабря 2002 г. N 10268/02; от 18 июля 2006 г. N 2979/06; от 17 сентября 2013 г. N 5793/13.

Отнесение товаров или услуг к одному классу МКТУ само по себе не свидетельствует об их однородности (например, по общему правилу не будут признаны однородными такие относящиеся к 43 классу МКТУ услуги, как "кафе" и "бронирование мест в гостиницах"). Вместе с тем товары, отнесенные к разным классам, могут быть признаны однородными. Например, признаются однородными услуги по реализации мебели и товар "мебель".

"Сходные товарные знаки" является собирательным понятием, в которое включаются тождественные и сходные до степени смешения обозначения.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. В случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения <1>. При выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг <2>.

<1> См.: п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 5 марта 2003 г. N 32.

<2> Пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г. (далее - Обзор).

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию <1>.

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06.

К смешению товаров и, как следствие, введению потребителей в заблуждение может привести использование как сходных до степени смешения, так и тождественных знаков. Данный критерий - вероятность смешения - должен исследоваться вне зависимости от того, о каких именно обозначениях идет речь. Иными словами, он должен устанавливаться и применительно к тождественным обозначениям.

Угроза смешения в качестве критерия нарушения имеет определяющее значение. Именно со смешением товаров различных производителей и, как следствие, введением потребителей в заблуждение связаны основные имущественные потери, которые могут возникнуть на стороне правообладателя. Используя чужой товарный знак, нарушитель "переманивает" на свою сторону потребителей оригинального товара. Снижается спрос на товары правообладателя. Нарушитель получает прибыль, на которую мог рассчитывать правообладатель.

При этом для правообладателя высока вероятность репутационных потерь. Потребители приобретают товары нарушителя (контрафакт), полагая, что это оригинальные товары правообладателя. Качество контрафакта, как правило, крайне низкое. Потребители могут сделать вывод, что это сам правообладатель снизил требования к своей продукции. Правообладателю в таком случае придется предпринимать различные маркетинговые меры с тем, чтобы вернуть доверие потребителей к своим товарам.

Смешение товаров ведет к нарушению и общественных (потребительских) интересов.

Функции товарных знаков перестают реализовываться должным образом. Товарные знаки призваны указывать на источник происхождения товара, снижая тем самым издержки потребительского выбора. Используя маркирующие товары (услуги) обозначения, потребители определяют источник происхождения таких товаров (услуг), сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя. Приобретая товары под конкретным обозначением, потребители ожидают от покупки определенного качества и иных известных им характеристик. В случае с контрафактом подобные их ожидания будут обмануты. Потребителям станет сложнее осуществлять свой выбор.

Вероятность смешения оценивается, как правило, с позиции среднего, "неискушенного" потребителя. Но для товаров, имеющих определенный круг потребителей, например предназначенных для использования в определенной сфере деятельности, учитывается мнение адресной группы потребителей.

Для констатации нарушения достаточно одной вероятности смешения. Правообладатель не должен доказывать факт введения в заблуждение конкретных потребителей, приводить в суд обманутых покупателей. Критерий вероятного смешения носит объективный характер. Его индикаторами выступают прежде всего рассмотренные выше параметры: однородность товаров и сходство обозначений.

Используя сходное с чужим товарным знаком обозначение в отношении однородных товаров, нарушитель в любом случае вторгается в сферу господства правообладателя.

Даже если предположить, что потребители оригинального производителя не "переметнулись" от него к нарушителю и не утратили в принципе интерес к товарам, маркируемым товарным знаком, правообладатель все равно несет определенные потери. Как минимум речь идет об убытках в форме неполученных роялти за право на использование его товарного знака. При нормальном развитии субъект, желая использовать товарный знак, должен был обратиться к правообладателю за предоставлением лицензии и выплатить определенную сумму.

В случае с широко известными товарными знаками (например, Chanel) использование их иными субъектами причиняет также существенный вред имиджу бренда, вредит его "элитарности".

В зависимости от обстоятельств дела потери правообладателя будут существенно различаться. Максимальными они будут в том случае, когда нарушителю удалось в действительности ввести большую группу потребителей в заблуждение. Указанные различия учитываются при определении суммы взыскиваемых убытков (компенсации).

Зарубежный опыт. В соответствии с абз. 2 § 14 Закона ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" <1> нарушением исключительного права на товарный знак признается использование в коммерческой деятельности без согласия на то правообладателя:

<1> Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG), v. 25.10.1994 (BGBl. I S. 3082).

- любого обозначения, которое является идентичным товарному знаку и используется в отношении товаров (услуг), идентичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

- любого обозначения, если ввиду тождественности такого обозначения или схожести с товарным знаком и тождественности или схожести маркируемых ими товаров (услуг) существует риск введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товара;

- любого обозначения, которое является идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаком в отношении неоднородных товаров (услуг), при условии что товарный знак обладает значительной деловой репутацией на территории Германии, а нарушитель получает несправедливые преимущества от использования чужого знака.

В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением является обман или введение в заблуждение потребителей (§ 1114 Кодекса США (Закон США "О товарных знаках") <1>).

<1> Lanham Trade-Mark Act, 50 Stat. 427, 15 U.S.C. § 1051 - 1141n (1946).

В Законе ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений", таким образом, установлена презумпция, что при тождественности используемого обозначения с товарным знаком и идентичности маркируемых ими товаров (услуг) имеет место нарушение исключительного права. Для тех случаев, когда по одному из данных показателей отсутствует полная тождественность, ключевым критерием нарушения является введение потребителей в заблуждение.

В американском праве критерий заблуждения является ключевым для всех случаев. На практике именно на отсутствие заблуждения в первую очередь ссылается большинство ответчиков в делах о нарушении исключительного права. Как отмечалось в американской доктрине, при введении в заблуждение имеет место смешение в сознании потребителей источников происхождения товаров. В таком случае несанкционированное использование сходных знаков должно признаваться правомерным, если оно не вводит потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Правообладатели должны оставаться терпимыми к такому использованию, даже если верят, что оно причиняет им вред <1>.

<1> Yen A.C. Intent and Trademark Infringement // Arizona Law Review. 2015. Vol. 57. No 3; <http://ssrn.com/abstract=2663624>.

Судебной практикой было выявлено еще как минимум семь обстоятельств <1>.

подлежащих учету при установлении факта введения в заблуждение и, соответственно, нарушения исключительного права:

<1> Smith Fiberglass Prods., Inc. v. Ameron, Inc., 7 F.3d 1327 (7th Cir. 1993); Dr. Seuss Enters., LP v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394, 1404 (9th Cir. 1997); Dreamwerks Prod. Group, Inc. v. SKG Studio, 142 F.3d 1127 (9th Cir. 1998); 8Id. 9 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348 - 49 (9th Cir. 1979); see also: Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961). 10 GoTo.com, 202 F.3d at 1207. 11 Id. 12 Id. 13 Brookfield Comm., 174 F.3d at 1058.

1) "сила" товарного знака правообладателя.

В зависимости от "силы" (различительной способности) используемые в качестве товарных знаков обозначения делятся на пять групп <1>:

<1> Данные группы прямо называются в конкретных судебных актах. См., например: Solid 21 v. Hublot of America (Central District of California, June 15 2015).

- видовой товарный знак (generic trade mark) - знак, потерявший правовую охрану из-за использования в качестве родового термина;

- описательный товарный знак - слова и символы, которые просто описывают качества, особенности, назначение или характеристики продукта. Подобные обозначения пользуются правовой охраной, только если они приобрели вторичный смысл. Иными словами, речь идет об обозначениях, которые сами по себе описывают продукт, между тем потребители рассматривают в качестве указателя на конкретный источник происхождения товара;

- суггестивный товарный знак (вызывающий ассоциации) - обозначение намекает на характеристики продукта, между тем не напрямую, а через ассоциации. По общему правилу пользуется правовой охраной;

- случайный товарный знак - обозначение, которое существует в популярной лексике, но не имеет логической связи с маркируемым товаром;

- вымышленный (причудливый) товарный знак - обозначение, придуманное исключительно для того, чтобы служить товарным знаком. В обычной лексике не используется. Никак не связано с маркируемым им товаром. Пользуется наибольшей правовой охраной. Нарушителям, как правило, невозможно привести хоть какое-то "добросовестное" объяснение использования обозначения, чтобы скрыть тот факт, что они пытались паразитировать на репутации чужого обозначения. Использование такого товарного знака в большинстве случаев будет признано умышленным;

2) взаимосвязь продуктов правообладателя и нарушителя.

В данном случае выделяется три типа подобной связи:

- **конкурирующие продукты:** в таком случае введение потребителей в заблуждение наиболее вероятно;

- **продукты связаны, но не конкурируют друг с другом:** для введения в заблуждение нужны дополнительные факторы;

- **если продукты полностью не связаны, но путаница маловероятна;**

3) схожесть товарных знаков;

4) каналы продвижения товаров - в данном случае суды сравнивают рынки, на которых истец и ответчик продают свои товары, группы потребителей, места продажи, методы рекламы и т.п.;

5) вероятная степень внимательности покупателя - в большинстве случаев суды используют стандарт "типичного покупателя", который соблюдает обычную осторожность. Между тем если потребителями определенных товаров являются, как правило, опытные (искушенные) покупатели, то данный стандарт должен быть выше. Точно так же более внимательными по общему правилу являются покупатели дорогостоящих товаров;

6) намерение ответчика ввести потребителей в заблуждение - ответчик целенаправленно копирует обозначение правообладателя, рассчитывая, что подобные его действия "отвлекут" потребителей от оригинального товара;

7) вероятное расширение линейки продуктов - сильная вероятность того, что одна из сторон расширит свой бизнес так, что начнет конкурировать с другой или будет продавать свои товары покупателям другой стороны, говорит в пользу того, что настоящее использование обозначения является нарушением.

Ни одно из названных факторов не имеет определяющего значения. Суды не просто смотрят на товары истца и ответчика со всех сторон, но и анализируют обстоятельства их продажи: цену, упаковку, рекламу и т.п. <1>. Вместе с тем наиболее значимыми факторами все равно признаются схожесть знаков, умысел ответчика и фактическое введение в заблуждение <2>.

<1> Libman Co v. Vining Indus, Inc., 69 F.3d 1360 (7th Cir. 1995).

<2> G. Heileman Brewing Co., Inc. v. Anheuser-Busch, Inc., 873 F.2d 985 (7th Cir. 1989).

§ 5. Особенности нарушений в отношении общеизвестных товарных знаков

По мере расширения осуществляемых товарным законом функций расширяется и объем его правовой охраны. Исключительное право обычных товарных знаков распространяется только на

однородные товары, что вполне объяснимо. Правообладатель и нарушитель в таком случае являются потенциальными конкурентами. Появление на рынке одноименных товаров в такой ситуации лишает правообладателя части потребителей. На стороне правообладателя возникают имущественные потери. С другой стороны, появление на рынке пусть и одноименных, но принципиально иных по своей сути товаров не влияет на бизнес правообладателей: потребители не откажутся от его товаров (услуг).

С общеизвестными товарными знаками все принципиально иначе. Они становятся чем-то большим, чем просто идентификатором конкретного товара. Они являют собой ценный коммерческий актив вне привязки к конкретным товарам (услугам), что требует расширения его правовой охраны. Она не может и не должна ограничиваться конкретными разновидностями товаров.

Потребители могут быть заинтересованы в приобретении не столько конкретной вещи, сколько бренда - того имиджа, стиля, который он олицетворяет. Как отмечает М. Спенс, бренд может быть настолько успешным, что он как таковой становится ценным товаром. Когда покупатель приобретает обычную футболку с размещенным на ней известным лейблом одного из модных домов, можно предположить, что подобный бренд информирует его о тех усилиях, которые предпринял производитель для создания качественной футболки. Вместе с тем намного более вероятным является то, что потребитель хочет приобрести ассоциации, возникающие в связи с брендом как таковым, поскольку такие ассоциации являются средством борьбы за социальный престиж. Цена, которую он платит за футболку, частично отражает ценность футболки как предмета одежды. Но она также включает в себя ценность бренда <1>.

<1> Spence M. Intellectual Property. Oxford University Press, 2007. P. 225.

В основе предпринимаемых правообладателем усилий по продвижению бренд-имиджа зачастую лежит стратегия "продуктовой диверсификации". Он может рассчитывать на использование сформированного им бренд-имиджа в будущем в отношении разнообразных товаров.

В подобной ситуации потребители могут быть введены в заблуждение относительно происхождения товара и в случае с использованием известного бренда в отношении неоднородных товаров, особенно если нарушитель намеренно формирует у потребителей представления о том, что предлагаемый им товар выпускает, скажем, известный модный дом.

Спектр потенциально конкурирующих товаров, таким образом, возрастает. Правообладатель также может понести потери, связанные с низким качеством товаров нарушителя. Потребители распространяют свои негативные впечатления, связанные с использованием контрафакта, на известный бренд в целом.

В случае с обычными товарными знаками вероятность смешения существует при использовании сходного с товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров (услуг). В случае с широко известными товарными знаками, с которыми связывается существенная репутация, возможно их смешение с обозначением иного лица, введение потребителей в заблуждение и при неоднородности товаров (услуг). Как было отмечено

американским правоприменителем при рассмотрении конкретного спора, "сущность введения в заблуждение в том, что потребитель должен иметь в виду нечто, с чем он смешивает другой продукт... Чтобы быть введенным в заблуждение, потребитель должен ожидать чего-то" <1>. С известным товарным знаком связывается больше потребительских ожиданий, чем с обычным, которые могут проявиться в том числе при приобретении потребителями неоднородных продуктов. Как писал Л. Гринвальд, вероятность потенциального введения в заблуждение (границы допустимого использования обозначения иными лицами) зависит от уровня узнаваемости бренда среди потребителей. Правообладатель, чей товарный знак пользуется умеренным уровнем узнаваемости среди потребителей, может препятствовать использованию или регистрации тождественного или сходного товарного знака в отношении однородных товаров. Например, обладатель прав на товарный знак "FAMILY CIRCLE", зарегистрированный в отношении женского журнала, может пресекать использование данного обозначения в отношении женской одежды или еды (которая рассматривается в данном журнале), но не магазина уцененных товаров. Однако если товарный знак приобрел существенный уровень признания среди потребителей, то возможности правообладателя расширяются. Например, обладатель прав на такой известный товарный знак, как "ARDEN B" (обозначение магазинов женской одежды), может запрещать использование обозначения "ARDEN B" и производных от него обозначений (таких как "ARDENBEAUTY") в отношении как женской одежды, так и других категорий продуктов, например туалетных принадлежностей <2>.

<1> Spangler Candy Co. v. Crystal Pure Candy Co., 235 F. Supp. 18, 27 (N.D. I-11. 1964), aff'd, 353 F.2d 641 (7th Cir. 1965).

<2> Grinvald L.C. A Tale of Two Theories of Well-Known Marks // Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law. 2010. Vol. 13. No. 1. P. 15 - 16; http://papers.ssrn.com/abstract_id=1789097.

Подобные действия правонарушителя оправданно "подводить" под описанные выше ситуации нарушения исключительного права на товарный знак, несмотря на то что в случае с обычными товарными знаками товары оригинального производителя и нарушителя не были бы признаны однородными.

Возможна и иная ситуация. Общеизвестное обозначение может использоваться иным субъектом без введения потребителей в заблуждение. Реализуемые им товары (услуги) принципиальным образом отличаются от товаров (услуг) правообладателя. При этом, из всей совокупности обстоятельств - того, как предполагаемый нарушитель позиционирует себя на рынке, места реализации товаров (услуг), проводимой им рекламы, для потребителей очевидно, что он никак не связан с правообладателем бренда. Например, индивидуальный предприниматель открывает бар "Love Chanel" в одном из городов России. При этом его реклама гласит нечто типа: "Первый гламурный бар в городе N. Для настоящих любителей Chanel и прочих модных брендов". Вряд ли посетители данного заведения будут считать, что его открыл известный модный дом Chanel. Введение потребителей в заблуждение в таком случае не произойдет. У потребителей возникнут лишь ассоциации с известным знаком. Между тем уже сам по себе этот факт использования обозначения может негативно сказаться на общеизвестном товарном знаке. По мере его использования различными субъектами он может постепенно терять ореол

недоступности и элитарности. Кроме того, оказываемые иным субъектом под известным брендом обозначения товары (услуги) могут оказаться низкого качества. Все это может повредить репутации основного бренда. У потребителей могут возникнуть в отношении него негативные ассоциации, даже если смешения и не произошло. С тем чтобы защитить интересы правообладателей, в таких случаях в некоторых зарубежных правовых порядках распространение получил институт размывания товарного знака (**trademark dilution**).

В ГК РФ подобного разграничения составов нарушений прав на общеизвестный знак не проводится. Согласно п. 3 ст. 1508 ГК РФ **нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак признает незаконное использование другим лицом сходного с данным товарным знаком обозначения, в том числе в отношении неоднородных товаров, если такое использование будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем общеизвестного знака и может ущемить его законные интересы.**

Под такое определение подпадает как случай использования общественного товарного знака при введении потребителей в заблуждение, так и размывание товарного знака.

Последняя концепция, однако, не получила в российском правовом порядке широкого распространения. При этом, как правило, она применяется в делах не о незаконном использовании товарного знака, а об оспаривании регистрации "младшего" товарного знака, сходного с общеизвестным брендом.

Судебная практика. Суд по интеллектуальным правам вынес решение об обязанности Роспатента аннулировать товарный знак CRISTALINO, зарегистрированный на производителя дешевого вина. Заявителем по данному делу выступила компания - производитель известного шампанского Cristal. Как отметил суд, "в рассматриваемой ситуации потребитель вводится в заблуждение не потому, что принимает игристое вино, маркируемое обозначением, за дорогостоящее шампанское, маркируемое обозначением, а тем, что может воспринимать первое как продолжение линейки товаров, маркируемых обозначением "CRISTAL", более доступным аналогом дорогого элитного напитка. Данное обстоятельство может вести к "размыванию" товарных знаков компании" <1>.

<1> Решение СИП от 26 апреля 2017 г. по делу N СИП-427/2016.

Общеизвестные товарные знаки подлежат в рамках российского правового порядка специальной регистрации. При проверке новых заявок на регистрацию товарного знака ведомство обращается как к реестру обычных товарных знаков (защита которых распространяется в отношении конкретных товаров (услуг)), так и к реестру общеизвестных товарных знаков. В последний внесено незначительное число товарных знаков - всего 185 обозначений (на август 2017 г.).

Множество известных со значительной репутацией брендов зарегистрированы в России в качестве обычных товарных знаков. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, для регистрации товарного знака в качестве общеизвестного требуется предоставить дополнительные сведения, что усложняет процесс. Во-вторых, зарубежные компании привыкли к тому, что общеизвестность товарного знака - вопрос факта, она не требует дополнительного подтверждения.

В таких условиях недобросовестные "компании-паразиты" не просто используют схожее с известным брендом обозначение, но и регистрируют его на себя в качестве товарного знака, пусть и в отношении иных классов товаров. Роспатент не может им ничего противопоставить, поскольку формально обозначение не отнесено к общеизвестным, в реестре оно отсутствует. Заявка другим лицом подана в отношении неоднородных товаров. Недобросовестность действий заявителя патентное ведомство не оценивает и не может отказать в регистрации со ссылкой на это основание.

Зарубежный опыт. В Германии дифференциация режима товарных знаков в зависимости от осуществляемой ими функции обозначилась еще в начале XX в. <1>. Охрана обычных товарных знаков ограничивалась однородными товарами и устанавливалась Законом о товарных знаках 1894 г. <2>. Интересы правообладателей знаков, известных более чем 30% потребителей, получили защиту также на основе Закона "О недобросовестной конкуренции" <3> и ГГУ. Статьей 16 Закона "О недобросовестной конкуренции" был установлен запрет использования известных товарных знаков в отношении не конкурирующих, но связанных с товарами, которые предлагались правообладателями, если такое использование вводило в заблуждение потребителей. Норма ст. 1 Закона установила запрет на действия, противоречащие свободной конкуренции и интересам иных участников рынка, общества в целом. На этом основании суды стали признавать противоправным использование обозначения в целях формирования ассоциаций с известным брендом при ослаблении его различительной способности. Введение потребителей в заблуждение не требовалось.

<1> Lehmann M. Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and Indications of Source in Germany: Some Aspects of Law and Economics // International Review of Industrial Property and Copyright Law. 1986. Vol. 17. No 6. P. 746 - 767.

<2> German Trademark Act of 12 May 1894 (Warenzeichengesetz).

<3> Act Against Unfair Competition of 1896 (Gesetz Gegen Den Unlauteren Wettbewerb).

Руководствуясь **ст. ст. 823, 826, 1004** ГГУ, суды квалифицировали использование известного товарного знака в качестве общего деликта. В подобных ситуациях специфическим объектом защиты признавалась "рекламная аура знаменитого товарного знака". Необходимость введения потребителей в заблуждение также отсутствовала.

Таким образом, определились основные составы нарушений прав на общеизвестные товарные знаки: 1) использование обозначения, сходного с товарным знаком, в отношении однородных или неоднородных продуктов, повлекшее введение потребителей в заблуждение; 2) паразитирование на репутации, связанной с чужим брендом, которое привело к ослаблению различительной способности товарного знака. При оценке действий нарушителя учитывались разные обстоятельства: причинение вреда конкуренции или правообладателю, недобросовестная цель и др. По сути, речь шла о трех различных правонарушениях: недобросовестной конкуренции, деликте, злоупотреблении правом. Единый подход еще не сформировался.

Первым значимым прецедентом, связанным с предоставлением расширенной охраны известному бренду, было решение по бренду "Odol" (1925). Владелец прав на товарный знак "Odol", маркирующий жидкость для полоскания рта, добился отказа в регистрации схожего обозначения в отношении неоднородных товаров. Суд признал, что использование ответчиком обозначения, сходного с известным товарным знаком, не вводит потребителей в заблуждение, стороны не конкурируют друг с другом. Однако использование "младшего" знака нарушает законные интересы правообладателя, поскольку существует риск "размывания" товарного знака. Способность истца конкурировать с другими производителями жидкости для полоскания рта будет нарушена, если ценность его товарного знака снизится <1>.

<1> Odol, Juristische Wochenschrift 502, XXV Markenschutz und Wettbewerb 265 (1925).

В решении по делу "Quick" Верховный суд констатировал, что эффективность маркетинговой кампании зависит от уникальности знака. Владелец товарного знака имеет законный интерес в поддержании эксклюзивности, которую он приобрел посредством существенных вложений, независимо от того, вводятся ли потребители в заблуждение относительно производителя товара <1>.

<1> Quick, [1959] GRUR, 182.

Рассматривая спор о товарном знаке "Dimple", суд установил, что такой бренд приобрел широкую известность применительно к высококачественному виски. Ответчик зарегистрировал тождественное обозначение в качестве товарного знака, маркирующего косметическую продукцию. Суд признал, что действия ответчика по регистрации и использованию обозначения "Dimple" размывают рекламную ценность товарного знака. Использование репутации чужого товарного знака для продвижения на рынке своих продуктов противоречит принципу добросовестности <1>.

<1> Dimple, [1985] GRUR 550.

Как видим, предоставляя защиту известным знакам, суды руководствовались различными основаниями: снижением конкурентных преимуществ обладателя известного знака; нарушением эксклюзивности; недобросовестностью ответчика.

Анализируя правовой режим общеизвестных товарных знаков (Notorisch bekannte Marken), установленный современным правом ФРГ, можно выделить несколько особенностей.

Во-первых, обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, если оно идентично или сходно с товарным знаком с более ранней датой приоритета, который является общеизвестным в контексте ст. 6bis Парижской конвенции. При этом

должно наличествовать одно из следующих условий: 1) "старший" товарный знак зарегистрирован в отношении товаров (услуг), однородных с теми, в отношении которых испрашивается защита на "младший" знак; 2) существует риск введения в заблуждение потребителей, формирование у них ассоциаций со "старшим" знаком; 3) "старший" знак обладает широкой известностью и репутацией, использование сходного с ним обозначения иным субъектом приведет к получению несправедливых преимуществ и (или) причинит вред различительному характеру "старшего" обозначения, связанной с ним репутации. Однородность товаров (услуг) не является необходимым условием (ст. 10 Закона о товарных знаках) <1>.

<1> The Trademark Act of 1994.

Во-вторых, существует возможность прекращения правовой охраны зарегистрированного товарного знака, в случае если он является тождественным с общеизвестным товарным знаком и существует риск получения правообладателем несправедливых преимуществ; размывания различительной способности товарного знака, причинения вреда связанной со старшим товарным знаком деловой репутации (ст. 9 Закона о товарных знаках).

В-третьих, запрещается использование обозначений, сходных или тождественных общеизвестному товарному знаку, в отношении как однородных, так и неоднородных товаров, если подобное использование приводит к получению несправедливых преимуществ или причиняет вред различительной способности или репутации общеизвестных товарных знаков (ст. 14 Закона о товарных знаках).

В судебной практике различаются следующие составы нарушений прав на известный знак.

Во-первых, паразитирование на репутации, когда товарный знак с репутацией используется нарушителем в целях переноса репутации на продукты нарушителя. Примером является дело OLG Köln (6 U 147/08) "Deutschland sucht den Superstar" <1>. При проведении розыгрыша продукции ответчик использовал логотип: овал с синим цветом заливки и цветовыми эффектами, в середине которого размещен слоган "S sucht Deutschlands hässlichstes Jugendzimmer". Суд признал, что такой логотип вызывает ассоциации с комбинированным товарным знаком "Deutschland sucht den Superstar", используемым для обозначения известного телешоу. Хотя вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, действие ответчика является необоснованным и несправедливым использованием "репутации" известного товарного знака. Нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную "ауру", имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком.

<1> OLG Köln , Urteil vom 06. Februar 2009, 6 U 147/08.

Во-вторых, "паразитирование" на различительной способности известного знака, когда нарушитель пытается привлечь внимание потребителей посредством броского известного обозначения.

В-третьих, причинение вреда репутации посредством использования обозначения, сходного с известным товарным знаком, для маркировки ненадлежащих товаров ненадлежащего качества. В результате со знаменитым знаком начинают связываться негативные ассоциации <1>.

<1> BGH GRUR 1994, 808, Markenverunglimpfung I; BGH GRUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung II.

В-четвертых, причинение вреда различительной способности товарного знака, когда использование обозначения, сходного с известным знаком, приводит к ослаблению его привлекательности для потребителей. Так, в деле по товарному знаку "Shell.de" (ZR 138/99 of 2001) <1> ответчик зарегистрировал известный товарный знак в качестве доменного имени, вследствие чего заинтересованные потребители перенаправлялись на сайт нарушителя. Суд постановил, что подобные действия привели к размыванию товарного знака.

<1> BGH, 22.11.2001 - I ZR 138/99. Shell.de.

Способами защиты от ослабления различительной способности известного знака, паразитирования на его репутации являются: 1) требование о запрете использования такого обозначения; 2) возмещение убытков в размере, достаточном для компенсации затрат на восстановление рекламной ценности товарного знака.

В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением является обман или введение в заблуждение потребителей. На признак однородности или неоднородности товаров закон не указывает (ст. 1114 Закона "О товарных знаках" - Lanham Act) <1>. В регистрации товарного знака может быть отказано либо такая регистрация может быть аннулирована, если она нарушает правомерные интересы иного лица, в том числе при ослаблении различительной способности чужого товарного знака (ст. ст. 1063, 1064 Закона о товарных знаках). Однако четких оснований предоставления расширенной правовой охраны общеизвестным знакам Закон "О товарных знаках" не содержит.

<1> Lanham Trade-Mark Act of 1946, 50 Stat. 427 (Jul. 5, 1946).

В литературе и судебной практике долгое время отсутствовало единое мнение о целесообразности предоставления особой защиты прав на известные бренды. Зарождение теории "размывания товарных знаков" в США связывается с именем известного юриста Шехтера (Schechter). В 1927 г. он опубликовал статью, в которой на основе анализа опыта Германии пришел к выводу, что обладатель товарного знака имеет возможность пресекать попытки других лиц паразитировать на оригинальности, уникальности обозначения <1>. В середине XX в. некоторые штаты начали принимать законы, направленные против ослабления товарных знаков. Однако американские суды не спешили применять эти правила.

<1> Swann J. The evolution of dilution in the United States from 1927 to 2013 // http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20103/vol103_no4_a1.pdf.

В 1996 г. Конгресс США принял первый Федеральный закон "О противодействии ослаблению товарных знаков" (FTDA). Его целью являлась защита известных товарных знаков против снижения их различительной способности вне зависимости от наличия или отсутствия конкуренции между правообладателем и иными лицами, использующими товарный знак. В названном законе отсутствовали четкие критерии, которым должны соответствовать товарные знаки, подпадающие под его защиту. Лишь отмечалось, что такие обозначения должны быть известны до момента начала использования конкурирующего обозначения. Иногда суды отмечали, что закон распространяется только на обозначения, обладающие по самой своей сути существенной различительной способностью, оригинальностью <1>. В других случаях суды признавали достаточным, чтобы знак приобрел различительную способность вследствие его активного использования <2>.

<1> New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC, 293 F.3d 550 (2d Cir. 2002); TCPIP Holding Co. v. Haar Comms., Inc., 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001).

<2> Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 912 n. 14 (9th Cir. 2002).

В отсутствие определения понятия "знаменитый товарный знак" закон указал на ряд факторов, которые должен учитывать правоприменитель при решении вопроса о предоставлении конкретному обозначению защиты от ослабления: 1) степень изначальной или приобретенной различительной способности; 2) продолжительность и объем использования товарного знака в отношении товаров и услуг; 3) интенсивность рекламирования марки; 4) территория использования товарного знака; 5) каналы реализации товаров, для индивидуализации которых используется товарный знак; 6) степень признания товарного знака; 7) природа и объем использования сходных с товарным знаком обозначений иным лицом.

Ослабление товарного знака определялось как уменьшение способности известного товарного знака идентифицировать и разграничивать товары или услуги независимо от наличия или отсутствия: 1) конкуренции между обладателем прав на известный товарный знак или других сторон; 2) вероятности смешения, введения в заблуждение потребителей. На

практике данный закон также стал применяться к действиям, порочащим репутацию известного знака (tarnishment). В частности, нарушением признавалось формирование у потребителей ассоциаций с известными товарными знаками при продвижении на рынке дешевых, низкопробных продуктов; наркотических средств и пр. <1>.

<1> Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183, 1188 (E.D.N.Y. 1972).

Правомерным использованием известного чужого знака признаны: 1) добросовестное использование известного знака иным лицом в сравнительной рекламе товаров и услуг; 2) некоммерческое использование, в том числе пародия; 3) все формы новостных сообщений и комментариев. В качестве примера можно привести дело по иску корпорации Mattel, Inc. (производитель кукол Barbie) к американской звукозаписывающей компании о нарушении прав на товарный знак Barbe, его ослаблении посредством причинения вреда репутации, связанной с товарным знаком. По мнению истца, в песне, исполняемой группой Aqua, был создан фривольный образ куклы Barbe, что запятнало репутацию знака. Суд отказал в удовлетворении исковых требований на том основании, что песня есть результат творческой деятельности и ответчик не использовал товарный знак для обозначения товара <1>.

<1> Mattel v. MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

В 2006 г. в США был принят закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков, - Trademark Dilution Revision Act (TDRA). Он четко разграничил два вида противоправного использования товарного знака, приводящие к ослаблению его различительной способности: 1) размывание товарного знака (dilution by blurring) вследствие формирования у потребителя ассоциации с известным товарным знаком путем использования сходного обозначения, что приводит к снижению различительной способности известного знака; 2) использование обозначения, сходного с известным знаком и порочащего его "репутацию" посредством формирования негативной ассоциации (dilution by tarnishment) <1>. Для признания факта размывания товарного знака должны быть установлены: 1) степень схожести между используемым обозначением и знаменитым товарным знаком; 2) степень изначальной или приобретенной различительной способности товарного знака; 3) степень поддержания правообладателем эксклюзивности товарного знака; 4) узнаваемость товарного знака; 5) пытается ли правообладатель создать ассоциации со знаменитым товарным знаком; 6) любая действительная ассоциация между знаменитым товарным знаком и сходным с ним обозначением.

<1> Victoria's secret stores, Inc., and Victoria's secret catalogue, Inc., Plaintiffs-Appellees, v. Victor Moseley and Cathy Moseley. 259 F.3d 464; 2001 U.S. App. LEXIS 16937; 2001 FED App. 0247P (6th Cir.); 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1650.

Не считаются нарушением прав на известный знак следующие действия: 1) добросовестное использование (любое использование товарного знака, не относящееся к

индивидуализации источника происхождения товаров); 2) упоминание бренда в новостных репортажах и комментариях; 3) любое некоммерческое использование.

Законом были определены способы защиты товарных знаков от ослабления: запрет на использование товарного знака и взыскание убытков.

§ 6. Незаконное использование товарного знака:
понятие и способы

Способы использования товарного знака

Под использованием товарного знака понимаются различные действия субъекта: производство, предложение к продаже, продажа или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранение или перевозка с этой целью товаров, маркированных соответствующим товарным знаком.

Под использованием знака обслуживания закон подразумевает размещение его при выполнении работ, оказании услуг. Например, сходное с чужим товарным знаком обозначение может использоваться на вывеске нарушителя, выдаваемых им дисконтных картах и т.п.

Указанные выше действия, совершенные лицом, не обладающим правом на использование товарного знака или знака обслуживания, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Нарушением будет признаваться также размещение чужого товарного знака (знака обслуживания) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Важно учитывать, что в цепочке "производитель - продавец контрафактного товара" нарушителем исключительного права является и первый, и второй субъект.

Правообладатель может заявить самостоятельные либо совместные требования к любому из хозяйствующих субъектов в цепочке от производителя до продавца контрафактного товара. Компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки может быть взыскана с продавца даже в том случае, если реализованный им товар, на котором они незаконно размещены, приобретен у иного лица <1>.

<1> Постановление СИП от 9 июня 2017 г. N C01-414/2017 по делу N A82-7654/2016.

У правообладателя отсутствует необходимость привлекать к делу всю цепочку лиц, имевших отношение к контрафактному экземпляру: "...каждый нарушитель должен отвечать за те действия, которые он совершил: изготовитель - за изготовление, распространитель - за распространение, и поэтому не нужно связывать правообладателя необходимостью привлекать всю цепочку к участию в процессе... вполне допустимо рассмотрение соответствующих дел с предъявлением иска лишь к одному из нарушителей" <1>.

<1> Протокол N 5 заседания Научно-консультативного Совета при СИП // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. N 6. С. 45 - 59.

Использование товарного знака в интернете

В качестве незаконного использования товарного знака в интернете могут квалифицироваться различные ситуации. Например, интернет-продавец может разместить на своем сайте изображения товаров, маркированных чужим товарным знаком, либо просто перечислить бренды, которые можно у него приобрести, не имея на это разрешения правообладателя. Правообладатель в таком случае может обратиться с иском как к соответствующему интернет-магазину - продавцу, так и к владельцу интернет-ресурса, администратору индивидуализирующего сайт доменного имени.

Судебная практика. Компания Гипертерм, Инк. / Hypertherm, Inc. (далее - истец) обратилась в суд с исковым заявлением к ООО "Автокат-Рус" (далее - ответчик 1) и ИП К. (далее - ответчик 2) о взыскании с каждого из ответчиков компенсации за нарушение исключительных прав на четыре товарных знака.

Суды установили, что ответчик 1 без согласия на то правообладателя осуществил ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками истца. Кроме того, он использовал товарные знаки истца на сайте <http://www.autocut.tw/ru/comprany/> на страницах интернет-магазина при реализации товаров, а также в социальной сети ВКонтакте. Ответчик 2, в свою очередь, являлся владельцем домена autocut.tw, на котором была расположена страница в сети Интернет, где предлагаются к продаже товары, используемые в плазменной резке, и имеется указание на товарные знаки компании.

Суд первой инстанции удовлетворил требование истца. Апелляция и кассация поддержали решение <1>.

<1> Постановление СИП от 21 декабря 2016 г. N C01-1064/2016 по делу N A27-23979/2015.

К владельцам интернет-ресурсов, предоставляющим иным субъектам возможность размещения материала или информации, применимы нормы об ответственности информационных посредников. Согласно п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ они не будут нести ответственность за размещение на их ресурсе чужих товарных знаков при одновременном соблюдении следующих условий:

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для

прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

Может возникнуть вопрос, что считать необходимыми и достаточными мерами, которые должен предпринять посредник при обращении правообладателя, чтобы избежать ответственности.

Очевидно, информационный посредник не может подменять собой суд и устанавливать все элементы нарушения права на товарный знак (особенно в неоднозначных ситуациях): сходство обозначения до степени смешения с товарным знаком; однородность товаров (услуг); вероятность введения потребителей в заблуждение. После получения обращения правообладателя он должен уведомить разместившее информацию лицо о факте обращения и предложить удалить информацию. Если на это последует отказ, он должен уведомить об этом правообладателя и предоставить информацию о субъекте, разместившем товарный знак. При очевидном нарушении (например, некая компания продает в интернете одежду под брендом Versace и не может предоставить никаких документов, подтверждающих ее право на использование обозначения) информационный посредник должен блокировать информацию при наличии соответствующего заявления правообладателя.

Судебная практика. ООО "Группа компаний "Трилоджик" (далее - истец) обратилось в суд с иском к ООО "Конструктор" (далее - ответчик) о запрете использовать сходные товарными знаками истца обозначения, об обязанности ответчика удалить всю визуальную и текстовую информацию с сайта в домене dsdpromo.com и блокировать сайт в домене dsdpromo.com, о выплате компенсации.

Суд первой инстанции удовлетворил требование. Апелляция и кассация не согласились с таким решением.

Истец является правообладателем комбинированного товарного знака "Divination Simone de Luxe". На сайте в домене dsdpromo.com потребителям без согласия на то правообладателя предлагается маркированная данным обозначением продукция. Администратором доменного имени является ответчик, который оказывает услуги по предоставлению официальных страниц для целей продвижения товаров (работ, услуг).

Как отметил Суд по интеллектуальным правам, при рассмотрении подобных дел необходимо оценивать действия информационного посредника по удалению, блокированию спорного контента или доступа нарушителя к сайту при получении извещения правообладателя о факте нарушения исключительных прав. В рассматриваемом случае отсутствовали доказательства направления истцом в адрес ответчика и получения ответчиком соответствующего требования истца об устранении нарушения.

После получения ответчиком сведений об обращении истца в суд с настоящими требованиями ответчик как информационный посредник обратился к администратору сайта, на котором расположен домен dsdpromo.com, с требованием о блокировании данного сайта, которое было им исполнено. Таким образом, на него не может быть возложена ответственность за нарушения исключительного права на товарный знак <1>.

<1> Постановление СИП от 30 сентября 2015 г. по делу N А56-77036/2013.

От ответственности за нарушение прав на товарные знаки в сети Интернет освобождаются также информационные посредники, осуществляющие передачу материала в информационно-телекоммуникационной системе при одновременном соблюдении следующих условий:

1) он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала;

2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала;

3) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующего средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующее средство индивидуализации, является неправомерным (п. 2 ст. 1253.1 ГК РФ).

Отдельным нарушением признается использование товарного знака в доменном имени. Запрет на использование схожих с товарным знаком доменных имен не является абсолютным. Он устанавливается только в отношении товаров и услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак <1>. Если на сайте, размещенном под соответствующим доменом, предлагаются товары (услуги), неоднородные с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, либо сайт в принципе не служит для продвижения товаров (услуг), то нарушение права на товарный знак отсутствует <2>.

<1> Постановление СИП от 24 мая 2017 г. по делу N А45-20577/2015.

<2> Постановление СИП от 19 мая 2017 г. по делу N А40-29319/2016.

К использованию товарного знака в доменном имени не применяются исключения из ответственности, предусмотренные для информационных посредников. Фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, администратор домена также несет ответственность за содержание размещенной на таком сайте информации. Администратор самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями <1>.

<1> Постановление СИП от 3 июня 2016 г. по делу N А40-102695/2015.

К незаконному использованию товарного знака в интернете можно отнести также использование товарных знаков в мета-тегах. Мета-теги являются необязательными техническими атрибутами, размещенными в заголовке интернет-страницы, которые могут содержать ее

описание, ключевые слова к ней, информацию об авторе и т.п. Некоторые мета-теги используются роботами поисковых систем. Таким образом, мета-теги обеспечивают появление страниц сайта в поиске.

Зарубежный опыт. Суд Девятого округа США в решении по делу указал, что "использование чужого товарного знака в мета-теге аналогично использованию чужого товарного знака на вывеске магазина или рекламном баннере на дороге".

При установлении факта нарушения суды должны определять, в качестве чего использовалось соответствующее слово - товарного знака или описания конкретных продуктов (например, компания - продавец фруктов использует в числе прочих мета-тегов обозначение apples).

Важные пояснения были даны Европейским судом при рассмотрении дела Interflora Inc & Anor v. Marks and Spencer Plc & Anor [2013] EWHC 1291. Согласно сформулированной правовой позиции третье лицо, использующее чужой товарный знак в мета-теге и привлекающее к себе тем самым потенциальных потребителей чужой продукции без какой-либо компенсации владельцу прав на товарный знак, получает несправедливое преимущество, если действует без достаточного основания.

Указанное достаточное основание для подобных действий присутствует, если:

- а) третье лицо предлагает потребителям не простую имитацию чужой продукции, а реальную альтернативу,**
- б) не создается риска размывания индивидуальности товарного знака или причинения вреда репутации его правообладателя и**
- в) не наносит ущерб функциям товарного знака. Обозначение не указывает на источник происхождения товара <1>.**

<1> Interflora Inc & Anor v. Marks and Spencer Plc & Anor [2013] EWHC 1291 (Ch) (21 May 2013).

§ 7. Допустимые возражения лица, использовавшего чужой товарный знак, против требований правообладателя

Ответчик, который использовал обозначение сходное или тождественное с чужим товарным знаком в отношении однородных товаров, может тем не менее использовать ряд возражений против иска о нарушении исключительного права на товарный знак.

1. Значение имеют цель и характер использования незаконного использования товарного знака. Нарушение исключительного права на товарный знак имеет место, если нарушитель использовал сходное обозначение в качестве индикатора (указателя) источника происхождения товаров. Если сходное с чужим товарным знаком обозначение используется не в качестве указания на источник происхождения товара, смешения товаров не происходит,

нарушение исключительного права отсутствует.

Судебная практика. Истец обратился с иском о признании действий ответчика по использованию обозначения "Изопрофлекс-А" при предложении к продаже товара в сети Интернет нарушением исключительного права истца на товарный знак "ИЗОПРОФЛЕКС". Ответчик не упоминал слово "Изопрофлекс" применительно к товарному знаку. В сообщении на сайте <http://tvelpex.ru/polymerteplo.hpt> указано: "Заводом Полимерных Труб отменены патенты, в соответствии с которыми ООО "Группа Полимертепло" выпускало трубы "Изопрофлекс-А".

Суды пришли к выводу, что "сообщение с использованием обозначения "Изопрофлекс-А" ("патент на Изопрофлекс-А отменен"), в соответствии с которым ООО "Группа Полимертепло" выпускало трубы "Изопрофлекс-А", размещенное на интернет-сайте, носило информационный характер и не является нарушением исключительных прав на товарный знак истца". В удовлетворении искового требования было отказано <1>.

<1> Постановление СИП от 8 декабря 2015 г. по делу N А56-78444/2014.

Особый интерес представляют собой "пограничные ситуации" - нарушитель использует сходное с чужим товарным знаком обозначение не в качестве указания на источник происхождения товара, без цели ввести потребителей в заблуждение. При этом обозначение указывает на характеристику товара не прямо, а через ассоциации потребителей, что создает определенные сложности для правоприменителей.

В американской доктрине высказывается точка зрения, что правообладатели, безусловно, заинтересованы в более широкой правовой охране своих товарных знаков. Они предпочли бы полный контроль над своими обозначениями, пресекая абсолютно все попытки несанкционированного использования сходных с ними товарных знаков. Подобному расширению правовой охраны товарного знака соответствовало бы понимание товарного знака как обычного личного имущества (объекта собственности). Вместе с тем доктрина товарных знаков последовательно отрицает подобный подход к раскрытию их сущности <1>.

<1> Yen A.C. Op. cit. P. 721 - 722.

Товарный знак имеет ценность только тогда, когда выступает в качестве идентификатора товаров (услуг). Этим он отличается от объектов патентного и авторского права, которые представляют собой вклад в научно-культурное развитие. Соответственно, границы исключительного права правообладателя должны быть определены коммерческим использованием обозначения в целях индивидуализации товаров, указания на источник их происхождения. Если сходное с товарным знаком обозначение используется в иных целях и при этом отсутствует риск введения потребителей в заблуждение, действия предполагаемого нарушителя находятся за границами исключительного права, а потому не представляют нарушения.

Зарубежный опыт. Согласно **ст. 14** Директивы Европейского союза от 16 декабря 2015 г. N 2015/2436 "О сближении права государств - членов ЕС в отношении товарных знаков" <1> в ряде случаев правообладатель не вправе запрещать третьим лицам использовать принадлежащий ему товарный знак. К такому случаю относится использование товарного знака для индивидуализации или отсылки на товары/услуги правообладателя данного товарного знака, в частности если использование необходимо для указания на назначение товара в качестве комплектующей или запасной части. Такое использование является допустимым только тогда, когда оно соответствует добросовестной практике в промышленной и коммерческой сфере.

<1> Richtlinie 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften über Mitgliedstaaten über die Marken, URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436> (дата последнего обращения: 22.03.2017).

В деле **Gerolsteiner Brunnen v. Putsch** <1> истец разливал по бутылкам минеральную воду и производил безалкогольные напитки на основе минеральной воды под зарегистрированным товарным знаком "GERRI". Ответчик также производил безалкогольные напитки, на этикетке которых размещалось обозначение "KERRY SPRING", - товары производились в Ирландии компанией Kerry Spring Water и включали в себя воду, добываемую в графстве Керри. Как отметил Европейский суд, обозначение "KERRY SPRING" использовалось ответчиком как указатель на географическое происхождение. Подобное использование могло быть пресечено, только если использование происходило в противоречии с честной практикой в производственной и коммерческой сферах, что должен был определить национальный суд. Фонетическое сходство обозначений, которое могло повлечь введение потребителей в заблуждение, само по себе не означает, что использованное ответчиком обозначение противоречило честной практике.

<1> Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH, Case C-100/02 [2004] ECR I-691.

Сложилась практика отказа в удовлетворении требования о нарушении прав в случаях использования товарного знака без целей указания на источник происхождения товара. Так, например, в деле **Trebor Bassett Ltd. v. The Football Association** <1> суд отказал признать нарушением производство и продажу ответчиком карточек с фотографиями футболистов, на форме которых размещен герб команды - зарегистрированный товарный знак. Суд признал, что в данном случае речь не идет об использовании товарного знака как средства индивидуализации товара. В другом деле суд постановил, что использование товарного знака - имени **Von Jovi** на упаковке CD-диска не образует нарушения, потому что потребители, очевидно, будут считать, что данное обозначение относится к содержанию диска, а не к источнику его происхождения <2>.

<1> [1997] FSR 211.

<2> R. v. Johnstone, [2003] 1 WLR 1736.

В США одним из способов защиты ответчика от иска о нарушении исключительного права на товарный знак является утверждение факта описательного добросовестного использования <1>. Согласно § 33(b) (4) Закона Ланхема нарушением исключительного права на товарный знак не является его использование иным лицом не в качестве товарного знака, в том числе в качестве термина или символа, который является дискриптивным и используется честно и добросовестно, с тем чтобы описать товары или услуги соответствующего субъекта.

<1> Transgo, Inc. v. Ajac Transmission Parts Corp., 911 F.2d 363, 366 n. 2 (9th Cir. 1990); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786, 791 (5th Cir. 1983); Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 206 n. 9 (2d Cir. 1979).

В американской доктрине отмечается, что как интерес правообладателя в исключительных правах, так и интерес иного субъекта в ограниченном доступе к обозначению могут способствовать конкуренции и обеспечению потребительских интересов. В таком случае принципиально важная задача - установление четких границ исключительного права. Использование сходного с чужим товарным знаком обозначения может информировать потребителей или ввести их в заблуждение. Классическое добросовестное использование имеет место тогда, когда субъект использует чужое обозначение не в качестве указателя на источник происхождения товара, что может ввести потребителей в заблуждение, а для того, чтобы описать продукт, предоставить информацию. Каждый классический спор о добросовестном использовании представляет собой столкновения двух задач: недопущения введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров и поддержания конкуренции посредством раскрытия информации об альтернативах. В таком случае приходится взвешивать про- и антиконкурентные эффекты.

Например, в деле Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc. <1> истец являлся производителем леденцов под названием SWEETART. Данное обозначение представляло собой неоспоримый товарный знак <2> (incontestable trademark). Ответчик - компания Ocean Spray Cranberries производила клюквенный сок, который рекламировался как "sweet tart" (сладкий пирог). Истец требовал запретить ответчику использовать товарный знак. Ответчик утверждал, что использовал обозначение для характеристики своего продукта. Суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что "использование сходного обозначения иным субъектом для того, чтобы правдиво описать свой собственный продукт, не представляет собой нарушения, даже если такие его действия привели к введению потребителей в заблуждение". При рассмотрении данного дела было отмечено, что по закону Ланхема не имеет значения, является ли товарный знак Swee Tart сам по себе описательным. Суд первой инстанции не должен был рассматривать данный вопрос. Потенциальный описательный характер сладкого пирога не лишает Sunmark каких-либо прав на защиту своего знака "Swee Tarts", поскольку товарный знак является

неоспоримым. Ocean Spray не оспаривало действительность товарного знака; он ссылался на свое право использовать обозначение в качестве описательной фразы в соответствии с § 1115 (b) (4). Ответчик использовал данное обозначение в качестве описания своего продукта.

<1> Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055, 1059-60 (7th Cir. 1995).

<2> Согласно закону Ланхема зарегистрированный товарный знак приобретает статус неоспоримого по истечении 5 лет его использования. В таком случае не могут быть оспорены действительность товарного знака, факт его регистрации, исключительное право правообладателя на использование обозначения в отношении товаров (услуг).

В другом деле суд признал описательным использование ответчиком фразы "The dentists' choice for fighting cavities" при рекламе зубной пасты. Как следствие, он отказал в удовлетворении иска о нарушении исключительного права на товарный знак DENTISTS CHOICE, зарегистрированные в отношении зубных щеток <1>.

<1> Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F. Supp. 1058, 1062-64 (S.D.N.Y. 1990).

На рубеже между 20 и 21 столетием в американской судебной практике четко сформировались два различных подхода к необходимости учета в данных случаях факта введения потребителей в заблуждение.

Первый подход заключался в том, что субъект мог использовать сходное с товарным знаком обозначение в целях описания при условии отсутствия введения потребителей в заблуждение. Суды отмечали, что вероятность введения в заблуждение не позволяет применять возражения, связанные с добросовестным использованием <1>; "предполагаемые нарушители могли свободно использовать слова, входящие в товарный знак в их обычном описательном значении, до тех пор, пока подобное использование не вводило потребителей в заблуждение относительно источника продуктов" <2>.

<1> PACCAR Inc. v. TeleScan Technologies, L. L. C., 319 F.3d 243, 256 (CA6 2003).

<2> Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, 698 F.2d 786, 796 (CA5 1983).

Другой подход заключался в том, что описательное использование чужого товарного знака возможно, в том числе при введении потребителей в заблуждение. Как отмечалось судами, "возражения, связанные с добросовестным использованием, могут приниматься и в том случае, когда есть введение в заблуждение" <1>, "установление вероятности введения в заблуждение не исключает рассмотрения добросовестности использования" <2>.

<1> *Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co.*, 125 F.3d 28, 30 - 31 (CA2 1997).

<2> *Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am.*, 110 F.3d 234, 243 (CA4 1997); *Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.*, 64 F.3d 1055, 1059 (CA7 1995).

Важные разъяснения по данному вопросу были даны в решении по делу KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. <1>.

<1> 543 U.S. 111 (2004).

Спор возник между конкурентами на рынке перманентного макияжа. Компания *Lasting Impression* обладала исключительным правом на товарный знак, зарегистрированный в отношении линейки пигментов для перманентного макияжа. Товарный знак состоял из выполненной в белом цвете надписи "micro colors" на фоне черного квадрата. *KP Permanent* использовали данное обозначение на флаконах с предлагаемой ими краской (например, *MICROCOLOR: BLACK*) и в рекламных брошюрах (над изображениями флаконов с выливающимся из них пигментом размещалось обозначение "micro color").

Суд первой инстанции встал на сторону компании *KP Permanent*, признав использование сходного с товарным знаком обозначения правомерным - в целях описания товара. Апелляция между тем отменила данное решение, отметив, что для применения защиты добросовестного использования не должно быть введения в заблуждение.

Верховный суд истребовал данное дело, с тем чтобы сформировать позицию по поводу учета критерия введения в заблуждение при описательном использовании сходного с товарным знаком обозначения.

Суд констатировал, что определенная доля заблуждения потребителей совместима с добросовестным описательным использованием как основанием для отказа в иске. В таком случае возникновение заблуждения - это риск правообладателя, который решил маркировать свой продукт описательной фразой. Один лишь риск введения в заблуждение не является основанием для отклонения возражений ответчика со ссылкой на добросовестное описательное использование. В любом случае данное обстоятельство должен доказывать истец.

2. При рассмотрении дела российским судом ответчики могут ссылаться прежде всего на злоупотребление правом со стороны истца. Доводы со ссылкой на ст. 10 ГК РФ можно встретить практически в каждом втором судебном деле <1>.

<1> См.: Панельная сессия "Принцип добросовестности в частном праве" // <http://ipcmagazine.ru/news/3899-news2686>.

Согласно п. 62 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела исходя из конкретных фактических обстоятельств действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом <1>.

<1> Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений ст. 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак.

Следовательно, злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак <1>.

<1> См.: п. 3.2 справки СИП от 21 марта 2014 г. N СП-21/2 // Журнал Суда по интеллектуальным правам (ipc.arbitr.ru).

Если правообладатель предъявил иск о нарушении его исключительного права на товарный знак, предполагаемый нарушитель может подать возражения (встречный иск) о признании регистрации товарного знака за истцом недобросовестной. Если суд признает возражения ответчика обоснованными, то он признает регистрацию товарного знака злоупотреблением правом (недобросовестной конкуренцией) и отказывает в удовлетворении требований истца. Решения о признании регистрации недействительной суд не принимает. Основанием для прекращения (аннулирования) правовой охраны Роспатентом в данном случае является судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом.

Основания для признания регистрации недобросовестной были рассмотрены ранее (см. [гл. 2](#)).

В ряде случаев иск о нарушении исключительного права заявляется лицом, которое само не использует и не собирается использовать товарный знак. Речь идет прежде всего о субъектах, аккумулирующих товарные знаки. Такие правообладатели регистрируют множество товарных знаков в целях последующей продажи прав на них (возмездного отчуждения исключительного права) и (или) предъявления исков к успешным предпринимателям.

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе при осуществлении действий по "аккумуляции" товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции.

Судом, однако, была сделана оговорка, что могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя <1>.

<1> Пункт 7 Справки N СП 21/2.

Одним из составообразующих признаков является изначальное отсутствие у субъекта намерения использовать приобретаемые товарные знаки. Сама по себе категория намерения отражает субъективный момент. Вместе с тем его наличие или отсутствие всегда выражается в объективных показателях, которые должны оцениваться в совокупности. Представим ситуацию: субъект регистрирует на себя 10 - 100 товарных знаков в отношении принципиально разных классов товаров. Объективно он никогда не сможет организовать свой бизнес так, чтобы все эти обозначения реально им использовались для индивидуализации соответствующих товаров (услуг), тем более что на момент регистрации товарного знака такой субъект вовсе не осуществлял какую-либо предпринимательскую деятельность.

Другая характеристика аккумуляции товарных знаков логически вытекает из первой. Ясно, что предприниматель как рационально действующий субъект не регистрирует множество товарных знаков просто так. У него есть конкретная цель - получить прибыль от реализации прав на товарные знаки. Как уже упоминалось, речь идет о возмездном отчуждении прав на товарные знаки заинтересованным лицам и (или) предъявлении исков о нарушении его исключительных прав. Таким образом, соответствующая деятельность с неизбежностью противоречит назначению товарных знаков.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак (на основании ст. 10 ГК РФ, ст. 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. У истца (в деле о нарушении исключительного права. - **Примеч. авт.**), не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано <1>.

<1> Определение ВС РФ от 23 июля 2015 г. N 310-ЭС15-2555.

Судебная практика. При рассмотрении дела о нарушении исключительного права на товарный знак "Модница" Суд по интеллектуальным правам признал установленным факт неиспользования истцом зарегистрированных на его имя товарных знаков (значительное количество, состоящее из общеизвестных слов и выражений) для индивидуализации товаров. Давая правовую квалификацию действиям истца, суд сослался на п. 9 ст. 4 и ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции и указал, что законом "не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг". Одновременно суд констатировал злоупотребление правом со стороны истца. По мнению суда, истец использовал зарегистрированные на его имя товарные знаки исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота, для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности <1>.

<1> Постановление СИП от 25 июня 2015 г. по делу N А60-24056/2014.

Недобросовестные стратегии по аккумулярованию товарных знаков отличаются от заведомо недобросовестной регистрации товарного знака. Последняя, строго говоря, не представляет собой злоупотребление правом: на момент регистрации субъективного права еще нет. Речь идет о недобросовестном приобретении, а не осуществлении (как имеет место в случае со злоупотреблением правом) субъективного права. При этом сам по себе факт такой регистрации не только характеризуется ненадлежащей целью, но и причиняет вред интересам иных лиц (например, интересам правообладателя "старшего товарного знака", на репутации которого планирует паразитировать заявитель).

В случае со стратегией аккумулярования на момент регистрации товарные знаки, как правило, являются свободными (в них отсутствует интерес иных конкретных лиц). Заявитель уже преследует ненадлежащую с позиции функционального назначения товарного знака цель, но вред чьим-либо интересам не причиняет. Равно как и само по себе неиспользование товарного знака не вступает в противоречие с чьими-либо правами и интересами. Если наличие патента при условии неиспользования изобретения правообладателем может препятствовать научно-технологическому процессу, то неиспользование товарного знака на инновационном развитии или товарном обороте не сказывается.

При аккумулировании товарных знаков вред интересам иных субъектов, как правило, причиняется на стадии предъявления иска о нарушении исключительного права. Иными словами, речь идет уже не о приобретении исключительного права, а о его реализации (правомочия на запрет всем иным лицам использовать товарный знак).

Сама по себе подготовка компании, аккумулирующей товарные знаки, к защите ее прав существенно отличается от действий добросовестных правообладателей, реально использующих товарные знаки в своей предпринимательской деятельности. Претерпевая убытки от паразитирования на их бренде, последние, как правило, стремятся максимально быстро пресечь незаконное использование товарного знака.

Для аккумулирующих товарные знаки компаний главная цель при защите прав на товарный знак - добиться максимального увеличения суммы компенсации. Их собственный бизнес не страдает от того, что иной субъект использует зарегистрированный на их имя товарный знак. Поэтому они сначала пристально отслеживают любые нарушения их прав, затем ожидают наиболее благоприятного для подачи исков момента, который наступает тогда, когда использование спорного товарного знака достигло существенных объемов. В таком случае, по какой бы методике ни рассчитывалась компенсация, правообладатель может рассчитывать на получение значительных выплат от нарушителя.

Таким образом, недобросовестная цель правообладателя формируется на стадии подачи заявки, но для ее реализации (и, соответственно, наступления негативных последствий для иных лиц) необходима реализация исключительного права посредством обращения с иском о его нарушении.

В качестве последствия злоупотребления правом ст. 10 ГК РФ называет отказ в защите такого права. Данная мера не является эффективным средством воздействия на субъекта, аккумулирующего товарные знаки. Право на товарный знак остается за истцом, а ответчик получает легальную возможность использовать данное обозначение. Проблем не возникает до тех пор, пока правообладатель не использует товарный знак. Если же он уступает свое право иному субъекту, который начинает использовать товарный знак, создается ситуация, при которой один и тот же товарный знак одновременно используется несколькими лицами, не связанными между собой. В результате потребители могут быть введены в заблуждение, что противоречит природе товарного знака как частного блага, объекта конкурирующего использования <1>.

<1> Posner R.A., Landes W.A. The economic structure of intellectual property law. Harvard, 2003. P. 172.

Можно предложить следующее решение проблемы. При установлении факта злоупотребления правом на защиту суд должен отказать во взыскании компенсации (как вариант - существенно снизить), но удовлетворить требование о запрете на использование. При последовательном проведении подобного подхода, с одной стороны, у субъектов снизится стимул к приобретению товарных знаков с единственной целью - последующего предъявления иска. С другой стороны, будет невозможна ситуация одновременного (правомерного) использования товарного знака несколькими лицами.

Если ответчик заинтересован в дальнейшем продолжении использования товарного знака, он может подать иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования. Наличие споров между сторонами по поводу неправомерного использования истцом товарных знаков ответчика, признания действий по использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции само по себе не означает, что интерес истца по иску о досрочном прекращении товарного знака является незаконным и не подлежит защите. Напротив, данное обстоятельство может свидетельствовать о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака <1>. Однако ответчик не сможет заявить такого требования, если срок неиспользования товарного знака меньше трех лет. Такую ситуацию можно отнести к негативным рискам ответчика, связанного с использованием обозначения при отсутствии должной проверки, выбором "занятого" иным субъектам символа.

<1> Постановления Президиума СИП от 17 марта 2016 г. N C01-35/2016 по делу N СИП-428/2015; от 5 июня 2017 г. по делу N СИП-669/2016.

Возможно ли злоупотребление правом на добросовестно зарегистрированный товарный знак?

В отличие от сферы патентных отношений применительно к товарным знакам крайне сложно сконструировать ситуации, в которых защита нарушенного исключительного права посягала бы на правомерный частный или общественный интерес при условии, что сам правообладатель использует свой товарный знак и при регистрации он действовал добросовестно, не нарушив правомерные интересы иных лиц.

По сути, речь может идти только об одном типе ситуаций: нарушение прав на товарный знак "спровоцировано" действиями самого правообладателя (например, у правообладателя есть легальная возможность определять действия правонарушителя (они являются основным и дочерним обществами) либо иным образом создать ситуацию использования товарного знака под своим контролем, а после предъявить иск о нарушении).

Судебная практика. ООО "Телеросс" обратилось с иском к ОАО "Мурманские мультисервисные сети" о запрещении обществу "Мурманские мультисервисные сети" использовать сходные с товарными знаками истца "MOPETB" и "OKE@H INTERNET" обозначения и выплате компенсации. Суды трех инстанций признали факт нарушения исключительного права истца доказанным и присудили ответчика к выплате компенсации. В апелляционной инстанции размер последней был увеличен до 1 346 597 926 руб. ВАС РФ решения судов нижестоящих инстанций в части взыскания с ОАО "Мурманские мультисервисные сети" компенсации отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В мотивировочной части им было указано на злоупотребление ООО "Телеросс" правом на защиту. В обоснование своей позиции ВАС РФ указал на следующие обстоятельства.

Общество "Мурманские мультисервисные сети" является дочерним обществом по отношению к обществу "Телеросс".

На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков "MOPETB" и "OKE@H

INTERNET" генеральным директором и учредителем общества "Телеросс" был Ш., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества "Мурманские мультисервисные сети".

Кроме того, между сторонами был подписан договор об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передавалось на безвозмездной основе обществу "Мурманские мультисервисные сети".

Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям был признан недействительным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области от 30 мая 2011 г. по делу N А42-9121/2010.

Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.

Судом, таким образом, была подтверждена необходимость исследования предшествующих подаче иска о нарушении исключительного права отношений сторон. В силу отношений "материнская - дочерняя компания", наличия у истца и ответчика на момент начала использования последним товарного знака общего генерального директора правоприменитель справедливо признал недобросовестными последующие действия материнской компании по обращению с требованием о защите нарушенного права <1>.

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. N ВАС-15187/12.

Особое внимание нужно обратить на последствия признания судом действий истца злоупотреблением правом. Полного отказа в защите права не произошло: требования истца о запрете на использование ответчиком спорного обозначения были удовлетворены. Направив дело на новое рассмотрение, суд только поставил под сомнение возможность удовлетворения требования о взыскании компенсации.

В каких бы правоотношениях изначально ни состояли между собой истец и ответчик, бездоговорное параллельное использование такого обозначения несколькими лицами, которые оказались в состоянии конфликта, явно противоречит сущности товарных знаков и способно нарушить интересы потребителей. В связи с этим при установлении, с одной стороны, факта нарушения исключительного права, а с другой - злоупотребления правом необходимо определить, кто из субъектов сможет продолжить использование соответствующего обозначения.

Регистрация товарного знака была добросовестной: правообладатель зарегистрировал на себя свободное от притязаний иных лиц обозначение в целях его использования в своей деятельности. Вполне вероятно, что с соответствующим обозначением постепенно начала связываться его положительная репутация. Таким образом, какие-либо основания для лишения его исключительного права на товарный знак отсутствуют. Использование же ответчиком чужого

товарного знака должно быть прекращено. В то же время действия правообладателя в виде подачи иска против ответчика, очевидно, носят недобросовестный характер. Взыскание с последнего в данном случае существенной компенсации будет явно несправедливым. Наиболее оправданным представляется отказать во взыскании компенсации при удовлетворении требования о запрете на использование охраняемого объекта.

3. Доступное российским участникам оборота возражение против иска о нарушении исключительного права - это **ссылка на принцип исчерпания исключительного права**. Согласно ст. 1487 ГК РФ допускается использование товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Исключительное право распространяется на сам товарный знак, а не маркированные им товары. В данном случае оправданно говорить об объектных границах исключительного права.

Проиллюстрируем данный принцип. Правообладатель произвел партию товаров, маркировав их товарным знаком. После этого он продал данные товары оптовому покупателю. Оптовый покупатель передал товары розничным продавцам, которые стали реализовывать их потребителям. После первой продажи (от патентообладателя к оптовому продавцу) правообладатель утратил свой контроль над индивидуализирующим данные товары товарным знаком. Розничные продавцы и потребители (если они решат перепродать товар) не должны получать согласие правообладателя на использование товарного знака при совершении сделок с соответствующим товарным знаком.

Данный принцип позволяет компаниям, которые занимаются продажей или обслуживанием товаров, указывать в своей рекламе товарный знак, под которым этот товар введен в гражданский оборот.

Судебная практика. Компания, которая занималась обслуживанием автомобилей Фольксваген, использовала соответствующие товарные знаки в печатной и наружной рекламе. Правообладатель посчитал, что в данном случае товарный знак использовался неправомерно, и обратился в антимонопольный орган, ссылаясь на нарушение положений законодательства о рекламе (**ч. 5 ст. 5** Федерального закона "О рекламе"). Антимонопольный орган и суды по-разному оценивали данную ситуацию. В итоге ВАС РФ указал, что использование товарного знака другими лицами допустимо в рекламе своей торговой, обслуживающей и иной деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если не нарушается законодательство о рекламе <1>.

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2004 г. N 14685/03.

На вывеске магазина, в котором предприниматель продавал оригинальные автозапчасти, были размещены товарные знаки ПАО "АвтоВАЗ" (обозначения "ВАЗ" и "Ладья в овале"). Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что в этом случае размещение на вывеске чужих товарных знаков не является их незаконным использованием и не влечет административную ответственность. Не установлено, что деятельность предпринимателя с использованием чужих товарных знаков носила недобросовестный (паразитирующий) характер <1>.

<1> Постановление СИП от 23 декабря 2016 г. по делу N А57-6183/2016.

Принцип исчерпания права на товарные знаки, безусловно, действует на территории Российской Федерации. Однако он применяется только к праву правообладателя первому на рынке предлагать товар, обозначенный товарным знаком. Исключительное право помещать товарный знак на таре и упаковке, этикетках и т.д. не исчерпывается при введении товара в оборот. Исключительное право на товарный знак будет считаться нарушенным, если товар, снабженный товарным знаком, будет переупакован либо товарный знак будет с товаров удален.

В Российской Федерации действует **национальный принцип исчерпания исключительных прав** правообладателя. Как было отмечено выше, он заключается в том, что исключительное право правообладателя товарного знака считается исчерпанным с момента введения товара в оборот на территории определенной страны (Российской Федерации).

Существует также **международный принцип исчерпания исключительных прав**, в соответствии с которым не имеет значения, на территории какой страны товар впервые был введен в оборот правообладателем.

Противоречия между территориальным характером действия исключительных прав и международным характером современной экономики, требующей максимально свободных условий для обеспечения перемещения товаров, в доктрине и судебной практике получили название "проблема параллельного импорта" <1>.

<1> Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М.: Статут, 2008. С. 29 - 30.

Понятие "**параллельный импорт**" применяется в ситуации легального производства товаров и поступления в продажу в одной стране с последующим экспортом в другие страны.

Параллельный импорт связан с каналом дистрибуции товаров: когда существует несколько поставщиков продукции и при этом лишь некоторые из них осуществляют поставку товаров на основании заключенного с правообладателем договора. Таким образом, правообладатель или иное лицо с разрешения правообладателя производит товар, маркированный зарегистрированным товарным знаком, который впоследствии вводится в гражданский оборот. Далее правомерно приобретенный товар на территории одной страны ввозится и реализуется на территории другой страны, где уже осуществляют хозяйственную деятельность по поставке данного товара иные лица, заключившие договор с правообладателем-изготовителем.

В целом в мире нет общепринятого подхода к регулированию параллельного импорта, но большинство стран так или иначе ограничивают пределы свободы деятельности параллельных импортеров.

Зарубежный опыт. В соответствии с ст. 3 Договора об учреждении Европейского экономического сообщества отменены таможенные пошлины и количественные

ограничения на импорт и экспорт товаров в торговле между государствами - членами ЕС в целях создания единого внутреннего рынка <1>. Таким образом, на территории Европейского союза действует принцип регионального исчерпания исключительного права, что закреплено в Директиве ЕЭС N 8/104 о гармонизации национальных законодательств о товарных знаках, в Регламенте N 40/94 о товарном знаке Европейского союза <2>.

<1> Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. С. 59 - 60.

<2> Rasmussen J. The Principle of Exhaustion of Trade Mark Right Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94) // E.I.P.R. 1995, 4. P. 174.

До недавнего времени в Великобритании не существовало четкого регулирования вопросов, связанных с параллельным импортом, то есть деятельность параллельного импортера не признавалась незаконной в случае прямого запрета правообладателя осуществлять перепродажу товаров <1>. На правообладателя ложилось бремя доказывания того, что он запретил осуществлять использование своего товарного знака параллельными импортерами. Недавнее решение Апелляционного суда Англии изменило существующую практику, установив, что параллельным импорт признается нелегальным в случае отсутствия разрешения правообладателя <2>.

<1> Heath C. Parallel Imports and International Trade // Max Planck Institute For Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich. P. 3.

<2> Решение по делу Flynn Pharma Limited v. Grugsrus Limited and Tenolol Limited // [2017] EWCA Civ. 226.

В Японии запрещен параллельный импорт только тех товаров, которые маркированы товарными знаками, зарегистрированными на территории страны (запрещен реимпорт товаров).

4. В зарубежных правовых порядках у ответчиков в делах о нарушении исключительных прав существует более обширный арсенал **возможных возражений против требований правообладателей.**

Европейский союз.

Европейский суд при рассмотрении дел о нарушении исключительного права учитывает следующие возражения ответчика <1>:

<1> Seville C. EU Intellectual Property Law and Policy. Cheltenham, 2009. P. 279 - 283; Kur A., Dreier T. European Intellectual Property Law: Text, Cases And Materials. Cheltenham, 2009. P. 219 - 223.

1. Использование собственного имени или адреса.

Субъект вправе использовать собственное имя или адрес, несмотря на то что сходное с ними обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака на другое лицо, если это соответствует честной практике в промышленной и коммерческой сфере <1>. Данное правило применяется также к использованию наименований компаний <2>.

<1> CTMR, Art. 12(a); TMD, Art. 6 (1) (a).

<2> Case C-17/06, *Céline Sarl v. Céline SA* (11 September 2007).

2. Описательное использование.

Зарегистрированный товарный знак не нарушается, когда соответствующее обозначение используется для описания качества, количества, ценности, географического происхождения и тому подобных характеристик товара. Данный способ защиты мы рассмотрели в предыдущем [параграфе](#).

3. В качестве указателя на цель продукта или услуги.

Нарушения исключительного права не происходит в том случае, когда субъект использует товарный знак для указания цели продукта или услуги, например как запасной части для конкретного товара. В данном случае также необходимо, чтобы действия ответчика соответствовали честной промышленной и коммерческой практике.

В деле **Gillette v. LA-Laboratories** <1> ответчик использовал товарный знак "Gillette" на упаковке продаваемых им лезвий бритвы. Он указывал, что данные лезвия подходят в том числе для бритвы Gillette. По мнению правообладателя, подобные действия могли сформировать у потребителей впечатление, что ответчик использует обозначение по лицензии правообладателя. Как отметил Европейский суд, третье лицо может использовать чужой товарный знак в тех случаях, когда это необходимо для предоставления потребителям полной информации о продукте. Однако не должно создаваться впечатление, что данное лицо коммерчески связано с правообладателем. Товарный знак при этом не должен дискредитироваться.

<1> Case C-228/03, *Gillette Co. v. LA-Laboratories Ltd Oy* [2005] ECR I-2337.

4. Принцип исчерпания права.

В США ответчики в делах о нарушении исключительного права могут подать встречное требование о признании правовой охраны товарного знака недействительной. Прежде всего они ссылаются на описательный характер самого обозначения.

Ответчики также достаточно часто ссылаются на описательный характер собственного

использования обозначения.

Не признается нарушением исключительного права на товарный знак его **использование в сравнительной рекламе**. Как указал суд, использование товарного знака конкурента для сравнительной рекламы не представляет собой нарушения прав на товарный знак до тех пор, пока потребители не вводятся в заблуждение относительно происхождения товара или рекламодателя <1>. При этом американские правоприменители (как суд, так и Федеральная комиссия по торговле) исходят из того, что сравнительная реклама является эффективным инструментом для информирования потребителей относительно конкурирующих товаров <2>.

<1> G.D. Searle & Co. v. Hudson Pharmaceutical Corp., 715 F.2d 837, 841 (3d Cir. 1983); SSP Agricultural, Etc. v. Orchard-Rite Ltd., 592 F. 2d 1096, 1103 (9th Cir. 1979).

<2> August Storck K.G. v. Nabisco, Inc., 59 F. 3d 616 (1995).

Использование в творческих целях.

В американской доктрине указывается на необходимость обеспечения баланса первой поправки к Конституции (права на свободу слова) и положений закона Ланхема, запрещающих иным лицам использовать чужие товарные знаки. В настоящее время суды допускают использование товарных знаков в рамках пародии, критики, новостных сообщений и комментариев. Важная правовая позиция была сформулирована в деле **Rogers v. Grimaldi** <1>. Было отмечено, что Закон Ланхема должен применяться в отношении произведений искусства только тогда, когда общественный интерес в защите потребителей от введения в заблуждение перевесит общественный интерес в свободе слова. Он не распространяется на работы, которые имеют хотя бы минимальный творческий уровень, при условии, что отсутствует явное введение в заблуждение.

<1> 875 F. 2d 994 (2d Cir. N.Y. 1989).

Функциональная эстетика.

Так же как и российское, американское право не позволяет регистрировать в качестве товарных знаков форму товаров, которая определяется главным образом свойствами и функциями товаров. При этом некоторые американские суды пошли дальше и признают добросовестным использованием зарегистрированных в качестве товарных знаков формы (а иногда даже логотипы), которые обладают эстетической функцией <1>.

<1> McDermott J. Permitted Use of Trademarks in the United States // https://www.ipaj.org/english_journal/pdf/5-4_Mcdermott.pdf.

Пародия.

Ответчик может использовать сходное с чужим товарным знаком обозначение в шуточной, пародийной манере. Важно при этом, чтобы потребители не вводились в заблуждение относительно источника происхождения товара.

Весьма показательным в рассматриваемом аспекте является дело **Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC** <1>. Ответчик осуществлял продажу плюшевых жевательных игрушек для собак, стилизованных в том числе под дамские сумки. Игрушки назывались "Chewy Vuitton" - "Жевательный Vuitton". По мнению истца, в данном случае имело место нарушение его исключительного права на бренд Louis Vuitton.

<1> Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog, No 06-2267 (4th Cir. 2007).

Суд, однако, встал на сторону ответчика, руководствуясь следующей логикой. Обозначение ответчика основано на "сильном" товарном знаке истца. Поскольку бренд Louis Vuitton достаточно хорошо известен потребителям, они осознают, что Chewy Vuitton является своего рода шуткой.

Обозначение ответчика обладает оригинальными чертами. Он передразнил товарные знаки Louis Vuitton на собственный манер. При этом в его намерения не входило использование пародии для введения в заблуждение потребителей.

Номинативное добросовестное использование.

В данном случае речь идет о ситуации, когда ответчик использует товарный знак для описания продукта истца (правообладателя), а не собственного продукта. В данном случае должны соблюдаться следующие требования: 1) товар (услуга) не может быть определен без использования товарного знака; 2) должна использоваться только та часть товарного знака, которая необходима для определения продукта или услуги; 3) пользователь обозначения не должен делать ничего, что могло бы заставить потребителей думать, что правообладатель поддерживает его товары (услуги).

Так, например, суд признал <1> правомерным использование телеканалом в рекламе своих передач обозначения "Boston Marathon", зарегистрированного в качестве товарного знака на другое лицо. Телеканал отмечал, что использует данное обозначение не только для того, чтобы привлечь внимание к своей программе, но и чтобы описать событие, которое будет освещать телеканал. У потребителей не возникнет впечатления, что телеканал получил специальное одобрение на использование обозначения от правообладателя.

<1> WCVBTV v. Boston Athletic Ass'n, 926 F. 2d 42, 46 (1st Cir. 1991).

В другом деле суд отказался признать нарушением исключительного права использование обозначения Volkswagen в рекламе компании, осуществляющей ремонт автомобилей <1>.

<1> 411 F. 2d 350 (9th Cir. 1969).

Вопросы по теме

1. Какие меры защиты могут быть применены при нарушении исключительных прав на товарные знаки?
2. Какие меры ответственности и в каком порядке могут быть применены при нарушении прав на товарные знаки?
3. Каким образом определяется размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки?
4. Какие действия составляют нарушение исключительных прав на товарные знаки?
5. Какие возражения лица, использующего чужие товарные знаки, могут быть приняты во внимание для целей применения мер защиты (ответственности)?

Рекомендуемая литература

Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: "руки прочь от святынь" или "надо иметь чувство юмора"? // Предпринимательское право. 2014. N 2.

Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Оригинальный контрафакт, параллельный импорт и конкуренция // Предпринимательское право. 2015. N 1.

Афанасьева Е.Г. Ответственность за нарушения исключительных прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации // Предпринимательское право. 2015. N 2.

Ворожевич А.С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности // Вестник гражданского права. 2015. N 6.

Ворожевич А.С. Права на товарные знаки: институциональное назначение, границы и пределы осуществления, особенности прекращения // Хозяйство и право. 2015. N 9.

Калятин В.О. Выкуп продукции параллельным импортером: дискуссионные вопросы // Вестник экономического правосудия. 2016. N 1.

Козельдорф М.А. Проблемы разграничения правомерного и неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. N 15.

Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны // Закон. 2015. N 12.

Новоселова Л.А., Петрова Ю.В. Правоприменительные аспекты определения размера компенсации как способа защиты в праве интеллектуальной собственности // Закон. 2014. N 5.

Новоселова Л.А. О концепции регрессной ответственности в сфере защиты

интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2015. N 3.

Права на товарный знак: Монография / Отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: Норма, 2016.

Правовые проблемы охраны и защиты средств индивидуализации: Сб. статей / Отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: Норма, 2015.

Глава 6. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ И НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

§ 1. Географические указания: понятие и правовой режим

В отличие от таких средств индивидуализации, как товарные знаки, фирменные наименования, вопросам правовой охраны географических указаний и наименований мест происхождения товаров в литературе не уделялось должного внимания. Лишь после принятия Закона о товарных знаках стали появляться первые научные публикации по этим вопросам. Среди авторов следует отметить С.А. Горленко <1>, А.Н. Григорьеву <2>, Е.А. Данилину <3>, В.О. Калятина <4>, В.Е. Китайского <5>, В.В. Орлову <6>, А.С. Цыбанову <7>. Значительное число комментариев по вопросам правовой охраны наименований мест происхождения товаров появилось в связи с принятием части четвертой ГК РФ. Среди авторов комментариев к ней можно выделить Э.П. Гаврилова <8>, О.А. Городова <9>, А.Л. Маковского <10>, В.В. Орлову <11>, Е.Д. Орлову <12>, О.А. Рузакову <13>, А.П. Сергеева <14>, О.Ю. Шилохвоста <15>. По мере активизации переговорного процесса по присоединению России к Всемирной торговой организации в российской научной литературе стали появляться публикации, связанные с правовой охраной географических указаний <16>. В последние годы различным аспектам проблематики географических указаний посвящаются публикации В.И. Еременко <17> и В.В. Пироговой <18>.

<1> Горленко С.А. Проблемы регулирования охраны наименований мест происхождения товаров: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994.

<2> Григорьев А.Н. Географические указания: проблемы правовой охраны на национальном и международном уровнях: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995.

<3> Данилина Е.А. Судебное доказывание и доказательства при рассмотрении дел по правовой охране товарных знаков и наименований мест происхождения товаров в административном и судебном порядке: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999.

<4> Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник для вузов. М.: Норма, Инфра-М, 2000.

<5> Китайский В.Е. Правовая охрана народных промыслов и традиционных продуктов России: Монография. М.: Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 2006.

<6> Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной

собственности: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005.; Охрана интеллектуальной собственности в России: Сб. законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: Юридическая фирма "Контракт", 2005; Орлова В.В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: Теория и практика охраны фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений. М.: ПАТЕНТ, 2006.

<7> Цыбанова А.С. Гражданско-правовая охрана результатов народного творчества: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009.

<8> Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Практика охраны наименования места происхождения товара: что изменилось? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2006. N 1.

<9> Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: Волтерс Клувер, 2006.

<10> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: Юридическая фирма "Контракт"; "Инфра-М", 2009.

<11> Орлова В.В. Право на обозначения, индивидуализирующие товары, работы, услуги, юридических лиц и предприятия (Товарные знаки. Знаки обслуживания. Наименования мест происхождения товаров. Фирменные наименования. Коммерческие обозначения): Учебник (Серия "Высшая школа"). М.: Книжный мир, 2011; Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011; Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2010.

<12> Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011; Орлова Е.Д. Распоряжение исключительными правами на средства индивидуализации. М.: ИНИЦ "Патент", 2011.

<13> Рузакова О.А. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Экзамен, 2007.

<14> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, 2004.

<15> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 2008.

<16> Корчагин А.Д., Богданов Н.В., Орлова В.В. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и законодательство Российской Федерации. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.

<17> Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров в России // Законодательство и экономика. 2012. N 5; Еременко В.И. О попытках создания единой системы регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров // Биржа интеллектуальной собственности. 2013. N 12; Он же. Законодательство Индии об

интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. 2015. N 6, 7.

<18> Пирогова В.В. Географические указания (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности - ст. ст. 22 - 24 ТРИПС) // СПС "КонсультантПлюс", 2012; Она же. Интеллектуальная собственность в международном частном праве (краткий учебный курс по промышленным правам) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

В нашей повседневной жизни при покупке того или иного товара у нас нередко возникают ассоциации с какой-то страной, отдельным регионом страны, городом, небольшим поселением, названием иного географического объекта. В чем причина таких ассоциаций? Не связаны ли они с самим товаром? Очевидно, что в ряде случаев возникает именно такая ассоциативная связь: пельмени - Сибирь, аджика - Кавказ, арбуз - Астрахань, огурцы - Луховицы, самовар - Тула, виски - Шотландия, текила - Мексика, часы - Швейцария, черная икра - Каспийское море. Такие ассоциации возникают вследствие того, что соответствующий товар обладает какими-то особенными свойствами, отличающими его от других аналогичных товаров. Вместе с тем современный потребитель хорошо знаком с различными видами однородных товаров (сырами, винами, горчицей, чаем, ветчиной, кофе, бананами, керамикой, шелком, морепродуктами и т.д.), происходящих (производимых, добываемых) с территорий разных географических объектов. Значительная часть таких товаров, несмотря на свою однородность с другими товарами, обладает свойствами, позволяющими потребителю безошибочно определить, о каком, например, сыре (Фета или Адыгейский), вине (Риоха или Бордо), пряниках (Тульский или Пардубицкий (Чехия)), идет речь.

Индивидуализирующая функция таких "географических" обозначений очевидна. Но охраняются ли они, как, например, товарные знаки или иным образом? Если охраняются, то каков их правовой режим?

Гражданский кодекс РФ среди охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не называет географические указания.

Однако во многих зарубежных юрисдикциях **географические указания охраняются в качестве средства индивидуализации товара, происходящего с определенной территории и имеющего в связи с этим какие-то особенные свойства, отличающие его от аналогичных товаров, происходящих с других территорий.**

Использование таких индивидуализирующих обозначений имеет многовековую историю, оно началось с общественным разделением труда и появлением товарообмена, потребовавшими более полной информации о свойствах товара. Именно указание на территорию происхождения изготовителя и, соответственно, товара позволяло потребителям различать изделия одного и того же вида и назначения, происходящие из разных географических местностей. В разные исторические периоды использовались такие географические указания, как коринфские вина (Греция), сицилийский мед (Италия), оливковое масло Прованса, вина Бордо, Шампани (Франция), шелка Китая, русские кожи. Некоторые из них продолжают использоваться и сейчас. Очевидно, что длительное использование таких обозначений для индивидуализации товаров с особыми свойствами сформировало у потребителей доверие к товарам, маркированным указаниями на территорию его происхождения, т.е. географическими указаниями.

Среди географических указаний есть широко известные, есть менее известные, но все они

обозначают товары с особыми, уникальными свойствами, обусловленными географическим происхождением этого товара. Так, например, в Бразилии в отношении красных и белых вин охраняется зарегистрированное географическое указание Valedos Vinhedos (I.P.V.V.). Valedos Vinhedos является одной из провинций Бразилии, жители которой тщательно хранят винодельческие традиции. Кроме того, указанную провинцию отличает субтропический климат, идеально подходящий для производства элитных сортов вина, а также традиционно выращиваемые винные сорта винограда.

Еще одно географическое указание, предназначенное для индивидуализации бананов Коста-Рики - Banano de Costa Rica, первое географическое указание Коста-Рики. Предоставление правовой охраны было обусловлено многими климатическими и геологическими факторами, создавшими идеальное место для выращивания бананов, кроме того, для их "производства" используются хозяйственные традиции. К числу климатических и геологических факторов в данном случае относятся тропический климат, море, побережье, вулканы, специфические свойства почвы. В данном случае вся территория Республики Коста-Рики определяется как территория географического объекта, на которой "производится" продукция, маркируемая географическим указанием Banano de Costa Rica.

Огромному числу географических указаний предоставлена правовая охрана в странах Европейского Союза, причем не всегда речь идет о географических указаниях, относящихся к странам Европы. Так, например, на основе двусторонних/многосторонних соглашений в Европейском Союзе охраняются географические указания для морепродуктов: Phú Quốc - Вьетнам, специй Kafae Doi Tung / Kafae Doi Tung - Таиланд, зеленого чая - Boseong Green Tea - Южная Корея, морепродуктов - Yancheng Long Xia - Китай, выпечки - Antep Baklavasi / Gaziantep Baklavasi - Турция <1>.

<1> <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-legal-texts>

Анализ используемых "географических" обозначений, товаров, которые ими маркируются, и свойств таких товаров позволяет сделать вывод, что, несмотря на свой "географический" характер, т.е. привязку к названию географического объекта, их правовые режимы существенно разнятся. Это проявляется и в порядке предоставления правовой охраны, и в условиях использования обозначений, и в субъектах, имеющих право использовать такие средства индивидуализации. Иногда имеются различия и в объекте индивидуализации - в одних странах такие индивидуализирующие обозначения используются только для сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, в других к этому перечню добавляются товары кустарного производства. В некоторых странах "географические" обозначения используются и для индивидуализации услуг.

Обратимся к опыту Европы, как имеющему длительную и интересную историю, относящуюся к различным видам товаров. В настоящее время в странах ЕС на региональном уровне различают такие виды средств индивидуализации, связанных с наименованием географического объекта, как географические указания, указания происхождения и наименования мест происхождения сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров. Под географическим указанием (**geographical indication**) понимают наименование региона, определенного места или, в исключительных случаях, страны, используемое для

индивидуализации сельскохозяйственного продукта или продукта питания, происходящего с территории данного региона, определенной местности или страны, определенное качество, репутация или другие характеристики которого обусловлены местом его географического происхождения, производство и (или) обработка и (или) подготовка продукта осуществляются в пределах территории определенного географического объекта.

В зависимости от степени обусловленности характеристик (свойств) продукта, от особенностей географической среды определенного географического объекта и привязанности к нему процесса производства продукта **различают два вида географических указаний**. Это - охраняемые (иногда их называют защищенные) **указания происхождения (PDO - protected designations of origin)** и охраняемые (иногда их называют защищенные) **географические указания (PGI - protected geographical indications)**.

Охраняемое указание происхождения (PDO) служит для обозначения продукта, все стадии производства которого протекают на территории одного географического объекта, обеспечивающего товару особые характеристики: от выращивания до переработки и изготовления конечного продукта. Такими обозначениями маркируются, например, сыр Roquefort, производимый во Франции, сыр Parmigiano Reggiano, производимый в Италии, и др.

Охраняемое географическое указание (PGI) используется на товарах, особые свойства которых обусловлены в значительной степени природными условиями места происхождения товаров, но не все стадии производства реализуются на территории указанного географического объекта. Таким обозначением в Ирландии маркируется, например, островной лосось Клэр <1>.

<1> Summary Council Regulation (EC) No 510/2006 on protected geographical indications and protected designations of origin. Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) // https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271294/pfn-scottish-salmon-pgi.pdf.

Правовая охрана "географическим" обозначениям предоставляется и на национальном уровне. При этом имеются различия в предоставляемой охране. В ряде зарубежных стран охраняются и иные обозначения, связанные с географическим происхождением товара, например, во Франции это - Appellation d'Origine Protegee (AOP) и Appellation d'Origine Controlee (AOC), в Италии - Denominazione di Origine Controllata (DOC), в Португалии - Denominacao de Origen Controlada (DOC), в Испании - Denominacion de Origen (DO).

Как правило, маркировка товаров географическими указаниями связана с тем, что товары обладают какими-то особыми свойствами, обусловленными особенностями соответствующего географического объекта. Вместе с тем в ряде зарубежных юрисдикций наличие особых (обусловленных географическим происхождением) свойств у товара, происходящего с определенной территории, не является обязательным. Однако в ряде случаев, напротив, зависимость особых свойств товара от особенностей географического объекта должна быть очень жесткой.

В этой связи следует отметить, что в разных юрисдикциях по-разному подходят к определению круга средств индивидуализации товара, происходящего с определенной территории

(территории географического объекта), их видов, к определению соотношения разных видов средств индивидуализации между собой.

Например, в Швейцарии правовая охрана предоставляется и обозначениям, производным от названий географических объектов, в отношении товаров, которые не обладают особыми свойствами, обусловленными характерными для географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Такие "географические" обозначения в Швейцарии <1> относятся к **"указаниям происхождения"**, под которыми понимаются "прямые или косвенные указания на географическое происхождение товаров или услуг, включая указания на свойства или особенности, которые связаны с этим происхождением". Из приведенного видно, что географическое обозначение используется в простом и квалифицированном значениях. В случае простого указания имеется в виду только собственно географическое обозначение, а в случае квалифицированного - учитываются и особые свойства товара.

<1> Закон Швейцарии от 28 августа 1992 г. "О защите товарных знаков и указаний происхождения".

В Болгарии <1> к средствам индивидуализации товаров, происходящих с территории определенного географического объекта, относят три вида обозначений - географические указания, наименования мест происхождения товаров и указания происхождения. При этом географическое указание рассматривается как родовое понятие по отношению к наименованиям мест происхождения товаров и указаниям происхождения, кроме того, в качестве географических указаний могут рассматриваться и традиционные наименования географических объектов. Для сравнения - наименование места происхождения товара - географическое название страны, региона или местности в этой стране, которое служит для обозначения товаров, происходящих из них, качество или характеристики которых исключительно или главным образом обусловлены географической средой, включающей природные условия и людские факторы; указание происхождения - название страны, региона или местности в этой стране, которое служит для обозначения товаров, происходящих из них, качество, репутация или другие характеристики которых могут быть отнесены к этому географическому месту происхождения.

<1> Закон Болгарии "О знаках и географических указаниях" (вступ. в силу 15 декабря 1999 г., опубл. в Государственном Бюллетене (ГБ) N 81/1999 от 14 сентября 1999 г., ред. 2011 г., N в WIPO Lex: BG063) // http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=254673.

Интересен подход к определению географических указаний в государствах - членах ЕАЭС. Так, в Республике Армения <1> географическим указаниям предоставляется самостоятельная правовая охрана. Определяются они следующим образом - это название определенного географического объекта, которое прямо или косвенно идентифицирует место происхождения товара, особое качество, репутация или другие характеристики которого прежде всего обусловлены местом географического происхождения товара, производство и (или) обработка и (или) подготовка товара осуществляются в пределах территории того же географического объекта. Наряду с географическими указаниями в Республике Армения охраняются наименования мест происхождения товаров, определение которых очень близко, но тем не менее отличается от

вышеприведенного определения географического указания, - это географическое название определенного географического объекта, которое служит для обозначения товара, происходящего с территории данного объекта, природными и человеческими условиями которого преимущественно или полностью обусловлены качество или характеристики данного товара, производство, переработка и подготовка товара осуществляются на территории данного географического объекта. Более того, "географическое обозначение" может быть включено еще в один вид средства индивидуализации - наименование гарантированного традиционного продукта.

<1> Закон Республики Армения от 1 июля 2010 г. "О географических указаниях", вступ. в силу 1 июля 2010 г., N в WIPO Lex: AM016 // <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=8115>.

В Республике Беларусь <1> географическое указание является родовым понятием, которое идентифицирует товар как происходящий с территории страны либо из региона или местности на этой территории, где определенные качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением. Географическое указание охватывает наименование места происхождения товара и указание происхождения. Определение наименования места происхождения товара в Республике Беларусь полностью совпадает с определением наименования места происхождения товара в России. Под вторым видом - указанием происхождения понимают обозначение, прямо или косвенно указывающее на место действительного происхождения или изготовления товара. Указание происхождения может быть представлено в виде наименования географического объекта или изображения. Имеются различия в правовом режиме - указания происхождения в отличие от наименований мест происхождения товаров не подлежат государственной регистрации.

<1> Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. N 127-3 "О географических указаниях" // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. N 84, 2/876. Опубликовано 29 июля 2002 г. // http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8086.

Различия в приведенных определениях географических указаний тем не менее позволяют выделить их общие признаки - обязательное использование названия географического объекта, наличие у товара особых свойств, позволяющих отличать его от однородных товаров, зависимость особых свойств, качества или репутации товара от его географического происхождения (природных и (или) людских факторов), при этом степень такой зависимости, как правило, меньше, чем у наименований мест происхождения товаров.

Таким образом, в зарубежных юрисдикциях охраняются географические указания различных видов, зависящих от особенностей получения сырья, специфики производства продуктов и, как следствие, обуславливающих различия в свойствах продуктов.

§ 2. Правовые механизмы и способы охраны географических указаний

Правовые механизмы. Регулированию отношений, связанных с "географическими" обозначениями, посвящен ряд международных соглашений, региональных нормативных правовых

актов, национальных законодательных и иных нормативных правовых актов. Среди них, например, старейшие международные многосторонние акты - Парижская конвенция об охране промышленной собственности <1> и Мадридское соглашение о санкциях за ложные и неправильные обозначения происхождения изделий <2>. В числе источников правового регулирования - Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации <3>, Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности <4>, нормативные правовые акты ЕС <5>, региональные соглашения, Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний <6>, двусторонние соглашения (например, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об охране географических указаний и наименований мест происхождения товаров <7>), специализированные соглашения (например, Стрезская конвенция по использованию наименований мест происхождения и наименований сыров 1951 г.), специализированные акты (Ордонанс о вине 2007 г., Швейцария, Закон Испании "О виноградниках и вине" 2003 г., Общий закон о винах и других напитках 1959 г., Аргентина), Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях <8>, национальные законодательные акты (Закон Республики Беларусь "О географических указаниях" 2002 г., Закон Республики Молдова "Об охране географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов" 2008 г., Закон Республики Армения "О географических указаниях" 2010 г. и др.).

<1> Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (по состоянию на 14 июля 1967 г.) // Ведомости ВС СССР. 1968. N 40.

<2> Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах от 14 апреля 1891 г. // <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12602>.

<3> Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 г. // <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12586>.

<4> Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) // Всемирная торговая организация: документы и комментарии. М., 2001.

<5> Положения этих актов не подлежат применению в Российской Федерации, но их содержание необходимо учитывать исходя из ст. 55 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими Сообществами (1994 г.). В данной статье было закреплено, что Россия стремится к постепенному достижению совместимости своего законодательства с законодательством ЕС. Очевидно, что не все принимаемые в ЕС решения будут приемлемыми для России, но заимствовать положительный европейский опыт необходимо.

<6> Утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2001 г. N 726 // СЗ РФ. 2001. N 43. Ст. 4105.

<7> Распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2010 г. N 94-р "О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об охране географических указаний и наименований мест происхождения товаров // Бюллетень международных договоров. 2012. N 3.

<8> Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях (принят 20 мая 2015 г.) // <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15625>.

В настоящее время в России применяются Парижская конвенция об охране промышленной собственности, Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об охране географических указаний и наименований мест происхождения товаров.

Парижская конвенция оперирует термином "указания происхождения", но при этом не дает его определения или признаков. Лишь в комментарии Г. Боденхаузена раскрывается, что под указаниями происхождения понимаются "все выражения или все знаки, используемые для того, чтобы показать, что данный продукт (или услуга) произведен определенной страной или группой стран, в конкретном районе или ином определенном месте" <1>.

<1> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М., 1977. С. 38.

Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации <1> разработано и принято для содействия международной защите наименований мест происхождения товаров посредством установления единой процедуры международной регистрации и их единого реестра.

<1> Российская Федерация не участвует в данном Соглашении.

В развитие Лиссабонского соглашения был подписан так называемый Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях. Этот документ распространяет действие Лиссабонского соглашения помимо наименований мест происхождения товаров на географические указания и включает дефиниции этих понятий <1>. Под географическим указанием в нем понимается любое указание, охраняемое в договаривающейся стороне происхождения и являющееся названием географического района или иного указания, известного как указание на такой район, или содержащего такое название или такое иное указание, которое идентифицирует товар как происходящий из этого географического района, когда определенное качество, репутация или иное свойство товара обусловлены главным образом его географическим происхождением. Как можно увидеть, географическое указание может иметь словесную и иную форму выражения (в отличие от наименования места происхождения товара, которое может выражаться только в словесной форме), кроме того, качество, свойство, репутация товара **могут** находиться вне зависимости и связи с его

географическим происхождением.

<1> Российская Федерация не участвует в данном Соглашении.

Соглашение ТРИПС, участником которого Россия стала с присоединением к ВТО, предусматривает охрану географических указаний, понимая под ними "обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории, или региона, или местности на этой территории, где определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением" <1>. Как видно, данное определение содержит указание на связь качества, характеристик товара с местом его географического происхождения.

<1> Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.) // СЗ РФ. 2012. N 37 (Приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849.

В п. 5 ст. 1483 ГК РФ косвенно указывается на охрану в России географических указаний. В соответствии с указанной нормой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

В соответствии с Мадридским соглашением о санкциях за ложные и неправильные обозначения происхождения изделий <1> каждая из стран-участниц обязуется осуществлять наложение ареста на товары, маркированные обозначениями, являющимися ложными или вводящими в заблуждение относительно места их происхождения (имеются в виду территории стран-участниц) при ввозе в любую из стран - участниц Соглашения. Данное положение представляется весьма важным, так как применение мер защиты не зависит от факта предоставления охраны обозначениям на территории стран-участниц.

<1> Российская Федерация не участвует в данном Соглашении.

В странах Европейского союза вопросы охраны географических указаний регламентируются Регламентом Совета ЕС от 20 марта 2006 г. N 510/2006 "Об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров" (далее - Регламент N 510/2006) <1>, Регламентом Комиссии ЕС N 1898/2006 от 14 декабря 2006 г., установившим детализированные правила применения Регламента, Директивой 2000/19/ЕС. Регламент N 510/2006 устанавливает общие правила правовой охраны географических

указаний, а также наименований мест происхождения сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров, однако специально оговаривается, что продукты винного сектора, за исключением уксуса, не подпадают под регулирование данного документа. Статья 2 Регламента N 510/2006 определяет и понятие "географического указания", и понятие "наименования места происхождения товара". Под географическим указанием понимается обозначение, используемое на товарах, которые имеют особое географическое происхождение и обладают особыми свойствами или репутацией, присущими этому месту происхождения. В соответствии с Регламентом наименование места происхождения - это особый вид географического указания, используемого для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями, в которых производятся такие товары. Регламент устанавливает ограничения для предоставления охраны индивидуализирующим обозначениям. Так, не допускаются к регистрации названия, которые вошли во всеобщее употребление (видовые обозначения) или которые могут ввести в заблуждение относительно подлинного происхождения товаров. Регламент предусматривает, что группа производителей, намеревающаяся зарегистрировать обозначение (географическое обозначение или наименование места происхождения товара), должна точно определить продукт согласно установленным требованиям. В соответствующей спецификации должны быть указаны наименование продовольственного продукта или товара, наименование географического региона, описание географического региона, описание свойств продукта или товара, сырье и методы изготовления, доказательства относительно связанности данного сельскохозяйственного продукта или товара с указанным регионом. При регистрации обозначений во внимание принимается принадлежность заявителя к Европейскому союзу. В связи с этим если заявитель является производителем в Европейском союзе, то заявление направляется в национальное ведомство государства заявителя. Если же заявитель не является производителем в ЕС, а его обозначение охраняется в стране происхождения заявителя, то заявление подается непосредственно в Комиссию ЕС или через национальное ведомство. Иными словами, правовая охрана географическим указаниям и наименованиям мест происхождения может представляться как заявителям стран-участниц, так и заявителям третьих стран, в которых географические указания и наименования мест происхождения уже охраняются в соответствии с национальным законодательством. Период проведения проверки заявленного обозначения на соответствие требованиям Регламента не может превышать 12 месяцев. В случае положительного результата проверки заявка вместе со спецификацией публикуется в Официальном журнале Европейского союза. В течение 6 месяцев с даты официальной публикации любое лицо (страна, физическое или юридическое лицо) может подать возражение против регистрации заявленного обозначения в качестве географического указания или наименования места происхождения. При отсутствии возражений производится регистрация географического указания или наименования места происхождения. Регламентом устанавливается процедура, в соответствии с которой по запросу заинтересованных групп производителей разрешено вносить изменения в спецификацию в связи с технологическим прогрессом или изменения обозначения товара в сравнении с тем, что было указано в спецификации, на основе которой была предоставлена правовая охрана.

<1> Данный Регламент заменил ранее действовавший Регламент N 2081/92.

Регламент проанализирован несколько подробнее, чем положения других документов, поскольку он отражает значительный опыт ЕС в предоставлении правовой охраны

географическим указаниям и наименованиям мест происхождения как на региональном, так и на национальном уровнях, в том числе одновременно. Следует отметить, что европейский опыт был принят во внимание при подготовке Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, вступление в силу которого ожидается в недалеком будущем. Этим договором предусматривается предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара на территории всех государств - членов ЕАЭС на основании одной заявки, подаваемой в одно из патентных ведомств государств - членов ЕАЭС.

Способы охраны географических указаний. Географические указания охраняются в различных странах в соответствии с разными правовыми традициями в рамках определенных исторических и экономических условий.

Существует **три основных способа охраны географических указаний** а) посредством предоставления так называемых прав особого рода (**sui generis systems**); б) посредством предоставления правовой охраны коллективным знакам или сертификационным знакам; в) посредством способов, фокусирующихся на бизнес-практике, включая административные схемы стандартизации (иной регламентации) продукта. Названные способы различаются, в частности, по условиям предоставления защиты, по объему предоставляемой охраны. Вместе с тем такие способы, как **sui generis** и коллективные знаки или сертификационные знаки, имеют несколько общих черт. Они устанавливают права на коллективное использование обозначений для тех, кто соблюдает определенные стандарты (требования).

Sui generis systems (уникальные системы защиты). В некоторых юрисдикциях географические указания могут защищаться через такую систему, которая применяется исключительно к ним. При этом устанавливается (предоставляется) специальное право, право **sui generis**. Оно независимо от права на товарный знак и любого другого права на интеллектуальную собственность. Способ охраны **sui generis** в Европейском союзе используется применительно к вину и алкоголю, сельскохозяйственным и продовольственным продуктам. Этот же способ охраны используется в Индии, Швейцарии, Андском сообществе стран, в ряде африканских стран, входящих в Африканскую организацию по интеллектуальной собственности. Тем не менее широкое использование данного способа не привело к появлению единого термина, охватывающего такие термины, как "наименования происхождения", "защищенные наименования происхождения" или просто "географические указания", которые в разных законодательствах трактуются по-разному.

По общему правилу предоставление правовой охраны обозначению осуществляется на основании специальной регистрации в уполномоченном национальном органе в случае подачи заявления о регистрации обозначения и, соответственно, предоставлении права **sui generis**. Такое заявление должно содержать:

- указание границ географического региона, откуда продукт происходит;
- описание свойств продукта, его качества;
- стандарты продуктов, которые правообладатели (пользователи права) должны соблюдать.

В некоторых юрисдикциях связь между характеристикой продукта и географическим

регионом, откуда происходит продукт, должна быть подтверждена различного рода доказательствами.

Кроме того, система охраны **sui generis** обычно требует последующей проверки и контроля за соблюдением требований (стандартов) пользователем географического указания.

Действие прав **sui generis** защищает как минимум против любого использования географического указания, которое может ввести потребителей в заблуждение относительно истинного географического происхождения товара, а также защищает против недобросовестной конкуренции. Географические указания идентифицируют вина и алкоголь, которые защищены от использования любым неуполномоченным на использование лицом, даже тогда, когда незаконное использование географического указания не рассматривается как акт недобросовестной конкуренции. В некоторых юрисдикциях в качестве географических указаний **sui generis** дополнительно защищаются и другие виды товаров.

Вторым распространенным способом охраны географических указаний является их охрана посредством придания им в установленном порядке статуса **коллективного или сертификационного знака** (иногда гарантированного знака). В частности, коллективные знаки применяются для охраны географических указаний в Австралии, Канаде, Китае, США. И в первом и во втором случае возможно использование географических указаний значительным числом производителей. Но в случае коллективного знака такие производители и, соответственно, пользователи должны входить в ассоциацию, которой принадлежит право на коллективный знак. Во втором случае пользователем может быть любое лицо-производитель, соблюдающее требования, установленные правообладателем сертификационного знака. В качестве примеров можно привести комбинированное обозначение со словесным элементом ИДАНО ПОТАТО для картофеля, выращиваемого в штате Айдахо, США; комбинированное обозначение со словесным элементом PUER - для черного чая из провинции Yunnan, Китай <1>.

<1> Geographical Indications. An Introduction // http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/geographical/952/wipo_pub_952.pdf.

Еще одним широко распространенным способом охраны географических указаний является их **"косвенная" охрана посредством норм законов о пресечении недобросовестной конкуренции, о защите прав потребителей, о маркировке продукции**. Косвенный характер такой охраны выражается в том, что нормы вышеназванных законов не содержат прямых установлений, направленных на охрану или защиту географических указаний. Вместе с тем на основе таких законов могут издаваться акты, пресекающие несанкционированное использование географических указаний.

Для охраны географических указаний используются и другие способы, изначально основанные на деятельности бизнес-сообщества. Так, например, для упоминавшегося выше географического указания Valedos Vinhedos производителями вина первоначально была создана Ассоциация производителей вин долины dos Vinhedos (Aprovale). Ассоциацией был осуществлен ряд инициатив, которые привели к регистрации различных географических указаний в регионе. Одним из нормативных актов Ассоциации является так называемый Кодекс поведения. Этот документ устанавливает технические руководящие принципы, которые должны соблюдать

местные производители в целях соответствия производимой ими продукции установленному Ассоциацией стандарту. Ассоциация осуществляет мероприятия, направленные на сохранение секретов производства, связанных с производством вина, маркируемого географическим указанием Valedos Vinhedos. Спустя год после создания Ассоциации Бразилия ввела национальную правовую охрану географических указаний, и в 2001 г. Valedos Vinhedos (и его аббревиатура I.P.V.V.) стало одним из первых зарегистрированных географических указаний Бразилии. Предоставление охраны географическому указанию для местной продукции повысило инвестиционную привлекательность провинции. Кроме того, эта охрана позволяет бороться с недобросовестными производителями и с подделками товара.

Интересен также подход к охране некоторых географических указаний в Республике Молдова. В соответствии с Законом Республики Молдова от 18 июля 2003 г. к национально-культурному достоянию Республики Молдова отнесены не только широко известные винные подвалы Sticova, но и вино, индивидуализируемое этим географическим указанием <1>.

<1> <http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312811&lang=2>; Закон Республики Молдова от 28 июля 2005 г. N 199-XVI "О предоставлении статуса объекта национально-культурного достояния Республики Молдова имуществу государственного предприятия "Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici" // <http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=MD>.

Нередко для охраны географического указания используются сразу несколько видов индивидуализирующих обозначений. Например, для итальянского географического указания Parmigiano Reggiano в самой Италии используется такой вид, как **appellation of origin**, а в Европейском Союзе - **protected designation of origin**. Кроме того, словосочетание Parmigiano Reggiano зарегистрировано в качестве словесного коллективного знака в виде точек, образующих слова, данный коллективный знак особым образом наносится на сами головки сыра. Географическое указание Parmigiano Reggiano входит в качестве словесного элемента в комбинированное обозначение (лейбл), размещаемое на верхней части головки сыра, это комбинированное обозначение является зарегистрированным товарным знаком. Еще один пример - географическое указание для вина Rioja, в Испании оно охраняется как **appellation of origin**, а в Европейском союзе как **protected designation of origin**. Кроме того, словесный элемент Rioja входит в зарегистрированный коллективный знак и в "обычный" товарный знак.

§ 3. Понятие и сущность наименования места происхождения товара

Наименования мест происхождения товаров, как и товарные знаки, индивидуализируют товар. Как по выполняемым функциям, так и по форме выражения наименование места происхождения товара из всех регулируемых Кодексом средств индивидуализации наиболее близко к словесным товарным знакам. При этом имеется и целый ряд отличий. Товарный знак служит для обозначения связи товара с определенными производителями <1>. В случае наименования места происхождения товара индивидуализируются (выделяются) товары, обладающие особыми свойствами по сравнению со свойствами других однородных товаров. Такие особые свойства товара должны быть обусловлены местом его происхождения. По мнению О.Ю.

Шилохвоста, указанными отличиями в конечном счете предопределяются и все особенности, характеризующие правовой режим наименования места происхождения товара <2>.

<1> См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 2008 (автор комментария - О.Ю. Шилохвост).

<2> Там же. С. 681.

Использование в качестве индивидуализирующего средства указания на место производства (происхождения) товара началось гораздо раньше, чем использование фирменного наименования или товарного знака.

Определение наименования места происхождения товара, впервые для российского законодательства появившееся в Законе о товарных знаках, было максимально приближено к определению, содержащемуся в ст. 2 Лиссабонского соглашения об охране наименований происхождения товаров и их международной регистрации. В этом Соглашении под наименованием места происхождения понимается географическое название страны, района, области или местности, качества и свойства товара которого определяются исключительно или преимущественно географической средой, включая природные и (или) людские факторы.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 1516 ГК РФ **охраняемым наименованием места происхождения товара является обозначение, представляющее собой или содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.**

Следует отметить два исключения из этого общего определения и, соответственно, из общего подхода к предоставлению обозначениям правовой охраны в качестве наименований мест происхождения товаров.

Первое исключение. В качестве наименования места происхождения товара может охраняться обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта. При этом такое обозначение не содержит собственно наименования этого географического объекта, но стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Так, например, широко известен греческий сыр ФЕТА (Фета), это обозначение является охраняемым в ЕС географическим указанием, но это обозначение не представляет собой название какого-либо географического объекта в Греции, а само название Греции также отсутствует в охраняемом географическом указании; аналогичная ситуация в отношении сыра MOZZARELLA (Моцарелла) - обозначение охраняется в качестве географического указания для сыра, производимого в регионах южной

Италии, в частности в регионе Компания.

Второе исключение. В качестве наименования места происхождения товара не может охраняться обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства. Так, например, хорошо известен сыр "Костромской". Очевидно, что обозначение "Костромской" связано с названием города Кострома. Свойства этого сыра отличаются от свойств сыров других видов, например, "Пошехонского", "Голландского". Но вид сыра с названием "Костромской" уже многие десятилетия выпускается многими производителями в разных регионах России. И их продукция, несмотря на похожие вкусовые свойства, все-таки различается в том числе и из-за свойств используемого при его изготовлении молока; в свою очередь, свойства молока обуславливаются свойствами травы, корма, которым питаются коровы, приносящие это молоко.

Охраняемому в России наименованию места происхождения товара присущ ряд обязательных признаков.

Во-первых, оно обязательно должно являться наименованием определенного географического объекта (за исключением случая, подобного описанному выше; в зарубежной практике известны аналогичные случаи, например обозначение Камамбер (Camembert) стало видовым обозначением, но обозначение Camembert de Normandie является охраняемым географическим указанием для сыров, производимых в Нормандии (Франция).

Во-вторых, должна существовать связь этого наименования с товаром, обладающим особыми свойствами.

В-третьих, должна существовать характерная для данного географического объекта географическая среда (под которой понимаются природные условия и (или) людские факторы).

В-четвертых, должна прослеживаться зависимость особых свойств товара от географической среды.

В-пятых, определенные товары (т.е. товары с особыми свойствами) производятся в рассматриваемой географической местности <1>.

<1> Этот признак предлагает В.О. Калятин, с которым можно согласиться. См.: Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник для вузов. М.: Норма, Инфра-М, 2000.

В качестве наименования географического объекта выступает наименование определенной территории. Такой определенной территорией может быть территория всей страны, какой-то ее части, местности, населенного пункта (городского или сельского поселения) или другого географического объекта. В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О наименованиях географических объектов" "географические объекты - существующие или существовавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением, целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озера, ледники,

пустыни и иные природные объекты; республики, края; области, города и другие поселения, районы, волости, железнодорожные станции, морские порты, аэропорты и подобные им объекты" <1>.

<1> Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. N 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов" // СЗ РФ. 1997. N 51. Ст. 5718.

Дискуссия. А.Л. Маковский полагает, что для целей применения п. 1 ст. 1516 ГК РФ значение имеет только общая часть вышеприведенного определения - это должны быть "относительно устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением целостные образования Земли, кроме того, для этих целей не могут использоваться наименования географических объектов, "существовавших" прежде, но с течением времени исчезнувших, объектов слишком крупных для того, чтобы они могли порождать "особые свойства" определенного товара (материков, океанов, краев, областей), объектов, представляющих собой искусственные технические сооружения (мосты, аэропорты, дороги и т.п.)" <1>. В целом с указанным мнением можно согласиться, но представляется, что в определенных случаях названия крупных и не очень краев или областей, например, с одинаковыми природными условиями, могут использоваться в качестве наименований мест происхождения товаров или их частей. В качестве релевантных примеров можно привести охраняемые наименования мест происхождения товаров "Башкирский мед", "Адыгейский сыр", "Вологодское масло".

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: Юридическая фирма "Контракт"; "Инфра-М", 2009 (автор комментария - А.Л. Маковский). С. 721 - 722.

Из содержащегося в законе определения наименования места происхождения товара следует, что в качестве такового могут быть зарегистрированы различного рода производные - "Каслинское литье" (от Касли), "Ессентуки N 17", "Рязанские узоры", "Башкирский мед", "Бурзянский бортовой мед", "Коелгинский мрамор" (с. Коелга), "Воронежский хлеб", "Рудненский тан", "Скопинская керамика", "Оренбургский пуховый платок".

Дискуссия. По мнению О.А. Городова, "указание на географический объект свидетельствует о том, что данное обозначение соответствует современному или историческому наименованию страны, населенного пункта, местности или иной территории в существующих или существовавших границах вне зависимости от размера указанной территории, например: "якутские алмазы", "цейлонский чай", "брюссельские кружева" <1>. В отношении данной позиции также представляется необходимым высказать мнение о том, что размер территории, название которой может использоваться в качестве наименования места происхождения товара, имеет значение. Наименования мест происхождения товаров или географические указания, в которых используется название государства, чрезвычайно редки, поскольку, как правило, в разных частях территории государства природные и людские факторы, обуславливающие появление (производство) товара с одинаковыми особыми свойствами, значительно разнятся. В числе таких редких

примеров - Café de Colombia (для кофе), Swiss made (для часов).

<1> Городов О.А. Право промышленной собственности. С. 127. Электронная версия. 2014 (<http://www.studfiles.ru/preview/4366161>).

В рамках этого признака следует также иметь в виду установленную законом возможность охраны в качестве наименования места происхождения товара не только современного, но и исторического наименования ныне существующего географического объекта. Кодекс упоминает в качестве видов наименований мест происхождения товаров также официальные и неофициальные, полные и сокращенные обозначения соответствующего объекта.

По мнению О.А. Рузаковой, которое основано на положениях Федерального закона "О наименованиях географических объектов" <1> и с которым следует согласиться, географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно принимавших участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов <2>. Соответственно, названия таких географических объектов могут быть положены в основу наименования места происхождения товара. В связи с этим следует указать на зарегистрированное наименование места происхождения товара "Смирновская" для минеральной воды (рег. N 110, Железноводское месторождение минеральных вод, скважина N 69-бис). Это наименование не связано с названием какого-либо географического объекта, а является производным от фамилии врача, директора Кавказских минеральных вод С.А. Смирнова, выявившего целебные свойства воды для лечения желудочных заболеваний <3>. Примерно такая же ситуация в отношении наименования места происхождения товара "Славяновская" (рег. N 50, Железноводское месторождение минеральных вод) <4>.

<1> Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. N 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов" // СЗ РФ. 1997. N 51. Ст. 5718.

<2> Рузакова О.А. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Экзамен, 2007. С. 675.

<3> Смирновский источник // http://www.na-kmv.ru/component/option,com_kb/task,article/article,178.

<4> Славяновский источник // http://www.na-kmv.ru/component/option,com_kb/task,article/article,180/.

Следующий признак, включенный в определение наименования места происхождения товара, это **признак известности обозначения**, представляющего собой или содержащего наименование географического объекта. Признак "известности" основан на положении Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации, отмечающем, что страной происхождения является страна, район или местность страны, названия которых составляет наименование места происхождения товара, создавшее данному товару его известность. Таким образом, известность является результатом использования обозначения в отношении конкретного товара, обладающего особыми свойствами.

О необходимости наличия этого признака для регистрации обозначения в качестве наименования места происхождения товара свидетельствует то, что данный объект связан с традиционным производством, получившим широкую известность за счет особых свойств товара. Справедливо отмечается, что "известность ("вжитость") есть результат использования обозначения, представляющего собой или содержащего наименование географического объекта" <1>. Эти особые свойства должны быть возникшими, утвердившимися и постоянными для потребителя задолго до подачи заявки изготовителем товара.

<1> Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Правовой комментарий к Закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" // Интеллектуальная собственность. Документы и комментарии. 2004. N 2 - 3. С. 100.

Наименование места происхождения товара охраняется только в **словесной форме**, в которой должно содержаться указание о том, что товар происходит с данной территории <1>.

<1> См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 2008. С. 684 (автор комментария - О.Ю. Шиловост).

Особо необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев известным является не только и не столько само наименование географического объекта, а **производное** (слово или словосочетание) от него - вологодское кружево, ростовская финифть, красносельская скань и др.

Что касается особых свойств - такие свойства обуславливают уникальность товара и, соответственно, отличие этого товара от аналогичных товаров. При этом следует иметь в виду, что речь должна идти не о лучшем качестве, а об отличии от других товаров свойствами, определяемыми местом его происхождения. Так, например, у пряников есть сладкий вкус, но у тульских пряников, произведенных в г. Туле, вкус существенно отличается от пряников с повидлом, произведенных в других географических районах. Особые свойства товара должны быть **стабильными**. С течением времени они могут меняться лишь в самой незначительной степени. Наименование места происхождения должно быть привязано к этим особым свойствам. Эта связь должна носить стабильный и постоянный характер <1>.

<1> Городов О.А. Право промышленной собственности (<http://www.studfiles.ru/preview/4366161>).

При применении третьего признака наименования места происхождения товара, относящегося к **характерной географической среде**, рассматривают одну или две составляющих - природные условия и (или) людские факторы. К природным условиям относят климат, почвенный состав, состав воды, среднегодовое количество солнечных дней, среднегодовую температуру воздуха, расположение географического объекта относительно уровня моря и др.

В литературе отмечается, что отечественному правопорядку и юридической лексике неизвестно сколько-нибудь определенное содержание понятия "**людские факторы**". Однако законодатель сохранил в Кодексе ссылку на "людские факторы", имея в виду, что это выражение за последние годы вошло в научный и профессиональный оборот и прочно связано с этим средством индивидуализации <1>. К людским факторам относят профессиональный опыт (в том числе профессиональные навыки), культуру, специальные технологии, секреты производства, специальные рецептуры и др. Указывают также на традиции, культуру производства, сохраняемые в данной местности и передаваемые проживающими здесь людьми из поколения в поколение <2>.

<1> См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 2008. С. 682 (автор комментария - О.Ю. Шиловост).

<2> См.: Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник для вузов. М., 2000. С. 351; Павлова Е.А. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг (гл. 57) // Гражданское право Российской Федерации: Учебник / Под ред. О.Н. Садикова. Т. 2. М., 2007. С. 583.

Признак зависимости особых свойств товара от географической среды является одним из важных. Как показывает практика, имеются значительные сложности в его установлении, в доказательстве такой зависимости. Следует иметь в виду, что в одних случаях на формирование особых свойств товара воздействие оказывают только природные условия (помимо названных выше - рельеф местности, ветры и дожди, влажность и чистота воздуха, состав почвы и т.д. и т.п.) <1>. В подобных случаях принято говорить о так называемых естественных наименованиях мест происхождения товаров (минеральные воды "Ессентуки", "Горячий ключ", "Полюстрово"; карельская береза, краснодарский чай <2>, астраханские арбузы.

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц (автор комментария - А.Л. Маковский). С. 724.

<2> Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник для вузов. С. 128 (<http://www.studfiles.ru/preview/4366161>).

В других случаях особые свойства товара определяются людскими факторами, например профессиональным опытом, передаваемым из поколения в поколение, составляющими его профессиональными и специфическими навыками и умениями, секретами производства (специальные технологии, особые рецептуры и т.д.) - речь может идти, например, о хохломской росписи, вологодских кружевах.

Как показывает мировая практика, наименования мест происхождения товаров этого последнего вида достаточно легко получают широкое территориальное распространение и превращаются в видовые обозначения. Например, вологодское масло, швейцарский сыр, английский пластырь, полтавская колбаса, берлинская лазурь и др. <1>. Отметим, что в 2002 г. действие правовой охраны наименования места происхождения товара "Вологодское масло" (рег.

№ 27) было прекращено, но в 2005 г. она была восстановлена.

<1> Рузакова О.А. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Экзамен, 2007. С. 676.

В большинстве случаев особые свойства товаров формируются под воздействием и природных условий, и людских факторов. Специфические природные условия служат определяющей предпосылкой возникновения и сохранения особых производственных технологий, опыта и традиций. Например, "особые свойства грузинских вин "Мукузани", "Цинандали", "Гурджуани" определяются качеством винограда, произрастающего в одноименных селениях, а равно технологией изготовления этих вин, основанной на производственном опыте и традициях виноделов" <1>. Сочетание природных условий и людских факторов обуславливает возникновение такого вида наименований мест происхождения товаров, как "классические". "Классические" наименования мест происхождения товаров являются чрезвычайно устойчивыми <2>.

<1> См.: Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник для вузов. С. 128.

<2> Орлова В.В. Право на обозначения, индивидуализирующие товары, работы, услуги, юридических лиц и предприятия (Товарные знаки. Знаки обслуживания. Наименования мест происхождения товаров. Фирменные наименования. Коммерческие обозначения): Учебник (серия "Высшая школа"). М.: Книжный мир, 2011. С. 80.

Аналогичного мнения относительно формирования особых свойств под воздействием природных и (или) людских факторов придерживаются и другие ученые <1>.

<1> См.: Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник для вузов. С. 128; Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под ред. И.А. Близнаца. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016 (автор комментария - В.В. Орлова). С. 537; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. С. 724.

Не всем "географическим" обозначениям возможно предоставление правовой охраны в качестве наименований мест происхождения товаров. Некоторым из них такая охрана предоставлена быть не может. По мнению О.Е. Шилохвоста, "единственным требованием к содержанию обозначения, обуславливающим его охраноспособность в качестве наименования места происхождения товара, как и в прежнем законодательстве, является требование различительности, в соответствии с которым правовая охрана не предоставляется наименованиям, вошедшим в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства" <1>. Такими видовыми обозначениями "географические" обозначения становятся в результате многократного, неконтролируемого их использования изготовителями, находящимися в границах разных

географических объектов; вследствие этого у потребителя происходит разрыв ассоциативной связи между индивидуализирующим обозначением и товаром, происходящим из соответствующего географического объекта. Так, например, на протяжении многих десятилетий обозначение Camembert (Камамбер) ассоциировалось только с населенным пунктом (деревней) в Нормандии (Франция). Но в связи с использованием этого обозначения многими производителями, в том числе вне территории Франции, оно стало видовым обозначением. В настоящее время с 1983 г. в качестве географического указания охраняется только Camembert de Normandie. В Мадридском соглашении и Лиссабонском соглашении такие географические наименования названы "родовыми наименованиями" (**generic appellations**).

<1> См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 2008. С. 684 (автор комментария - О.Ю. Шиловост).

Рассматривая вопрос о сущности наименования места происхождения товара, необходимо также указать такое условие предоставления ему правовой охраны, как условие "**происхождения**" товара из этого места (географического объекта), - см. абз. 2 п. 1 ст. 1516 ГК РФ ("происходящий с территории определенного географического объекта"), абз. 2 п. 2 ст. 1518 ГК РФ ("в границах того же географического объекта производит товар"), абз. 1 п. 2 ст. 1531 ГК РФ ("обладатель свидетельства производит в границах соответствующего географического объекта товар").

Под производством товара подразумевается не только его изготовление, но и добыча определенного продукта (мрамора, минеральной воды, арбуза, помидоров и т.д.), его переработка (минеральная вода - обогащение углекислым газом, первичная шлифовка мрамора, переработка винограда для вина, хмеля для пива), если свои особые свойства товар приобретает именно благодаря переработке в данном месте.

§ 4. Исключительное право на наименование места происхождения товара: основания возникновения, содержание, особенности

Основания возникновения

Исключительное право на наименование места происхождения товара может возникнуть только в случае действующей в Российской Федерации правовой охраны наименования места происхождения товара, которая возникает в силу его государственной регистрации в установленном законом порядке. Иными словами, прежде чем кому-либо будет предоставлено исключительное право на наименование места происхождения товара, самому наименованию места происхождения товара должна быть предоставлена правовая охрана, оно должно быть государством зарегистрировано при условии соблюдения всех требований закона к наименованию места происхождения товара, установленных ст. 1516 ГК РФ. Лишь тогда, когда обозначению будет предоставлена правовая охрана в качестве наименования места происхождения товара, появляется основание для испрашивания предоставления исключительного права конкретному лицу на такое наименование места происхождения товара. Само государство не инициирует предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара, соответствующие

процедуры начинаются только вследствие обращения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заинтересованного лица. В связи с этим первоначально исключительное право на наименование места происхождения товара предоставляется "лицам, зарегистрировавшим наименование места происхождения товара" (п. 2 ст. 1518 ГК РФ).

Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами (п. 1 ст. 1518 ГК РФ). В последующем исключительное право использования наименования места происхождения товара в отношении того же наименования может быть предоставлено и другим субъектам. Условно таких субъектов можно назвать "вторичными" правообладателями.

В России допускается государственная регистрация в качестве наименования места происхождения товара наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве. В качестве условия государственной регистрации закон указывает на охрану такого наименования места происхождения товара в **стране происхождения товара** (п. 2 ст. 1517 ГК РФ). Кроме того, в России обладателем исключительного права на "иностранное" наименование места происхождения товара может быть только лицо, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара.

Условием предоставления исключительного права является не "нахождение" российского заявителя в указанном географическом объекте, а условие производства им товара в границах того же географического объекта.

В отличие от требования к физическому лицу - субъекту права на товарный знак - об осуществлении им предпринимательской деятельности в отношении субъекта права на наименование места происхождения товара при регламентации вопроса предоставления правовой охраны Кодекс прямого требования об осуществлении предпринимательской деятельности не содержит.

Вместе с тем в ст. 1536 ГК РФ, относящейся к прекращению правовой охраны наименования места происхождения товара, в качестве одного из оснований прекращения действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара указана "ликвидация юридического лица или прекращение предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - обладателей свидетельства". В доктрине высказывается мнение, что осуществлять исключительное право на наименование места происхождения товара, т.е. использовать это наименование в хозяйственном обороте, тоже может лишь тот, кто производит соответствующий товар <1>. Представляется, что такое мнение должно быть поддержано, а в закон должно быть внесено необходимое уточнение относительно субъекта права на наименование места происхождения товара.

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. С. 735.

Немаловажным представляется и разъяснение Пленума Верховного Суда РФ в Постановлении от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" -

"принадлежащее индивидуальному предпринимателю исключительное право на наименование места происхождения товара (п. 1 ст. 1519 ГК РФ) переходит по наследству только в случаях, если наследником является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель".

Содержание. Особенности

Исключительное право на наименование места происхождения товара представляет собой исключительное право использования наименования места происхождения товара в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом.

Дискуссия. Некоторые авторы считают, что право пользования наименованием места происхождения товара "не может являться по своей природе исключительным, поскольку: не относится к разряду абсолютных, характер которых предполагает наличие единственного обладателя и противостоящего ему неопределенного круга лиц, обязанных воздержаться от действий, составляющих содержание его права. В абсолютном правоотношении право управомоченного субъекта может быть нарушено любым лицом, т.е. и другим обладателем свидетельства; требование о прекращении использования наименования места происхождения товара может заявить не только обладатель свидетельства, но и государственный орган или общественная организация" <1>.

<1> Городов О.А. Право промышленной собственности. С. 167
(<http://www.studfiles.ru/preview/4366161>).

С указанным мнением не соглашается О.Ю. Шиловост, указывая на то, что, признавая исключительное право на наименование места происхождения товара, "законодатель исходит из того, что множественность субъектов исключительного права, даже не будучи характерной для большинства результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, тем не менее вполне совместима с режимом исключительного права. Достаточно упомянуть о коллективном знаке, исключительный характер права на который никем не отрицается <1>.

<1> См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 2008. С. 685 (автор комментария - О.Ю. Шиловост).

По мнению А.Л. Маковского, "право на наименование места происхождения товара, предусмотренное нормами части 4 ГК, может первоначально возникнуть исключительно у лица, отвечающего требованиям закона, предъявляемым к таким правообладателям. Из норм, содержащихся в п. 1 ст. 1516, п. 2 ст. 1518, п. 4 ст. 1522, п. 2 ст. 1531, подп. 3 п. 2 ст. 1536 ГК, и из сопоставления этих норм следует, что право на наименование места происхождения товара может быть предоставлено только тому лицу - индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, которое является производителем соответствующего товара в границах географического объекта, обозначаемого этим наименованием" <1>.

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. С. 735.

Признанию исключительного права не препятствует и отсутствие правомочия распоряжения им. Такое ограничение существует и относительно коллективных знаков и фирменных наименований. По нашему мнению, право на наименование места происхождения товара является исключительным с отдельными установленными законом ограничениями.

Использование

Наименование места происхождения товара может использоваться правообладателями любыми не запрещенными законом способами. Кодекс указывает некоторые из них.

Основной способ использования - размещение охраняемого наименования места происхождения товара на самих товарах, этикетках, упаковках товаров. Имеются в виду товары, этикетки и упаковки, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Товары, этикетки и упаковки могут также храниться или перевозиться в целях введения в гражданский оборот, а также ввозиться на территорию Российской Федерации.

В качестве способа использования наименования места происхождения товара может рассматриваться его **использование в разного вида рекламе** - уличной, транспортной, телевизионной, в каталогах и т.д.

Правообладатель может использовать наименование места происхождения товара и **в документации**, сопровождающей введение товара в хозяйственный оборот, - в счетах, бланках, прайс-листах, таможенных декларациях, товарных накладных и т.д.

Наименование места происхождения товара может использоваться **в сети Интернет, в том числе в доменном имени** и при других способах адресации (отметим, что такой способ использования появился в законе недавно).

Исключительное право на наименование места происхождения товара носит, как было отмечено выше, ограниченный характер, поскольку законом **не допускается распоряжение им**, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования им.

Помимо прав у правообладателя исключительного права на наименование места происхождения товара имеются и **обязанности**. Среди них - **обязанность уведомления** федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности **обо всех изменениях**, относящихся к государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на это наименование. В соответствии с установлением Кодекса к таким изменениям прежде всего относятся изменения наименования или имени правообладателя. Кроме того, изменения могут касаться особых свойств товара или границ географического объекта. Такие изменения должны подтверждаться заключением уполномоченного органа и не должны являться существенно иными по сравнению с теми, которые

были внесены в Государственный реестр при регистрации наименования места происхождения товара, иными словами, изменения не должны оказывать существенного влияния на особые свойства товара (п. 2 ст. 1532 ГК РФ).

Заключение уполномоченного органа может быть приложено по инициативе правообладателя. Если правообладатель такое заключение не представит, то федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сам должен запросить в уполномоченном органе такое заключение или содержащиеся в нем сведения <1>.

<1> Соответствующий порядок установлен п. 22 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара (далее также - АР по внесению изменений в реестры и свидетельства) (утвержден Приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 г. N 704, зарегистрирован в Минюсте России, рег. N 40236, 25 декабря 2015 г.).

Внесение изменений сопровождается **уплатой пошлины**, установленной Положением о пошлинах. В случае соблюдения установленного порядка и условий представления сведений об изменениях они вносятся федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственный реестр и в свидетельство. Этот же орган осуществляет официальную публикацию сведений о внесенных изменениях. Изменения в Государственный реестр и (или) в свидетельство об исключительном праве могут вноситься и по инициативе любого лица. Но такая возможность ограничена необходимостью исправления очевидных и технических ошибок (п. 1 ст. 1532 ГК РФ). О намерении внести какие-либо изменения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предварительно должен уведомить правообладателя для предотвращения каких-либо ошибок (см. п. 13 АР по внесению изменений в реестры и свидетельства).

Использование наименования места производства товара неразрывно связано с производством товара, но в отличие от положений, относящихся к использованию товарных знаков, Кодекс не содержит требования о необходимости постоянного, непрерывного использования наименования места происхождения товара и, соответственно, не ставит в зависимость от неиспользования наименования места происхождения товара действие правовой охраны наименования места происхождения товара и действие исключительного права на него. Вместе с тем отсутствие производства (добычи) товара может повлечь отказ в предоставлении уполномоченным органом заключения, необходимого для продления срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Правомочие запрета

Исключительное право включает и третье правомочие - правомочие запрещать другим лицам использовать охраняемое наименование места происхождения товара. Это правомочие

реализуется в предусмотренных Кодексом случаях.

Так, не допускается использование третьими лицами наименования места происхождения товара любым из вышеперечисленных способов его использования.

Не допускается использование наименования места происхождения товара лицом, не имеющим свидетельства об исключительном праве на охраняемое наименование места происхождения товара. Запрещено использовать для любых товаров обозначения, сходные с зарегистрированным наименованием места происхождения товара и способные ввести в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. Запрет на использование рассматриваемого объекта в отношении любых товаров, а не только в отношении однородных товаров, направлен на повышение эффективности правовой охраны, поскольку наименования мест происхождения товаров очень часто сопровождают уникальные товары.

Предупредительная маркировка

У обладателя исключительного права на наименование места происхождения товара имеется еще одно, реализуемое при использовании наименования места происхождения товара, право - **право оповещения о своем исключительном праве**. Оно реализуется путем размещения рядом с наименованием места происхождения товара знака охраны (предупредительной маркировки). Знак охраны может быть представлен в разных формах. Это могут быть словесные обозначения "зарегистрированное наименование места происхождения товара" и "зарегистрированное НМПТ".

Знак охраны, с одной стороны, привлекает потребителя к товару, так как товар, маркированный наименованием места происхождения товара, всегда обладает особым, как правило, улучшенным (по сравнению с аналогичными товарами) качеством. С другой стороны, предупредительная маркировка направлена на предотвращение правонарушений в связи с незаконным использованием охраняемых наименований мест происхождения товаров.

Сроки правовой охраны и исключительного права на наименование места происхождения товара

Следует отметить некоторые особенности сроков, связанных с наименованиями мест происхождения товаров.

Наименование места происхождения товара охраняется как таковое независимо от существования исключительного права (исключительных прав) на это наименование и даже при их отсутствии. Оно охраняется в течение всего того времени, пока существует возможность производить товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для соответствующего географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Иными словами, закон связывает действие правовой охраны не только с существующим производством товаров, но и с возможностью такого производства, т.е. с сохранением природных условий и (или) людских факторов.

Свидетельство об исключительном праве того или иного правообладателя на наименование места происхождения товара, как и свидетельство на товарный знак, действует десять лет, которые исчисляются с даты подачи заявки на наименование места происхождения товара (п. 1 ст. 1531 ГК РФ). Этот срок при определенных Кодексом условиях может быть продлен в течение последнего

года действия охранного документа каждый раз на десять лет.

По ходатайству обладателя свидетельства ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия свидетельства для подачи заявления о продлении этого срока при условии уплаты пошлины за предоставление дополнительного шестимесячного срока <1>.

<1> Детально соответствующая процедура регламентируется Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, утвержденным Приказом Минэкономразвития России N 706 от 30 сентября 2015 г. зарегистрированным в Минюсте России под N 40235 25 декабря 2015 г.

Принципиальное различие между условиями продления срока действия регистрации товарного знака и срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара состоит в том, что в отношении последнего объекта такое продление не является автоматическим.

Наименование места происхождения товара является весьма ценным нематериальным объектом (по существу - национальным достоянием), поэтому государство, правообладатели и потребители заинтересованы в обеспечении его надежной охраны и пересечении неправомерного применения для товаров, не обладающих особыми свойствами. Правообладатели в связи с этим вправе требовать содействия со стороны уполномоченных органов в установлении и подтверждении того, что товар, обозначенный наименованием места происхождения, действительно обладает особыми свойствами, обусловленными природными условиями и (или) людскими факторами (географической средой) географического объекта, на территории которого этот товар производится.

Контроль за свойствами товаров, сопровождаемых таким обозначением, имеет особое значение для сохранения "чистоты" объекта и обеспечения его правовой охраны.

Для достижения этих целей закон определил, что условием удовлетворения заявления правообладателя о продлении срока действия свидетельства является наличие заключения уполномоченного органа, определяемого в порядке, установленном Правительством РФ. Из этого заключения должно следовать, что обладатель свидетельства производит в границах соответствующего географического объекта товар, обладающий указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров особыми свойствами. При продлении срока действия свидетельства на "иностранное" наименование места происхождения товара вместо вышеупомянутого заключения представляется документ, подтверждающий право правообладателя на наименование места происхождения товара в стране происхождения товара на дату подачи заявления о продлении срока действия свидетельства (подп. 4 п. 16 указанного Регламента).

Прекращение правовой охраны наименования места происхождения
товара и действия свидетельства об исключительном праве
на такое наименование

Установленный законом широкий круг оснований прекращения правовой охраны наименования места происхождения товара и действия свидетельства об исключительном праве на такое наименование можно разделить на две группы.

Первая группа - основания для **оспаривания** действительности самого предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара и исключительного права на такое наименование. В случае удовлетворения возражений по таким основаниям действие правовой охраны наименования места происхождения товара и, соответственно, исключительного права на него прекращается "ретроспективно", т.е. с той даты, с которой они были предоставлены.

Вторая группа - основания **прекращения** правомерно предоставленной правовой охраны и исключительного права конкретного субъекта. В случае удовлетворения возражений по таким основаниям действие правовой охраны наименования места происхождения товара и, соответственно, исключительного права на него прекращается с той даты, когда было принято соответствующее решение о прекращении.

Рассматривая основания первой группы, необходимо иметь в виду следующее. Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара может быть оспорено и признано недействительным, если правовая охрана была предоставлена с нарушением установленных Кодексом требований. Например, у товара, для индивидуализации которого предназначено наименование места происхождения товара, отсутствовали особые свойства, обусловленные особенностями географического объекта. Или обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара, уже к моменту предоставления правовой охраны превратилось в видовое обозначение.

Предоставление исключительного права на наименование места происхождения товара может быть оспорено, если будет доказано, например, что в действительности товар производится за пределами границ географического объекта, указанных в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров, или в действительности товар не обладает особыми свойствами, указанными в Государственном реестре.

Оспаривание предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара и (или) предоставления исключительного права на него по указанным выше основаниям возможно в течение всего срока охраны или всего срока действия свидетельства.

Оспаривание предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара возможно также в случае, если использование наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Такая ситуация может иметь место в случае, если имеется товарный знак, имеющий более ранний приоритет. Оспаривание по этому основанию возможно только в течение пяти лет с даты публикации сведений о государственной регистрации наименования места происхождения товара в официальном бюллетене (абз. 2 п. 2 ст. 1535 ГК РФ). Отметим, что закон не определяет, о каком именно товарном знаке идет речь. Можно предположить, что товарный знак и наименование места происхождения товара в таких ситуациях должны быть тождественны или сходны до степени смешения.

Судебная практика. Ереванским коньячным заводом (г. Ереван) было подано в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны наименованию места

происхождения товара "АРАРТ" в отношении товара "минеральная вода". Возражение было мотивировано тем, что завод является правообладателем ряда имеющих более ранний приоритет товарных знаков, в том числе общеизвестного в Российской Федерации, со словесным элементом "АРАРТ", охраняемых в отношении товаров 33-го класса, являющихся, по мнению завода, однородными товару "минеральная вода", и что предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара "АРАРТ" способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Завод также сослался на то, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется и на неоднородные товары. Однако Роспатент, а впоследствии и суды пришли к выводу о неоднородности товаров, недоказанности того обстоятельства, что использование спорного наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в связи с наличием товарного знака, имеющего более ранний приоритет. В итоге заводу было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ <1>.

<1> Определение ВС РФ от 11 августа 2015 г. N 300-ЭС15-8677 по делу N СИП-100/2014.

Оспаривание предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара или предоставления исключительного права на наименование места происхождения товара по рассмотренным основаниям осуществляется путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Возражение может быть подано только заинтересованным лицом (п. 3 ст. 1535 ГК РФ).

Рассматривая основания второй группы, необходимо иметь в виду следующие особенности. Правовая охрана наименования места происхождения товара прекращается в случае исчезновения характерных для данного географического объекта условий и невозможности производства товара, обладающего указанными в Государственном реестре свойствами. В отношении иностранных правообладателей (имеются в виду иностранные юридические лица, иностранные граждане или лица без гражданства) правовая охрана в России прекращается в случае утраты этими лицами права на данное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

Для прекращения действия свидетельства об исключительном праве установлены отдельные основания. Действие свидетельства прекращается, если товар утратил особые свойства, указанные в Государственном реестре в отношении данного наименования места происхождения товара, а также если прекращена правовая охрана самого наименования места происхождения товара. Прекращение действия свидетельства является следствием рассмотрения соответствующих возражений, поданных в Роспатент любым лицом.

В том случае, если в соответствии с установленным порядком ликвидировано юридическое лицо или прекращена предпринимательская деятельность индивидуального предпринимателя - обладателей свидетельств, свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара прекращает свое действие <1>.

<1> Детально соответствующие процедуры регламентированы Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, а также в случае смерти гражданина - обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара, утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ N 693 от 28 сентября 2015 г.

У самого правообладателя имеется право на подачу в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления о прекращении действия свидетельства <1>. подача заявления сопровождается уплатой установленной пошлины. Соответствующая государственная услуга оказывается Роспатентом правообладателю в течение 60 дней, по истечении этого срока, если все требования правообладателем соблюдены, принимается решение о прекращении действия свидетельства, о чем правообладатель уведомляется. После этого осуществляется внесение изменений в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров, а также официальная публикация сведений о прекращении действия свидетельства. Если же установленные требования не соблюдены, правообладателю отказывается в удовлетворении его заявления.

<1> Соответствующие процедуры детально регламентированы Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя, утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г. N 603.

Еще одним основанием для прекращения действия свидетельства является истечение десятилетнего срока его действия - подп. 4 п. 2 ст. 1536 ГК РФ.

§ 5. Регистрация наименования места происхождения товара

Государственная регистрации наименования места происхождения товара осуществляется в порядке, установленном Кодексом (ст. ст. 1522 - 1534 ГК РФ), Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, его дубликата <1>, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации

наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также по предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара <2>.

<1> Утвержден Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г. N 698, зарегистрированным в Минюсте России, рег. N 40256, 25 декабря 2015 г.

<2> Утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г. N 697, зарегистрированным в Минюсте России, рег. N 40257, 25 декабря 2015 г.

В соответствии с установленным порядком **регистрация** наименования места происхождения товара и (или) предоставление права пользования наименованием места происхождения товара **осуществляются по результатам** проведенной в отношении этого наименования места происхождения товара **экспертизы** федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Экспертиза осуществляется на основании поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на регистрацию наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права пользования им или, если наименование места происхождения товара уже зарегистрировано, заявки на предоставление исключительного права пользования ранее зарегистрированным наименованием места происхождения товара (далее - заявка на наименование места происхождения товара).

Заявка на наименование места происхождения товара - это документ, содержащий волеизъявление субъекта (субъектов) на получение правовой охраны интересующего его обозначения и (или) получение исключительного права пользования им <1>. Прием заявок на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на такое наименование, а также заявок на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной службе, являющаяся федеральным органом исполнительной власти.

<1> Требования к заявке и прилагаемым к ней документам установлены Требованиями к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также в заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара или прилагаемым к указанным заявкам документам и их форм, утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г. N 697.

Заявка предоставляется непосредственно в Роспатент либо направляется почтой. Предусмотрена возможность электронной подачи заявки. Установлена возможность ведения дел по заявке заявителем самостоятельно или через патентного поверенного. При этом особо подчеркивается, что иностранные юридические лица или постоянно проживающие за пределами

Российской Федерации физические лица (а также их патентные поверенные) ведут дела в России только через российских патентных поверенных. Из этого общего правила есть исключение в отношении некоторых иностранных заявителей. Правительством России в период с 1993 по 1995 г. были заключены с правительствами ряда государств - участников СНГ (Республика Армения, Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Киргизская Республика, Республика Казахстан, Украина, Республика Узбекистан) соглашения о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности, устанавливающие, что "при подаче заявок на выдачу охранных документов, получении охранных документов и поддержании их в силе заявители и патентные поверенные обоих государств на основе принципа взаимности могут вести дела непосредственно с патентными ведомствами Сторон. При этом патентные поверенные обоих государств имеют право в рамках настоящего Соглашения представлять интересы только национальных заявителей".

В заявке должно содержаться только одно наименование.

Закон предъявляет к содержанию заявки определенные требования. Невыполнение этих требований имеет серьезные последствия.

Заявка должна содержать либо заявление о государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении исключительного права на такое наименование или только о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

В заявке указываются заявитель и его место нахождения или место жительства. Для ведения переписки заявитель может использовать какой-либо адрес на территории Российской Федерации.

В заявке должно быть приведено заявляемое обозначение, которое может быть только словесным обозначением. Дополнительно оно может содержать указание на видовое (родовое) обозначение ("Тульский пряник", "Вологодские кружева"), оно может быть фантазийным обозначением ("Янтарь Ставрополя"), включать цифру или число ("Эссендуки-17", "Горячий ключ-2"), которые не имеют самостоятельной правовой охраны.

Описание особых свойств товара, приводимое в заявке, должно отвечать следующим требованиям:

1) должны быть описаны такие особые свойства товара, для которого регистрируется обозначение, позволяющее отличать данный товар от аналогичных товаров;

2) из описания явным образом должна следовать объективная зависимость особых свойств товара от характерных для данного географического объекта природных условий и (или) людских факторов;

3) формулировки должны быть четкими и ясными и соответствовать общепринятой специальной терминологии (товароведческой, технической и т.д.), используемой для описания особых свойств товара;

4) описание, в частности, должно носить информационный характер, указывать на наличие в данном географическом объекте исходного сырья, соответствующих климатических, геологических, гидрогеологических или иных природных условий, людей (коллектива),

способных изготавливать товар традиционным способом;

5) если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской Федерации, описание особых свойств товара, приводимое в соответствующей графе заявки, должно соответствовать описанию особых свойств товара, содержащемуся в документе, подтверждающем право заявителя на заявленное обозначение в качестве наименования места происхождения товара в стране происхождения товара;

6) в случае подачи заявки на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара описание особых свойств производимого заявителем товара должно соответствовать описанию особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано данное наименование места происхождения товара <1>.

<1> Пункт 29 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также в заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара или прилагаемым к указанным заявкам документам и их формам (далее также - Требования к заявкам), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 697, зарегистрированным в Минюсте России, рег. N 40257, 25 декабря 2015 г.

Заявка должна содержать указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта). Границы географического объекта могут быть описаны с помощью координат, естественных границ местности - рек, гор, озер; административных границ; долговечных сооружений, коммуникаций и т.п. (п. 28 Требований к заявкам).

Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории Российской Федерации, к заявке прилагается по инициативе заявителя заключение уполномоченного Правительством РФ органа <1>. В число таких федеральных органов включены: Минздрав России (в отношении минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды), Минпромторг России (в отношении изделий народных художественных промыслов), Минсельхоз России (в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных товаров, безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров, вырабатываемых из рыбы и морских продуктов), Росалкогольрегулирование (в отношении алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Заключение уполномоченного органа содержит сведения о том, что в границах указанного в заявке географического объекта заявитель производит товар, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

<1> Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2004 г. (ред. от 4 сентября 2012 г.) N 481 "О перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения

товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара" // СПС "КонсультантПлюс".

К заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, находящееся на территории Российской Федерации, прилагается (также по инициативе заявителя) заключение уполномоченного органа. Если заключение не представляется заявителем, то федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сам запрашивает указанное заключение или содержащиеся в нем сведения в соответствующем уполномоченном органе. Такое заключение должно содержать сведения о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации. Заключение уполномоченного органа является основным документом для проведения экспертизы по заявке и на нем базируется принимаемое решение. Следует отметить, что названное заключение необходимо только для заявок отечественных заявителей.

Если же географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами территории Российской Федерации, то к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на такое наименование в стране происхождения товара. В качестве документа, представляемого иностранным заявителем, подтверждающим его право на заявляемое наименование, может быть, например, свидетельство или сертификат на право пользования наименованием места происхождения товара, выданное компетентным органом страны происхождения, в подлиннике или в виде копии, заверенной в установленном порядке.

Помимо документов и сведений, входящих в содержание заявки, по инициативе заявителя **может** быть приложен документ об уплате пошлины. Размер пошлины за подачу заявки определяется Положением о пошлинах, которое утверждается Постановлением Правительства РФ. Этим же Положением определены и требования к оформлению документа об уплате пошлины.

Законодательно установлены требования к языку заявки и всей сопровождающей ее подачу документации. В обязательном порядке на русском языке подается сама заявка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом языке. Если документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Требования к документам, содержащимся в заявке на наименование места происхождения товара или прилагаемым к ней, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (п. 7 ст. 1522 ГК РФ).

По заявке на наименование места происхождения товара устанавливается **дата подачи** заявки, но она не имеет для целей предоставления правовой охраны такого значения, как в отношении предоставления правовой охраны товарному знаку. С этой даты исчисляется срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

В отношении поданной заявки на наименование места происхождения товара проводится экспертиза заявки на наименование места происхождения товара. Экспертиза осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в пределах

компетенции, предоставленной ему Правительством РФ.

Экспертиза, носящая проверочный характер, осуществляется в два этапа, название которых указывает на их содержание. Первый этап - формальная экспертиза. Второй этап - экспертиза заявленного обозначения.

Проверка, осуществляемая в ходе **формальной экспертизы**, проводится в отношении следующих документов и сведений:

- заявления о регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении исключительного права пользования им или заявления о предоставлении исключительного права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара;

- указания наименования или имени заявителя (заявителей), его (их) адреса (адресов);

- имени и адреса патентного поверенного при наличии такового; заявляемого обозначения;

- указания товара, для обозначения которого испрашивается регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права пользования им или предоставление исключительного права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, с указанием места его производства (границ географического объекта);

- описания особых свойств товара; документа об уплате пошлины за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения (представляется по инициативе заявителя);

- доверенности, выданной патентному поверенному, или указания о назначении патентного поверенного;

- заключения уполномоченного органа; необходимо отметить, что если заявка подается от имени нескольких лиц, то необходимо заключение в отношении товара каждого заявителя;

- документа, подтверждающего право заявителя на заявленное им наименование места происхождения товара в стране происхождения товара, перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на русском языке (ст. 1524 ГК РФ).

По завершении формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению. На этом же этапе экспертизы устанавливается дата подачи заявки, о ней заявитель уведомляется одновременно с уведомлением о положительном результате формальной экспертизы.

Если заявка отклоняется, заявителю направляется решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению. Если в ходе формальной экспертизы будет установлено неправильное оформление и (или) отсутствие указанных сведений и (или) документов в материалах заявки, заявителю сообщается о необходимости их представления, исправления и (или) уточнения в уведомлении о принятии заявки к рассмотрению.

Решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению принимается, как правило, лишь после направления заявителю запроса с целью устранения обстоятельств, препятствующих принятию заявки к рассмотрению. Если заявитель представил ответ на запрос, но этот ответ не содержит

запрошенных сведений и (или) документов, по заявке принимается решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению. В таком решении приводятся основания, по которым оно принято (п. 26 Правил НМПП).

Второй этап - экспертиза заявленного обозначения осуществляется по заявкам, принятым к рассмотрению.

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется проверка (ст. 1525 ГК РФ):

- соответствия материалов заявки требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, за исключением материалов заявки, проверка которых осуществляется в ходе формальной экспертизы;

- соответствия заявленного обозначения условиям регистрации; наличия и содержания заключения уполномоченного органа;

- соответствия описания основных особых свойств товара, для обозначения которого испрашивается предоставление права использования наименования места происхождения товара, данным, содержащимся в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в случае если заявленное обозначение уже зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара.

В ходе проверки устанавливается также **обоснованность указания места происхождения (производства) товара** на территории Российской Федерации. В этих целях экспертиза исследует:

- наличие сведений, подтверждающих нахождение географического объекта, название которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, именно в той местности, границы которой указаны в заявке;

- существование наименования географического объекта на дату подачи заявки именно в качестве обозначения, используемого для индивидуализации товара, обладающего особыми свойствами, обусловленными природными условиями и (или) людскими факторами данного географического объекта.

В том случае, если название географического объекта применялось ранее для индивидуализации товара, но ко времени подачи заявки утратило свою первоначальную способность быть указанием на место действительного происхождения товара и его особых свойств, оно считается обозначением, вошедшим в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида (видовое понятие), не связанное с местом его изготовления;

- наличие указания товара, для обозначения которого испрашивается регистрация и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, с указанием места его производства (границ географического объекта);

- наличие описания особых свойств товара и их соответствие заключению уполномоченного

органа.

При проверке **содержания заключения уполномоченного органа** устанавливается наличие сведений, подтверждающих нахождение заявителя в границах географического объекта, название которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара; производство заявителем товара, указанного в заявке, на территории географического объекта, название которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара; наличие у производимого заявителем товара особых свойств, определяемых исключительно или главным образом характерными для указанного в заявке географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, и установление такой зависимости; подтверждение известности обозначения в связи с данным товаром в результате длительности его использования (п. 30 Правил НМПП).

Решение о регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении исключительного права на него принимается в случае соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным ст. 1516 ГК РФ, и в случае отсутствия регистрации этого обозначения в Государственном реестре.

Решение о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара принимается в случае соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным ст. 1516 ГК РФ, и в случае наличия регистрации этого обозначения в Государственном реестре.

В решении о регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении исключительного права приводятся следующие сведения: регистрируемое в качестве наименования места происхождения товара обозначение, в отношении которого предоставляется исключительное право, или зарегистрированное уже в качестве наименования места происхождения товара обозначение, в отношении которого предоставляется исключительное право; сведения о лице (лицах), которому (которым) предоставляется исключительное право на наименование места происхождения товара; дата подачи заявки, являющаяся датой начала срока действия свидетельства, и ее номер; указание товара и описание особых свойств товара, для обозначения которого регистрируется наименование места происхождения товара и (или) предоставляется исключительное право.

Если в результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что обозначение не соответствует по крайней мере одному из предусмотренных требований, в случае отсутствия регистрации этого обозначения в Государственном реестре принимается решение об отказе в регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование.

Принятия решения о государственной регистрации наименования места происхождения товара недостаточно для предоставления наименованию места происхождения товара правовой охраны, поскольку она предоставляется на основании его государственной регистрации.

В отличие от порядка, установленного для регистрации товарного знака, регистрацию наименования места происхождения товара, т.е. его внесение в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Кодекс не связывает с уплатой пошлины.

Кодекс устанавливает неисчерпывающий перечень сведений, которые должны быть внесены в Государственный реестр в случае принятия решения о регистрации наименования места происхождения товара, т.е. о предоставлении ему правовой охраны. Во многом они повторяют сведения, которые приводятся в решении о государственной регистрации наименования места происхождения товара. Установлена возможность приведения в Государственном реестре других сведений, относящихся к регистрации и предоставлению исключительного права на наименование места происхождения товара, продлению срока действия свидетельства. Кроме того, регистрируются изменения сведений, ранее внесенных в Государственный реестр.

Для выдачи **свидетельства об исключительном праве** на наименование места происхождения товара должна быть оплачена пошлина за выдачу свидетельства. По инициативе заявителя соответствующий документ представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Размер пошлины и порядок ее уплаты устанавливаются Правительством РФ. Если в установленном порядке пошлина не будет уплачена, то выдача свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара не будет осуществлена. Очевидно, что соответствующая отметка о невыдаче свидетельства должна быть сделана в Реестре.

Выдача свидетельства осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Свидетельство оформляется в короткий срок - один месяц, который исчисляется с даты уплаты пошлины за его выдачу. Указание на "выдачу свидетельства" означает, что в течение месяца оформленное свидетельство должно быть направлено в адрес обладателя свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара. Кодекс не устанавливает каких-либо требований к содержанию свидетельства и относит этот вопрос к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с Перечнем сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном праве на наименование места происхождения товара <1>, в этом документе (свидетельстве) приводятся сведения о правообладателе - фамилия, имя или отчество физического лица (или физических лиц) или наименование юридического лица (или юридических лиц), адрес (адреса) места жительства или адрес (адреса) места нахождения, номер свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, размещается само наименование места происхождения товара. На вкладыше в свидетельство приводится указание и описание особых свойств товара, для которого зарегистрировано наименование места происхождения товара, указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта), дата публикации сведений о свидетельстве, адрес для переписки. Предусмотрено также указание на дату подачи заявки, дату государственной регистрации свидетельства в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, на десятилетний срок действия свидетельства об исключительном праве на это наименование. Свидетельство подписывается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. На свидетельстве имеется оттиск гербовой печати федерального органа.

<1> Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 697,

зарегистрированным в Минюсте России, рег. N 40257, 25 декабря 2015 г.

На практике дополнительные, в том числе изменяющие, сведения приводятся не в самом свидетельстве, а в приложениях (дополнениях) к нему, которые оформляются так же, как и само свидетельство, и которые являются его неотъемлемой частью. Так, например, в случае продления срока его действия федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности оформляет дополнение к свидетельству и направляет его обладателю свидетельства об исключительном праве для приобщения к свидетельству.

В части предоставления правовой охраны наименованиям мест **происхождения товаров в силу международных договоров Российской Федерации** следует иметь в виду следующие обстоятельства.

Российская Федерация участвует в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая среди объектов промышленной собственности называет данное средство индивидуализации. Но при этом названная Конвенция не содержит положений, обязывающих стран-участниц обеспечивать предоставление правовой охраны наименованиям мест происхождения товаров. Соответственно, нет и каких-либо критериев или условий для предоставления охраны. Лишь в двух статьях Конвенции речь идет о необходимости пресечения недобросовестной конкуренции и применении возможных санкций для пресечения использования ложных (географических) указаний на товарах. Иными словами, речь идет о защите прав на объект, но не об их правовой охране.

Россия не участвует ни в одном многостороннем или двустороннем договоре, относящемся к предоставлению правовой охраны наименованиям мест происхождения товаров. Объяснить эту ситуацию, вероятно, можно лишь тем, что правовая охрана этого вида средств индивидуализации введена в нашей стране сравнительно недавно, поэтому достаточно трудно определить потребность в его международной охране.

§ 6. Защита исключительного права на наименование места происхождения товара, основания и способы

Исключительное право на наименование места происхождения товара защищается предусмотренными Гражданским кодексом РФ способами, учитывающими существо нарушенного права и последствия нарушения этого права.

Исключительное право подлежит защите в случае незаконного использования наименования места происхождения товара. Исходя из содержания ст. 1229 ГК РФ использование зарегистрированного в Российской Федерации наименования места происхождения товара в том числе использованием способами, предусмотренными Кодексом, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным.

Незаконное использование влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование без согласия правообладателя допускается Кодексом.

Способы использования охраняемого наименования места происхождения были рассмотрены выше (в § 4). Реализация таких способов использования лицом иным, чем правообладатель,

является незаконной. Помимо этого нарушающими исключительное право на наименование места происхождения товара будут считаться также использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе. Кроме того, незаконным будет считаться использование наименования места происхождения товара в сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" и т.п. Также незаконным будет считаться использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара и его особых свойств.

Следует учитывать, что предусмотренные ст. 12 ГК РФ способы защиты неоднородны по своей юридической природе. Это оказывает существенное влияние на возможности их реализации. Наиболее распространенным в доктрине является их подразделение на меры защиты и меры ответственности, различающиеся между собой по основаниям применения, социальному назначению и выполняемым функциям, принципам реализации и некоторым другим аспектам. По общему правилу меры ответственности, в отличие от мер защиты, применяются лишь к виновному нарушителю субъективного права и выражаются в дополнительных обременениях в виде лишения правонарушителя определенных прав или возложения на него дополнительных обязанностей. Среди способов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, мерами ответственности могут быть признаны лишь возмещение убытков, взыскание неустойки и компенсация морального вреда.

За незаконное использование наименования места происхождения товара могут применяться общие меры гражданско-правовой ответственности, а также специальные, применимые в случае нарушения исключительных прав (гл. 69 и ст. 1537 ГК РФ). Кроме того, за нарушение исключительного права на наименование места происхождения товара может быть применена ответственность, предусмотренная иными законами (КоАП РФ, УК РФ). В случае нарушения исключительного права на наименование места происхождения товара отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту нарушаемого или нарушенного права.

К защите исключительного права на наименование места происхождения товара применяются, в частности, такие общие меры (способы) защиты гражданских прав, как:

- **признание исключительного права** на наименование места происхождения товара (ст. 12, подп. 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Соответствующее требование может быть предъявлено правообладателем к лицу, отрицающему или иным образом не признающему его исключительное право на наименование места происхождения товара, тем самым нарушая интересы правообладателя;

- **пресечение действий, нарушающих исключительное право** на наименование места происхождения товара или создающих угрозу его нарушения (ст. 12, подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Соответствующее требование может быть предъявлено правообладателем исключительного права на наименование места происхождения товара к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Пресечение осуществляется за счет нарушителя (п. 3 ст. 1250 ГК РФ);

- **возмещение убытков** (ст. ст. 12, 15, 16, п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Соответствующее требование может быть предъявлено правообладателем к лицу, использующему наименование места происхождения товара незаконно (например, путем использования обозначения, сходного до степени смешения с охраняемым наименованием места происхождения товара, или путем использования обозначения, тождественного охраняемому наименованию места происхождения товара, при условии, что у лица, использующего такое обозначение, нет исключительного права на такое наименование места происхождения товара);

- **признание недействительным акта государственного органа** (ст. ст. 12, 13, п. 1 ст. 1528, ст. 1535 ГК РФ). Решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности после оспаривания в административном порядке могут быть оспорены в судебном порядке в Суд по интеллектуальным правам. К числу таких решений относятся решения о государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении исключительного права на такое наименование, решения об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) в предоставлении исключительного права на такое наименование; решения о предоставлении или об отказе в предоставлении исключительного права на уже зарегистрированное наименование места происхождения товара; решения, принятые по результатам рассмотрения возражений, в том числе против предоставления правовой охраны наименованиям мест происхождения товаров или предоставления исключительного права на них, возражений против решений федерального органа исполнительной власти интеллектуальной собственности, принятых по результатам экспертизы заявленного обозначения.

По мнению А.Л. Маковского, в случае нарушения исключительного права на наименование места происхождения товара может быть применен и такой способ (мера ответственности), как компенсация морального вреда - в ситуации, когда нанесен ущерб деловой репутации правообладателя <1>. Уточним, что само нарушение исключительного права такие последствия не может влечь, а вот действия по незаконному использованию могут нарушить личные неимущественные права правообладателя - если причинен ущерб его репутации. В этом случае правообладатель вправе требовать от нарушителя компенсации морального вреда.

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. С. 768.

Специальные меры защиты исключительного права на наименование места происхождения товара (включая меры ответственности):

- денежная компенсация (п. 3 ст. 1252, п. 2 ст. 1537 ГК РФ). Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. Выплата компенсации может быть потребована от нарушителя правообладателем по его выбору вместо возмещения убытков. При этом правообладатель, обратившийся за защитой исключительного права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Компенсация может быть истребована либо в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., при этом размер компенсации определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации

за каждый случай неправомерного использования наименования места происхождения товара либо за допущенное правонарушение в целом;

- изъятие материального носителя (п. п. 4, 5 ст. 1252 ГК РФ). Соответствующее требование может быть предъявлено правообладателем в отношении материальных носителей, в которых выражено наименование места происхождения товара, если их изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение привели к нарушению исключительного права на наименование места происхождения товара. Речь идет о материальных носителях, которые считаются контрафактными. Требование об изъятии материального носителя предъявляется правообладателем к изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю (подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). По решению суда подлежит изъятию оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительного права на наименование места происхождения товара. Вышеназванные материальные носители, включая оборудование, прочие устройства и материалы, по решению суда подлежат изъятию и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации (п. 5 ст. 1252 ГК РФ).

Так, подтверждена обязанность ответчика - нарушителя исключительного права на наименование места происхождения товара "БАШКИРСКИЙ МЕД" изъять из оборота и уничтожить за собственный счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых было размещено это наименование <1>. Следует отметить, что если в общественных интересах сохраняется необходимость введения контрафактных товаров в оборот, правообладатель вправе требовать лишь удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого наименования места происхождения товара или сходного с ним до степени смешения обозначения (п. 1 ст. 1537 ГК РФ);

<1> Постановление ФАС Московского округа по делу N А41-2463/10.

- **публикация решения суда** о допущенном нарушении исключительного права на наименование места происхождения товара с указанием действительного правообладателя (п. 3 ст. 1250 ГК РФ, подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Соответствующее требование предъявляется обладателем исключительного права на наименование места происхождения товара к нарушителю этого исключительного права. Публикация решения суда осуществляется за счет нарушителя;

- ликвидация на основании решения суда юридического лица или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (ст. 1253 ГК РФ). Применяется в случае неоднократного или грубого нарушения исключительного права на наименование места происхождения товара.

Для целей обеспечения исков по делам о нарушении исключительного права на наименование места происхождения товара могут быть приняты установленные процессуальным законодательством **обеспечительные меры** (п. 2 ст. 1252 ГК РФ). К числу таких мер относится, например, арест материальных носителей, оборудования и материалов, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на наименование места происхождения товара. Изъятие материальных носителей может производиться только по решению суда.

Иные виды ответственности

Нарушение исключительного права на наименование места происхождения товара может повлечь **административную ответственность**. В частности, в случае признания в установленном порядке нарушения исключительного права на средство индивидуализации (в рассматриваемом случае - на наименование места происхождения товара) недобросовестной конкуренцией защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством (п. 7 ст. 1252 ГК РФ).

Административная ответственность наступает, в частности, в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" за осуществление недобросовестной конкуренции, связанной с созданием смешения (ст. 14.6): не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта - конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом - конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе незаконное использование обозначения, тождественного наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта - конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

На основании предписаний антимонопольного органа на нарушителя антимонопольного законодательства может быть возложена обязанность устранить последствия нарушения антимонопольного законодательства; восстановить положение, существовавшее до нарушения; перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства, и др. <1>.

<1> Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ (ред. от 5 октября 2015 г.) "О защите конкуренции".

В соответствии с КоАП РФ незаконное использование чужого наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений влечет наложение административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение наименования места происхождения товара. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), влечет наложение административного штрафа как на граждан, так и на юридических лиц (ст. 14.10 КоАП РФ).

Судебная практика. Интересно одно из дел (N С01-767/2015), в рамках которого рассматривалось требование антимонопольных органов о привлечении юридического лица к административной ответственности на основании **ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ (недобросовестная конкуренция)**. Указанное требование было основано на том, что юридическое лицо ввозило керамические статуэтки белого цвета с росписью, имитирующей

роспись изделий, маркируемых наименованием места происхождения товара "ГЖЕЛЬ", при этом само слово "ГЖЕЛЬ" ни на статуетках, ни на упаковке, ни на сопровождающей документации не использовалось. Постановлением антимонопольного органа юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа; в его адрес было вынесено предписание о прекращении недобросовестной конкуренции. Суды отменили данное Постановление, поскольку в рассматриваемом случае охраняемое наименование место происхождения товара, которое может быть только словесным, не использовалось.

В другом деле действия общества, не имеющего свидетельства на наименование места происхождения товара "Ессентуки N 17", но использующего обозначение "Ессентуки N 17", были признаны Ставропольским УФАС России актом недобросовестной конкуренции. Впоследствии его решение было поддержано судами <1>.

<1> Дело N А63-3615/2016.

Защита исключительного права на наименование места происхождения товара в административном порядке возможна как в судебном, так и в административном порядке, в том числе и в самом федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Обладатель исключительного права на наименование места происхождения товара вправе обжаловать предоставление правовой охраны товарному знаку, воспроизводящему обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с охраняемым наименованием места происхождения товара, в отношении любых товаров, например, в тех случаях, когда правообладатель товарного знака не имеет исключительного права на это наименование места происхождения товара, подав соответствующее возражение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации такого товарного знака в официальном бюллетене (п. 7 ст. 1483, подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ).

Защищать свое исключительное право в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности правообладатель может и в том случае, если третьим лицом подано возражение против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара и (или) против предоставления исключительного права на наименование места происхождения товара.

Судебная практика. ООО "Дербентский винно-коньячный комбинат" подал в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны наименованиям мест происхождения товаров "Дербент" и "Дагестан" и предоставления исключительных прав на них ОАО "Дербентский коньячный завод", мотивированное, в частности, 1) отсутствием у напитка, производимого ОАО "Дербентский коньячный завод", особых свойств, 2) тем, что Дербентский район, Республика Дагестан не являются известным местом производства бренди (коньяка), 3) нарушением исключительного права на указанные наименования отдельными производителями. В удовлетворении возражения было отказано, поскольку указанные выше доводы явились необоснованными, не соответствующими действительности. В частности, было показано, что "общедоступные словарно-справочные материалы свидетельствуют о широкой известности указанного района в качестве не только

места производства коньяков, но и места зарождения и развития технологии производства, отличной от той, которая существует в Европе". Впоследствии решение Роспатента было поддержано судами <1>.

<1> Дело N А40-910/12-12-18.

Уголовная ответственность наступает в соответствии с Уголовным кодексом РФ за незаконное использование чужого наименования места происхождения товара или сходного с ним обозначения для однородных товаров, если деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, для граждан возможно наказание в виде штрафа либо в виде обязательных работ, либо в виде исправительных работ или лишения свободы в зависимости от тяжести преступления. При этом абз. 2 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" (далее - Постановление N 14) подчеркнуто, что незаконным будет считаться использование наименования места происхождения товара в сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" и т.п. Также незаконным будет считаться использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара и его особых свойств.

За незаконное использование предупредительной маркировки (знака охраны) в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации наименования места происхождения товара, которое неоднократно имело место или причинило крупный ущерб, граждане несут уголовную ответственность в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ или лишения свободы в зависимости от тяжести преступления.

Пунктом 23 Постановления N 14 разъяснено, что при разрешении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 180 УК РФ, суду необходимо иметь в виду, что под использованием предупредительной маркировки следует понимать изображение такой маркировки на товарах и (или) на упаковках, а также ее применение в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации. Предупредительная маркировка может быть поставлена рядом с наименованием места происхождения товара. В этом случае она служит указанием на то, что применяемое обозначение является наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в Российской Федерации. Незаконным применительно к ч. 2 ст. 180 УК РФ является использование предупредительной маркировки в отношении наименования места происхождения товара, не зарегистрированного в Российской Федерации.

В тех случаях, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то также возможно наказание в виде штрафа, но уже более значительного. Кроме того, в этом случае предусмотрено наказание в виде ареста и даже в виде лишения свободы на срок до пяти лет (ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 180 УК РФ).

§ 7. "Столкновение" прав на наименования места происхождения товаров с правами на иные средства индивидуализации

Исключительное право на наименование места происхождения товара может быть нарушено путем использования его в качестве средства индивидуализации другого вида - фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения. Иными словами, речь может идти о "столкновении" исключительных прав на разные виды средств индивидуализации.

Существует общее правило разрешения "столкновения" прав на такие виды средств индивидуализации, как фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и коммерческое обозначение, установленное п. 6 ст. 1252 ГК РФ и основанное на принципе приоритета или "старшего" права, т.е. права, возникшего ранее другого права. К исключительному праву на наименование места происхождения товара данное правило неприменимо. Аналогичного мнения придерживаются, в частности, О.М. Козырь, А.Л. Маковский <1>.

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. С. 129, 769.

Среди норм, регулирующих отношения, связанные с фирменными наименованиями, имеются нормы, направленные на определение соотношения прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение и на товарный знак (ст. 1476 ГК РФ). Имеются также нормы, содержащие требования к фирменным наименованиям. Тем не менее соотношение прав на наименование места происхождения товара и фирменное наименование нормативно не урегулировано.

Однако, учитывая уникальность такого средства индивидуализации, как наименование места происхождения товара, исключительное право использования которого может быть предоставлено многим субъектам, возможно столкновение прав на наименование места происхождения товара и права на фирменное наименование, включающее охраняемое наименование места происхождения товара. Возникает вопрос и о видах деятельности, которые может осуществлять юридическое лицо - правообладатель такого фирменного наименования, имея в виду, что наименование места происхождения товара может индивидуализировать совершенно конкретный товар. Если же деятельность этого юридического лица никак не связана с таким товаром, то встает следующий вопрос - о введении потребителя в заблуждение.

Аналогичная ситуация, на наш взгляд, сложилась и относительно соотношения исключительного права на наименование места происхождения товара и исключительного права на коммерческое обозначение.

Нормы, содержащиеся в п. п. 1 и 2 ст. 1539 ГК РФ, определяющие требования к коммерческому обозначению или к его использованию, а также нормы ст. 1541 ГК РФ, регулирующие соотношение права на коммерческое обозначение с правами на другие виды средств индивидуализации - фирменные наименования и товарные знаки - такое соотношение не определяют.

Таким образом, в настоящее время закон (ГК РФ) регулирует лишь соотношение прав на наименование места происхождения товара и товарный знак (но не знак обслуживания, поскольку наименования мест происхождения товаров охраняются в Российской Федерации только в

отношении товаров). Наличие охраняемого в Российской Федерации наименования места происхождения товара или наличие обозначения, заявленного в качестве такового до даты приоритета товарного знака, являются препятствием для регистрации товарного знака (п. 7 ст. 1483 ГК РФ).

Из этого правила есть исключение - регистрация товарного знака может быть осуществлена, если 1) заявитель товарного знака одновременно является правообладателем такого наименования места происхождения товара, 2) охраняемое наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, будет включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, 3) регистрация товарного знака осуществляется только в отношении тех товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Соотношением прав на эти два вида средств индивидуализации определяется также подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, которым установлена возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в случае, если при регистрации товарного знака была нарушена норма п. 7 ст. 1483 ГК РФ (см. выше в § 6).

Возможность оспаривания может быть реализована только в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене. По истечении этого срока наименование места происхождения товара и товарный знак, в который входит такое наименование или обозначение, сходное с ним до степени смешения, будут сосуществовать.

Соотношение прав на наименование места происхождения товара и товарный знак затрагивается также в нормах, относящихся к предоставлению права на использование товарного знака, в состав которого входит охраняемое наименование, а также относящихся к отчуждению права на такой товарный знак.

Так, не допускается отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана. Исключение возможно только в том случае, если у приобретателя исключительного права на товарный знак имеется исключительное право на такое наименование места происхождения товара.

Аналогичный подход установлен и для предоставления права на использование товарного знака, включающего охраняемое наименование места происхождения товара. Предоставление права возможно только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование (п. 3 ст. 1489 ГК РФ).

Приведенные правила являются ясными, но недостаточными. Недостаточность выражается в отсутствии регулирования как соотношения с правами на другие виды средств индивидуализации, так и отношений по поводу товарных знаков, зарегистрированных до кодифицирования законодательства и включающих охраняемые наименования мест происхождения товаров.

В России охраняется достаточно большое количество товарных знаков, в состав которых входят словесные элементы, являющиеся наименованиями мест происхождения товаров или словами, производными от них. Кроме этого, товарные знаки зарегистрированы не только в

отношении товаров, для которых зарегистрированы соответствующие наименования мест происхождения товаров, но и для отдельных услуг.

Судебная практика. Так, например, наименование места происхождения товара "Гжель" включено в товарные знаки; N 114658 зарегистрирован для товаров **21-го** и услуг **35-го** классов МКТУ; N 249319 зарегистрирован для товаров **11, 14, 16, 20, 21, 28, 34-го** классов МКТУ; N 258889 зарегистрирован для товаров **16, 21-го** и услуг **35, 42-го** классов МКТУ; N 247714 зарегистрирован для товаров **11, 14, 21, 34-го** и услуг **40-го** классов МКТУ; N 120609 и N 12610 зарегистрированы для товаров **17, 21-го** и услуг **42-го** классов МКТУ; N 161057 зарегистрирован для товаров **6, 8, 11, 14, 16, 20, 21, 32-го** и услуг **35, 42-го** классов МКТУ; N 185083 (правообладатель - Закрытое акционерное общество "Объединение Гжель", зарегистрирован для товаров **01, 05, 06, 08, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 34-го** и услуг **40, 41, 42-го** классов МКТУ); N 185083/1 (правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрирован для товаров **32, 33-го** и услуг **35-го** классов МКТУ, по данным Открытого реестра товарных знаков Российской Федерации срок действия истек); N 196197 (правообладатель - Открытое акционерное общество "Гжельский завод Электроизолятор", зарегистрирован для товаров **11, 17, 21-го** и услуг **35, 39-го** и **42-го** классов МКТУ).

Наименование места происхождения товара "Жостово" было включено (в настоящее время не действует) в товарный знак N 197641 (правообладатель - Жостовская ордена "Знак Почета" фабрика декоративной росписи (Жостовский промысел), зарегистрирован для товаров **06, 21-го** и услуг **35, 40, 42-го** классов МКТУ).

Наименование места происхождения товара "Федоскино" включено в товарные знаки N 169771 и N 171916 (правообладатель - Государственное унитарное предприятие Федоскинская ордена "Знак почета" фабрика миниатюрной живописи, зарегистрированы для товаров **14, 16, 20-го** и услуг **41-го** классов МКТУ).

Наименование места происхождения товара "ЛИПЕЦКИЕ УЗОРЫ" включено в товарный знак N 230260 (правообладатель - Закрытое акционерное общество завод "Росинка", зарегистрирован для товаров **33-го** и услуг **42-го** классов МКТУ).

В соответствии с установлениями закона охраняемые наименования мест происхождения товаров, включенные в товарные знаки, являются неохраняемыми элементами. Такой подход к определению объема правовой охраны товарных знаков, образующих отдельную группу весьма специфических товарных знаков, представляется оправданным и с точки зрения правовой охраны "обычных" <1> товарных знаков, и с точки зрения правовой охраны наименований мест происхождения товаров.

<1> В данном контексте имеются в виду товарные знаки, в состав которых наименования мест происхождения товаров не входят.

Принимая во внимание уникальность такого средства индивидуализации, как наименование места происхождения товара, законодатель при кодификации положений, относящихся к средствам индивидуализации <1>, указал не только перечисленные выше ограничения, некоторые

из которых традиционны для российского законодательства. Было продолжено расширение круга ограничений, направленных на усиление защиты этого вида индивидуализирующих обозначений.

<1> Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 146-ФЗ.

Положения Гражданского кодекса РФ, относящиеся к отчуждению и лицензированию прав на товарные знаки, содержащие в своем составе охраняемые наименования мест происхождения товаров, достаточно четки и недвусмысленны, но есть неясность в том, **как** они должны применяться.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1> часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, должны будут охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

<1> Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" с изм., внесенными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 202-ФЗ (СЗ РФ. 2006. N 52 (ч. I). Ст. 5497; 2007. N 31. Ст. 3999).

Правомерны ли на основе этих трех правил следующие выводы: 1) действие заключенного до 1 января 2008 г. лицензионного договора на использование товарного знака, содержащего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, должно быть прекращено, если лицензиатом в таком договоре выступает лицо, не являющееся обладателем исключительного права на такое наименование места происхождения товара; 2) обладатель исключительного права на товарный знак, содержащий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, который был зарегистрирован до 1 января 2008 г., не вправе предоставлять лицензию на его использование в отношении всех <1> товаров и услуг, для индивидуализации которых он был зарегистрирован?

<1> То есть товаров (и, конечно же, услуг), выходящих за круг товаров, для индивидуализации которых наименованию места происхождения товара предоставлена правовая охрана.

Если первый вывод правилен, то на чем он основан? На каком основании лицо будет ставить вопрос о прекращении действия лицензионного договора? Основания изменения и расторжения договора установлены п. 1 ст. 450 ГК РФ, в силу которого необходимо соглашение сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. Ни Кодекс (часть четвертая), ни Вводный закон не установили оснований для изменения или расторжения ранее

зарегистрированного лицензионного договора на использование товарного знака, в который входит наименование места происхождения товара.

Если признать правомерность второго вывода, то встает вопрос о том, что все обладатели прав на товарные знаки, в состав которых входят охраняемые наименования мест происхождения товаров, с введением в действие части четвертой ГК РФ были ограничены в правах, но при этом закон ничего не сказал о введении такого ограничения, не установил переходного периода, как, например, это было сделано в отношении фирменных наименований. Исключительное право на товарный знак есть, но реализовать его в полном объеме нельзя. Таким образом, имеется проблема, нуждающаяся в решении. Как известно, при кодификации законодательства об интеллектуальной собственности были внесены существенные изменения в правовое регулирование отношений, связанных с фирменными наименованиями. Представляется, что подход, использованный законодателем при формулировании переходных положений в отношении фирменных наименований, *mutatis mutandis* может быть применен и для урегулирования отношений, связанных с ограничением распоряжения исключительным правом на товарные знаки, в состав которых входят охраняемые в Российской Федерации наименования мест происхождения товаров.

Вопросы по теме

1. Какие обозначения охраняются в качестве географических указаний?
2. Какие существуют виды географических указаний? Приведите примеры.
3. Назовите международные соглашения, региональные нормативные правовые акты, национальные законодательные акты, регулирующие отношения, связанные с географическими указаниями.
4. Перечислите признаки наименования места происхождения товара.
5. В чем состоит особенность исключительного права на наименование места происхождения товара?
6. При наличии каких условий в Российской Федерации в качестве наименования места происхождения товара может быть зарегистрировано наименование географического объекта, который находится в иностранном государстве?
7. По каким основаниям и в течение каких сроков может быть оспорено предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара и предоставление исключительного права на наименование места происхождения товара?

Рекомендуемая литература

Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Некоторые вопросы правовой охраны наименований мест происхождения товаров // СПС "КонсультантПлюс".

Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие

обозначения. М.: Волтерс Клувер, 2006.

Китайский В.Е. Правовая охрана народных промыслов и традиционных продуктов России: Монография. М.: Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 2006.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 2008.

Корчагин А.Д., Богданов Н.В., Орлова В.В. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и законодательство Российской Федерации. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.

Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Правовой комментарий к Закону Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" // Интеллектуальная собственность. Документы и комментарии. 2004. N 2 - 3.

Орлова В.В. Право на обозначения, индивидуализирующие товары, работы, услуги, юридических лиц и предприятия (Товарные знаки. Знаки обслуживания. Наименования мест происхождения товаров. Фирменные наименования. Коммерческие обозначения): Учебник (серия "Высшая школа"). М.: Книжный мир, 2011.

Орлова Е.Д. Использование товарного знака, включающего наименование места происхождения товара. Права на товарный знак: Монография / Отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: Норма, Инфра-М; МГЮА, 2016.

Пирогова В.В. Географические указания (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности - ст. ст. 22 - 24 ТРИПС) // СПС "КонсультантПлюс".

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.

Рузакова О.А. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Экзамен, 2007.

Глава 7. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

§ 1. Общие положения

С точки зрения современного российского законодательства **фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, под которым оно выступает в гражданском обороте.**

В соответствии с законодательством об интеллектуальных правах основная **функция фирменных наименований** - индивидуализировать в глазах третьих лиц конкретное юридическое лицо. С одной стороны, они формируют у третьих лиц ассоциативный ряд между конкретным обозначением (при использовании его в гражданском обороте в отношении конкретных товаров, работ или услуг) и правообладателем, защищая интересы потребителей, помогая им узнавать

деятельность конкретного юридического лица из числа занимающихся аналогичной деятельностью. С другой - они защищают репутацию правообладателей, помогают правообладателям информировать потребителей о своей деятельности, рекламировать их.

В этом смысле индивидуализирующая функция фирменных наименований очень похожа на аналогичную функцию товарных знаков (которые, правда, индивидуализируют не юридическое лицо, а товары, работы и услуги, но также призваны создавать у потребителей определенные ассоциативные связи).

Вместе с тем нельзя не отметить и еще одну функцию фирменного наименования (аналог которой отсутствует у товарных знаков), не связанную с законодательством об интеллектуальных правах, - идентификационную.

Фирменное наименование - одна из характеристик юридического лица, используемая для определения того, о каком юридическом лице идет речь. Под своим фирменным наименованием юридическое лицо - коммерческая организация - осуществляет свою деятельность, приобретает и осуществляет права и обязанности. И в этом фирменное наименование похоже на имя физического лица.

Долгое время применительно к фирменным наименованиям юридических лиц одним из самых спорных оставался вопрос о том, с какого момента юридическое лицо обретает свое фирменное наименование и, соответственно, **с какого момента этому фирменному наименованию предоставляется охрана**. Причиной тому была нечеткая редакция п. 4 ст. 54 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2008 г., согласно которой исключительное право использования фирменного наименования имело юридическое лицо, "фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке". Из этой формулировки нередко делался вывод о том, что фирменное наименование юридического лица должно регистрироваться в каком-то особом, отличном от регистрации самого юридического лица, порядке.

При этом в ст. 8 Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г., далее - Парижская конвенция) в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, имеющей приоритет над национальным законодательством, определено, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Судебная практика по этому вопросу обрела единообразие лишь в конце 2007 г., незадолго до вступления в силу части четвертой ГК РФ и внесения изменений в текст ст. 54 этого Кодекса. В п. 16 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 (далее - Обзор N 122) с учетом п. 10 Положения о фирме, утвержденного Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 г. и действовавшего на территории Российской Федерации в части, не противоречившей ГК РФ, до 1 января 2008 г. (далее - Положение о фирме), было указано, что поскольку специальная процедура регистрации фирменного наименования не разработана, такое наименование не подлежит особой регистрации независимо от регистрации самого юридического лица.

В настоящее время ст. 1473 ГК РФ прямо устанавливает, что фирменное наименование определяется в учредительных документах юридического лица и включается в Единый

государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица, а в п. 2 ст. 1475 ГК РФ отмечено, что исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

В п. 5 ст. 54 ГК РФ также отмечено, что фирменное наименование юридического лица указывается в его учредительном документе и в Едином государственном реестре юридических лиц, а в случае, если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, - только в Едином государственном реестре юридических лиц.

Следует отметить, что норма о включении фирменного наименования в Единый государственный реестр юридических лиц именно при государственной регистрации юридического лица не безупречна.

Очевидно, что при изменении фирменного наименования после начала деятельности юридического лица возникает новое право - на новое наименование. При этом оно возникает не с даты государственной регистрации юридического лица, а с даты государственной регистрации соответствующих изменений.

При этом судебная практика исходит из того, что хотя фирменное наименование охраняется целиком, включая указание на организационно-правовую форму юридического лица, изменение только организационно-правовой формы не приводит к возникновению нового фирменного наименования с новой даты регистрации (см., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2014 г. по делу N А04-4420/2013, п. 3 Справки о некоторых вопросах, возникающих при применении положений § 1 гл. 76 ГК РФ судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2015 г. N СП-23/25 (далее - Справка о фирменных наименованиях)).

В соответствии с положениями п. 2 ст. 1475 ГК РФ **исключительное право на фирменное наименование прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ не только в связи с прекращением юридического лица, но и при изменении его фирменного наименования.**

Следует отметить, что в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза. Следовательно, в Российской Федерации подлежат охране в том числе и иностранные фирменные наименования, на что специально было обращено внимание в п. 61 Постановления N 5/29. Фирменное наименование иностранного юридического лица на территории Российской Федерации подлежит правовой охране с даты регистрации юридического лица по праву страны Союза <1>.

<1> См., например: Постановление Президиума СИП от 2 февраля 2015 г. по делу N СИП-674/2014.

§ 2. Субъекты охраны

Обладателем исключительного права на фирменное наименование может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией (п. 4 ст. 54 и п. 1 ст. 1473 ГК РФ).

Статьей 4 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" предусмотрено, что некоммерческая организация также имеет наименование, причем требования к наименованию некоммерческих организаций близки по своему содержанию к требованиям, предъявляемым ГК РФ к фирменным наименованиям. Некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Вместе с тем наименования некоммерческих организаций не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная § 1 гл. 76 ГК РФ. Правила, предусмотренные для фирменных наименований, на некоммерческие организации не распространяются. На это обращено внимание, в частности, в п. 58.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29).

Очевидно, что функции фирменного наименования коммерческой организации и наименования некоммерческой организации схожи - в обоих случаях речь идет об индивидуализации юридического лица. При этом в обоих случаях индивидуализация может иметь место при участии юридического лица в гражданском обороте, учитывая, что в силу п. 4 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям.

Вместе с тем ГК РФ это не учитывает и не предполагает применение к некоммерческим организациям правил, относящихся к коммерческим организациям.

Так, за защитой права на фирменное наименование обратилось частное образовательное учреждение "Частная общеобразовательная школа "Ступени" <1>.

<1> Дело N СИП-310/2014 (Постановление Президиума СИП от 21 ноября 2014 г.).

Суд отметил, что на момент создания школы действовало постановление Положения о фирме, согласно п. п. 1 - 5 и 8 которого право исключительного использования фирменного наименования принадлежало и коммерческим, и некоммерческим организациям. С момента введения в действие ч. 4 ГК РФ (1 января 2008 г.) исключительное право на фирменное наименование закреплено только за юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями (ст. 1225, п. 1 ст. 1473 ГК РФ). Наименование некоммерческой организации не является объектом интеллектуальной собственности по смыслу главы четвертой ГК РФ, право на него не может защищаться способами, предусмотренными названной главой, такая некоммерческая организация имеет исключительное право его использования (не в качестве

объекта интеллектуальных прав) лишь на основании Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Это, однако, не означает, что наименования некоммерческих организаций беззащитны и, например, что при столкновении в гражданском обороте наименования некоммерческой организации, появившейся раньше, и фирменного наименования коммерческой организации, имеющего более позднюю дату приоритета, преимущество будет отдано фирменному наименованию лишь в силу того, что на него распространяется исключительное право, предусмотренное частью четвертой ГК РФ.

Право на наименование некоммерческой организации может быть защищено от действий третьих лиц, являющихся актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом, на основании положений ст. 10 ГК РФ, Федерального закона "О защите конкуренции", ст. 10bis Парижской конвенции. Кроме того, наименованию некоммерческой организации может быть предоставлена правовая охрана как коммерческому обозначению в случаях, предусмотренных § 4 гл. 76 ГК РФ.

На возможность защиты права на наименование некоммерческой организации от злоупотребления правом обращено внимание в Определении Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 г. по делу N 53-КГ17-12.

В рамках этого дела благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "ПОДАРИ ЖИЗНЬ" обратился с иском к некоммерческой организации благотворительный фонд "Подари жизнь" о запрете использования словосочетания в наименовании некоммерческой организации.

Суды нижестоящих инстанций в удовлетворении заявленных требований отказали, сославшись на то, что наименование некоммерческой организации не является фирменным наименованием в смысле части четвертой ГК РФ и не подлежит защите по правилам этой части.

Верховный Суд РФ указал на возможность для защиты права на наименование некоммерческой организации применения положений ст. 10 ГК РФ. Кроме того, обращено внимание на то, что само по себе то обстоятельство, что наименование некоммерческой организации не является средством индивидуализации в смысле части четвертой ГК РФ, не лишает некоммерческую организацию предусмотренного Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" исключительного права на такое наименование и возможности судебной защиты этого права. Этим Законом не предусмотрены специальные способы защиты права некоммерческой организации на наименование. С учетом этого могут быть применены общие меры защиты, предусмотренные гражданским законодательством, в том числе такая мера, предусмотренная ст. 12 ГК РФ, как пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

§ 3. Требования к фирменным наименованиям

1. Каждая коммерческая организация должна иметь одно полное фирменное наименование, включающее в себя указание на организационно-правовую форму (обязательную часть), и так называемую произвольную часть, т.е., собственно говоря, придуманное название организации.

Кроме того, юридическое лицо вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке, а также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

В отличие от товарных знаков, форма существования которых может быть различной (как традиционной - словесной, изобразительной, объемной, комбинированной, так и нетрадиционной - например, звуковой, цветовой, световой, в виде запаха и т.п.), фирменные наименования могут существовать только в словесной форме. На это обращено внимание, в частности, в Определении Верховного Суда РФ от 28 октября 2015 г. N 300-ЭС15-8916 по делу N СИП-670/2014.

Наименование "на русском языке" не должно обязательно состоять только и исключительно из слов, имеющих в русском языке. Допускаются названия как состоящие из чисел, так и из фантазийных (придуманных) слов или не носящих смысловой нагрузки буквосочетаний в русской транскрипции (т.е. написанных кириллицей).

Если полное наименование на русском языке - обязательный атрибут любой коммерческой организации, то возможность иметь сокращенное наименование на русском языке, наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках - право, но не обязанность юридического лица.

Закон не ограничивает юридические лица в количестве наименований на разных языках (главное, чтобы на каждом языке существовало не более одного полного и одного сокращенного фирменного наименования). Так, одно юридическое лицо может иметь фирменное наименование на русском, татарском, французском, английском и, например, японском языках.

В практической плоскости возможность иметь фирменные наименования на различных языках у юридических лиц вызвала вопрос о том, каким образом эти наименования фиксируются, поскольку в формах регистрации юридических лиц указывается только одно фирменное наименование - на русском языке.

Судебная практика. Как отмечено в [решении](#) Суда по интеллектуальным правам <1>, в рамках которого проверялся на соответствие [ГК РФ Приказ](#) Федеральной налоговой службы России от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств", в формах регистрации юридических лиц указывается лишь наименование на русском языке. Вместе с тем учредительные документы юридического лица включаются в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и являются его составной частью. С учетом этого указанные в учредительных документах полное и (или) сокращенное фирменное наименование на русском языке, а также фирменные наименования на иностранных языках и языках народов Российской Федерации также считаются зарегистрированными и в отношении них также действует правовая охрана.

<1> Решение СИП от 21 ноября 2014 г. по делу N СИП-671/2014.

Нельзя не отметить, что лишь одно наименование - на русском языке - указывается в регистрационных формах. В выписке из ЕГРЮЛ на конкретное юридическое лицо также указывается лишь фирменное наименование на русском языке.

С этой точки зрения реестр фирменных наименований является не вполне публичным - для того, чтобы ознакомиться с фирменными наименованиями российских коммерческих организаций, существующими (и охраняемыми) на языках, отличных от русского, требуется проверять учредительные документы этих организаций. Ввиду этого нарушение исключительного права на фирменное наименование, так же как и нарушение исключительного права на иные средства индивидуализации (а равно и на результаты интеллектуальной деятельности), может быть невиновным по крайней мере в случае использования фирменного наименования на языке, отличном от русского.

2. Прежде чем переходить, собственно говоря, к требованиям, предъявляемым к фирменным наименованиям, следует сказать о требовании, которое к ним не предъявляется.

В отличие от результатов интеллектуальной деятельности, в основе существования большинства из которых лежит критерий творчества (новизны для объектов патентного права), **к фирменным наименованиям, как и к другим средствам индивидуализации, критерий творчества применению не подлежит и при регистрации фирменного наименования (в ходе регистрации самого юридического лица) не проверяется.**

При этом безусловно, что фантазийные, придуманные фирменные наименования сильнее всего выполняют свою индивидуализирующую функцию и лучше запоминаются потенциальными контрагентами правообладателей.

3. К фирменным наименованиям предъявляется ряд требований, которые условно можно разделить на две **группы: связанные и не связанные с исключительным правом** на фирменное наименование иных лиц.

Требования, связанные с исключительным правом иных лиц на фирменное наименование, раскрыты в ст. 1474 ГК РФ (подробнее об этом - в [разделе](#) о нарушении исключительного права на фирменное наименование).

Основные требования, не связанные с правами третьих лиц, обозначены в ст. 1473 ГК РФ.

3.1. Фирменное наименование не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности юридического лица. Этот запрет вызван, с одной стороны, тем, что фирменное наименование призвано индивидуализировать юридических лиц при том, что род деятельности юридического лица индивидуализирующей функцией не обладает. С другой стороны, он направлен на то, чтобы не дать возможности получать необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности юридическим лицам, которые могли бы первыми "монополизировать" указания в своих наименованиях рода деятельности, если бы это допускалось.

На первый взгляд запрет включения в фирменное наименование слов, обозначающих род деятельности юридического лица, очень схож с основным требованием, предъявляемым к товарным знакам, - требованием наличия у них различительной способности.

Вместе с тем эта параллель по меньшей мере не точна.

Главным отличием является то, что этот запрет уже, чем требование различительной способности, предъявляемое к товарным знакам.

Так, в п. 34 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, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила N 482), отмечено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Кроме того, с одной стороны, самостоятельные, но с другой стороны, часто являющиеся свидетельством отсутствия различительной способности обозначения обстоятельства приведены для товарных знаков в подп. 1 - 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Не охраняются обозначения:

- состоящие только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, или
 - состоящие только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, или
 - состоящие только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, или
-

- состоящие только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Отдельные вышеприведенные примеры обозначений, не обладающих различительной способностью, являются лишь изобразительными, которым может быть предоставлена правовая охрана как товарным знакам, но которые не могут охраняться как фирменные наименования.

Вместе с тем фактически из словесных обозначений, не обладающих различительной способностью, необходимой для их регистрации в качестве товарного знака, в качестве фирменных наименований не могут использоваться только те, которые характеризуют род деятельности юридического лица, - аналог подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

В произвольной части фирменных наименований, в отличие от товарных знаков, могут быть использованы, например, термины или лишённые семантического значения буквосочетания.

По сути, обеспечение выполнения фирменным наименованием индивидуализирующей функции достигается не требованием о наличии различительной способности наименования в широком смысле, а правилами, определяющими содержание исключительного права и недопустимость сосуществования двух тождественных или сходных до степени смешения фирменных наименований фирменного наименования юридических лиц, осуществляющих аналогичную деятельность (подробнее об этом - в [разделе](#) о нарушении исключительного права на фирменное наименование).

Положения ГК РФ не определяют порядок применения запрета на использование в фирменном наименовании лишь слов, указывающих на род деятельности юридического лица, при регистрации юридических лиц (и возникновении исключительного права на фирменное наименование).

Применительно к этому запрету при регистрации юридического лица необходимо руководствоваться общими нормами Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", который в силу подп. "ж" п. 1 ст. 23 допускает отказ в государственной регистрации юридического лица в случае несоответствия наименования юридического лица требованиям федерального закона.

В случае если юридическое лицо было зарегистрировано, несмотря на его несоответствие указанному запрету, представляется, что может быть применен п. 2 ст. 25 этого Закона, который предоставляет регистрирующему органу право обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае допущенных при создании такого юридического лица грубых нарушений закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов государственной регистрации юридических лиц.

3.2. "Произвольная" часть фирменного наименования не может включать в себя в том числе иноязычные слова, представляющие собой термины и аббревиатуры, отражающие организационно-правовую форму юридического лица. Данный запрет также призван обеспечить выполнение фирменным наименованием индивидуализирующей функции.

3.3. В названиях юридических лиц не должны включаться полные или сокращённые

официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований; полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; полные или сокращенные наименования общественных объединений; обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.

Если причину введения части из указанных ограничений легко понять: так, например, запрет включения наименований органов власти установлен для того, чтобы не вводить в заблуждение иных участников гражданского оборота, то безусловный запрет на использование полных или сокращенных официальных наименований иностранных государств, а также слов, производных от таких наименований, вызывает сомнения.

Несомненно, цель этого запрета также состоит в том, чтобы не вводить в заблуждение участников гражданского оборота и не создавать у них впечатление, что они имеют дело с иностранным юридическим лицом (или российским юридическим лицом с иностранным участием). Вместе с тем данный запрет не имеет никаких ограничений. Даже в случае, если иностранным юридическим лицом, в названии которого в полном соответствии с законодательством страны создания этого юридического лица есть упоминание наименования государства, создается на территории Российской Федерации дочернее общество, в названии этого дочернего общества не может быть использована та часть названия материнской компании, которая является воспроизведением названия иностранного государства.

3.4. С 1 января по 11 ноября 2008 г. для коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ, действовал безусловный запрет на включение в их фирменное наименование полного или сокращенного наименования Российской Федерации, а также слов, производных от таких наименований (для открытых акционерных обществ из такого запрета существовали исключения). В настоящее время включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования, допускается, но только по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Правительством РФ.

В части ограничения на использование слов, производных от наименований "Российская Федерация" и "Россия", следует учитывать, что согласно позиции Верховного Суда РФ и ВАС РФ, выраженной в п. 58.3 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29, под таковыми понимаются слово "российский" и производные от него, но не слово "русский" (и производные от него). Таким образом, не требуется разрешения на использование в фирменном наименовании сокращений "рус..." и т.п.

Правила включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования, утверждены Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 52.

3.5. При несоответствии фирменного наименования требованиям, перечисленным в п. п. 3 и 4 ст. 1473 ГК РФ, а также предусмотренным ст. 1231.1 ГК РФ, предусмотрена специальная процедура устранения нарушения - уже после регистрации юридического лица орган, осуществляющий такую регистрацию, вправе предъявить соответствующему юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования.

3.6. Помимо ст. 1473 ГК РФ иными законодательными актами также могут быть установлены специальные требования к фирменному наименованию коммерческих организаций. Возможность введения таких требований определена п. 4 ст. 54 ГК РФ.

Дополнительные требования к фирменным наименованиям установлены, в частности:

- 1) ст. 7 Закона РФ от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности";
 - 2) ст. 4.1 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
 - 3) ст. 45 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";
 - 4) ст. 4 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 5) ст. 15.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
 - 6) ст. 5 Федерального закона от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах";
 - 7) ст. 2.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах";
 - 8) ст. 4 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
 - 9) ст. 6 Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах";
 - 10) ст. ст. 38 и 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";
 - 11) ст. 4 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях";
 - 12) ст. 8 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах";
 - 13) ст. 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях";
 - 14) ст. 2 Федерального закона от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах";
 - 15) ст. 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
 - 16) ст. 5 Федерального закона от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях";
-

17) ст. 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";

18) ст. 15 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе";

19) ст. ст. 9 и 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ "Об организованных торгах";

20) ст. 2 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 380-ФЗ "О хозяйственных партнерствах".

Статья 54 ГК РФ определяет, что аналогично использованию наименования государства, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации также может быть установлен порядок использования в наименованиях юридических лиц официального наименования этих субъектов. Кроме того, полные или сокращенные наименования федеральных органов государственной власти не могут использоваться в наименованиях юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом, указами Президента РФ или актами Правительства РФ.

Применительно к отдельным видам юридических лиц специальные требования к фирменным наименованиям определены также в ст. ст. 66.3, 69, 82, 87, 96, 97, 106.2, 113 ГК РФ.

§ 4. Использование фирменного наименования

Содержание исключительного права на фирменное наименование традиционно для исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Оно заключается в возможности правообладателя использовать свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети Интернет.

Наличие исключительного права у правообладателя использовать свое фирменное наименование означает запрет на такое использование третьим лицам.

Вместе с тем этот запрет носит не универсальный, а абсолютный характер.

Как отмечено в Типовом законе по товарным знакам, фирменным наименованиям и актам конкуренции для развивающихся стран (разработанном Всемирной организацией по охране интеллектуальной собственности в 1967 г.), использование третьими лицами фирменного наименования допустимо, если в результате такого использования не вводятся в заблуждение третьи лица. При этом они не вводятся в заблуждение, если имеется существенное различие предприятий по предмету деятельности, если фирменное наименование известно лишь в пределах одной территории или если к общему элементу в фирменных наименованиях добавлены отличительные элементы, достаточные для различения одного предприятия от другого.

На основе и в развитие этих правил нарушением права на фирменное наименование по ГК

РФ является использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения при одновременном соблюдении двух условий:

- если юридические лица осуществляют аналогичную деятельность;

- если фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее чем фирменное наименование первого юридического лица.

Сходство до степени смешения фирменных наименований - категория оценочная. Сходство определяется с точки зрения восприятия фирменных наименований возможными контрагентами соответствующих юридических лиц. Никаких четких критериев того, в каких случаях такое сходство может быть установлено, закон не содержит.

Следует учитывать, что сходство может быть установлено и у фирменных наименований организаций, имеющих различные организационно-правовые формы (см., например, п. 17 Обзора № 122), что представляется очевидным, поскольку в обороте решающее индивидуализирующее значение, конечно, имеет "произвольная часть" фирменного наименования (вместе с тем суды до указанного Обзора нередко исходили из того, что различие организационно-правовых форм двух юридических лиц безусловно свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения их фирменных наименований).

В отличие от товарных знаков правовой режим фирменных наименований не разделяет различные элементы фирменных наименований на охраняемые и не охраняемые. Охраняются все элементы фирменного наименования - и обязательная, и произвольная части. В произвольной части также охраняются любые слова.

Вместе с тем очевидно, что сила различных элементов, входящих в конкретное фирменное наименование (фактическая различительная способность каждого элемента), может быть различной. Эта сила каждого элемента подлежит учету не при решении вопроса о предоставлении или непредоставлении правовой охраны всему фирменному наименованию в целом, а при сравнении фирменных наименований, определении их сходства до степени смешения.

Судебная практика. Так, общество "Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве" обратилось в суд с исковым заявлением к обществу "Региональный центр ценообразования в строительстве по Республике Башкортостан" об обязанности ответчика прекратить использование полного фирменного наименования в части словосочетаний "региональный центр ценообразования в строительстве", сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца в указанной части при осуществлении определенных видов деятельности <1>.

<1> См.: Постановление СИП от 21 июля 2017 г. по делу N A07-1703/2016.

Судами было отмечено, что словосочетание "региональный центр ценообразования в строительстве" представляет собой указание на характер и род деятельности, является

общепринятым термином, содержится в нормативных правовых актах федерального и регионального уровня.

Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении кассационной жалобы обратил внимание на то, что словесные элементы, указывающие на род деятельности юридического лица, не могут быть предметом правовой охраны в силу предоставления возможности их использования всеми юридическими лицами, осуществляющими деятельность соответствующего рода. Таким образом, суд фактически признал этот словесный элемент неохранным.

С учетом этого может быть применен подход, учитываемый при установлении сходства до степени смешения товарных знаков и состоящий в том, что сходство не может определяться исключительно неохранными элементами.

Так, в п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г., отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем использование исключительно неохранных элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

Равным образом совпадение обязательных частей фирменного наименования не может свидетельствовать о сходстве до степени смешения.

Запрет на сосуществование у нескольких юридических лиц тождественных или сходных фирменных наименований не безусловный, он распространяется только на случаи, когда соответствующие юридические лица осуществляют аналогичную деятельность.

При этом подлежит установлению фактическая деятельность, осуществляемая правообладателем и третьим лицом. Судебная практика исходит из того, что при отсутствии доказательств иного вида деятельности юридических лиц отраженные в учредительных документах считаются фактически осуществляемыми (см., например, п. 1 Справки о некоторых вопросах, возникающих при применении положений § 1 гл. 76 ГК РФ Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2015 г. N СП-23/25 (далее - Справка по фирменным наименованиям)).

Закон не определяет, какие виды деятельности можно считать аналогичными.

Представляется, что по аналогии с определением однородных товаров применительно к законодательству о товарных знаках аналогичность видов деятельности должна определяться исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата той деятельности, которую осуществляют два юридических лица. Учитывая, что главным критерием является возможность введения в заблуждение контрагентов юридических лиц, необходимо определить, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика именно в глазах возможных контрагентов.

В судебной практике выработана определенная презумпция того, какие виды деятельности

можно считать аналогичными. Предполагается, что деятельность истца и ответчика, охватываемая одним подклассом экономической деятельности по ОКВЭД, в глазах потребителя является аналогичной, если не доказано иное восприятие потребителем конкретных видов деятельности истца и ответчика (п. 2 Справки по фирменным наименованиям).

Ранее действовавшее Положение о фирме 1927 г., также устанавливавшее запрет на сосуществование тождественных и сходных фирменных наименований, такого ограничения не содержало. Вместе с тем судебной практикой оно выводилось и раньше - из ст. 10bis Парижской конвенции, согласно которой запрещаются действия, способные каким бы то ни было образом вызвать смешение в отношении предприятия (а по смыслу, придаваемому этой норме судебной практикой, смешение может быть только в случае, если юридические лица пересекаются (или есть возможность пересечения) при участии в хозяйственном обороте (см., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 9 февраля 1999 г. N 7570/98, п. 17 Обзора N 122).

В п. 59 Постановления N 5/29 подчеркнута, что по смыслу п. 3 ст. 1473 ГК РФ, если выявляются тождественные или сходные фирменные наименования у двух лиц, занимающихся аналогичной деятельностью, защите подлежит право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, а не фирменное наименование того лица, которое ранее начало свою деятельность на соответствующем товарном рынке.

Такое законодательное решение на практике может вызвать злоупотребления в ситуации, когда лицо, включенное в реестр ранее, будет специально выходить на новый товарный рынок, пользуясь репутацией другого лица, хоть и позже включенного в реестр, но ранее начавшего на этом рынке деятельность.

Вместе с тем представляется, если будет установлено, что выход на конкретный товарный рынок будет обусловлен не желанием лица вести нормальную хозяйственную деятельность, а лишь намерением причинить вред другому лицу или, например, желанием действительно вести деятельность, но воспользовавшись репутацией другого юридического лица, в защите права на фирменное наименование ему может быть отказано со ссылкой на ст. 10 ГК РФ.

Исходя из положений п. 4 ст. 1474 ГК РФ, требование прекратить использование фирменного наименования, а также возместить правообладателю причиненные убытки может заявить только правообладатель.

Нарушитель обязан прекратить использование фирменного наименования, но может сделать это двумя альтернативными способами. При этом выбор способа прекращения нарушения исключительного права - прекращение использования фирменного наименования в отношении конкретных видов деятельности или изменение фирменного наименования - принадлежит не правообладателю, а нарушителю.

В резолютивной части решения суда, установившего факт нарушения права на фирменное наименование истца, указывается на запрет ответчику осуществлять конкретные, определенные судом виды деятельности под определенным фирменным наименованием.

С процессуальной точки зрения выбор способа исполнения такого решения суда может быть осуществлен лишь на стадии исполнения судебного акта, установившего нарушение исключительного права и обязавшего нарушителя его устранить.

§ 5. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование

Дискуссия. До введения в действие части четвертой ГК РФ дискуссионным являлся вопрос о возможности распоряжения исключительным правом на фирменное наименование.

Так, в п. 12 Положения о фирме говорилось о том, что право на фирму не может быть отчуждено отдельно от предприятия. В случае перехода предприятия к новому владельцу таковой может пользоваться прежней фирмой предприятия лишь с согласия прежнего владельца или его правопреемников и лишь при условии добавления к ней указания на преемственную связь.

Пункт 1 ст. 1027 ГК РФ предусматривал, что по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Вместе с тем с момента введения в действие части четвертой ГК РФ был введен запрет на распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (изменения были внесены и в п. 1 ст. 1027 ГК РФ с исключением права на фирменное наименование из предмета договора коммерческой концессии).

В настоящее время юридические лица не вправе ни отчуждать право на фирменное наименование, ни предоставлять иным лицам право использовать фирменное наименование.

Запрет на отчуждение фирменного наименования вызван, как представляется, тем, что фирменное наименование является не только средством индивидуализации юридического лица, непосредственно связанным с этим лицом, но и тем названием, при наличии которого юридическое лицо только и может существовать.

Вместе с тем нельзя не отметить, что законом установлен запрет на любые способы распоряжения исключительным правом, а соответственно, не только на отчуждение исключительного права (которое и фактически невозможно, поскольку фирменное наименование неразрывно связано с юридическим лицом), но и на предоставление права использовать фирменное наименование какими-либо способами.

Между тем необходимость и обоснованность этого запрета не столь очевидна.

Он распространяется на предоставление права использовать фирменное наименование любыми способами и любым лицам, в том числе связанным с правообладателем, например его дочерним обществам (предприятиям).

При этом вряд ли можно признать вводящим в заблуждение контрагентов использование

дочерними обществами фирменного наименования материнской компании с какими-либо уточняющими дополнениями (например, с указанием населенного пункта, в котором дочернее общество осуществляет деятельность).

Следует отметить, что с практической точки зрения запрет на предоставление права использовать фирменное наименование не означает безусловной невозможности создания юридических лиц со сходными названиями, поскольку при регистрации юридических лиц совпадение (полное или частичное) фирменного наименования регистрируемого юридического лица с охраняемыми фирменными наименованиями не проверяется, а в силу п. 4 ст. 1474 ГК РФ с требованием прекратить использование фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием правообладателя, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить причиненные убытки вправе обратиться в суд только сам правообладатель (а вряд ли можно представить себе ситуацию, когда правообладатель - материнская компания - обратится в суд с подобным иском к дочерней организации).

Вопросы по теме

1. С какого момента возникает исключительное право на фирменное наименование?
2. Кто может быть субъектом исключительного права на фирменное наименование?
3. Каким образом защищается право на наименование некоммерческой организации?
4. Какие существуют требования к фирменным наименованиям?
5. Какие действия признаются нарушением исключительного права на фирменное наименование и какие за это установлены последствия?

Рекомендуемая литература

Еременко В.И. О проблемах соотношения фирменных наименований и коммерческих обозначений в части четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2009. N 12.

Еременко В.И. Фирменные наименования и коммерческие обозначения: мифы и реальность // Законодательство и экономика. 2015. N 11.

Рожкова М., Ворожевич А. Фирменное наименование - "чужой" среди объектов интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2014. N 10.

Тимонин Д.А. Возникновение права на фирменное наименование: исторический аспект // История государства и права. 2006. N 6.

Филиппова С.Ю. Фирменное право России. М.: Статут, 2016.

Глава 8. ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОММЕРЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

§ 1. Понятие и признаки коммерческого обозначения

Коммерческое обозначение является средством индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (в том числе и коммерческих организаций, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальных предпринимателей, которые могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий.

Коммерческое обозначение - это известное на определенной территории средство индивидуализации одного или нескольких предприятий, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которое не является фирменным наименованием и не подлежит обязательной государственной регистрации.

В отличие от фирменного наименования юридического лица, использование которого является для него обязательным, коммерческое обозначение представляет собой **факультативное средство индивидуализации и призвано индивидуализировать предприятие как объект права** <1>.

КонсультантПлюс: примечание.

Статья В.И. Еременко "Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ" включена в информационный банк согласно публикации - "Законодательство и экономика", 2008, N 4.

<1> Еременко В.И. Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика. 2015. N 11. С. 7 - 15.

Коммерческое обозначение в качестве охраняемого объекта и самостоятельного средства индивидуализации стало рассматриваться сравнительно недавно. До этого оно во многом отождествлялось с фирменным наименованием. Так, Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. не разделяет эти средства индивидуализации.

Отождествление фирменного наименования и коммерческого обозначения в качестве одного и того же средства индивидуализации до сих пор имеет место в отдельных источниках <1>. В комментарии Г. Боденхаузена к Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержится определение данного понятия. Под коммерческим обозначением понимается наименование, принятое коммерческим предприятием (юридическим или физическим лицом) для обозначения себя на рынке и для отличия от других предприятий, т.е. оно должно обладать отличительной способностью <2>.

<1> Так, С.А. Судариков предлагает признавать "термины "фирменные наименования" и "коммерческие обозначения" в качестве синонимов и для соответствия Парижской конвенции к ним должны применяться только статьи 1538 - 1541, но не статьи 1473 - 1475 Гражданского

кодекса Российской Федерации". См.: Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2010. С. 226.

<2> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., 1997.

По мнению А.Л. Маковского, само понятие "коммерческое обозначение" гораздо больше соответствует Парижской конвенции, установившей, что "le nom commercial (от англ. **"trade name"**) sera protege..." (ст. 8), а не наименование юридического лица <1>, т.е. не фирменное наименование. По мнению Л.П. Зуйковой, коммерческое обозначение в большей степени отвечает признакам фирменного наименования, приведенным в ст. ст. 8, 9 Парижской конвенции, чем само фирменное наименование <2>.

<1> Маковский А.Л. Американская история // Вестник гражданского права. 2007. N 1 // СПС "КонсультантПлюс".

<2> Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. Комментарий к части четвертой ГК РФ // Экономико-правовой бюллетень. 2007. N 4 // СПС "КонсультантПлюс".

Противоположной позиции придерживается В.И. Еременко, который считает, что закрепление в том виде положений о фирменных наименованиях и коммерческих обозначениях "противоречит международной практике. В государствах с развитым правопорядком фирменным наименованием считается название, под которым физическое или юридическое лицо обозначает предприятие, которое оно использует для идентификации своих отношений с клиентами в каком-либо конкретном секторе экономики. Поэтому фирменное наименование, являясь объектом интеллектуальной собственности, может передаваться, т.е. быть предметом оборота, но только совместно с предприятием, которое оно обозначает. Именно в этом смысле используется понятие "фирменное наименование" (nom commercial, trade name) в тексте ст. 8 Парижской конвенции, а также в законодательствах большинства стран мира. От фирменного наименования отличается коммерческое обозначение (denomination commercial, commercial name), указанное в ст. 2 (VIII) Конвенции 1967 г., учреждающей ВОИС, известное во многих странах под различными названиями, например вывеска (Испания, Италия, Португалия, Франция), вымышленное или неофициальное наименование (США), вторичный символ (Финляндия, Швеция), территориальная сфера действия которого ограничена местом нахождения предприятия, т.е. коммерческое обозначение имеет дополнительное к фирменному наименованию значение" <1>.

<1> Еременко В.И. О правовой охране фирменных наименований в России // Законодательство и экономика. 2006. N 5. С. 25 - 31; Переходные положения к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Адвокат. 2007. N 4 (СПС "КонсультантПлюс").

Е.А. Суханов предлагает содержание термина "коммерческое обозначение" вывести из ст. 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности <1>. Его поддерживает А.А. Иванов <2>, в определенной части В.В. Витрянский <3> и опровергает С.А. Бобков <4>.

утверждая, что положения ст. 6bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности не подходят в качестве нормативной базы для коммерческого обозначения <5>.

<1> Комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1996. С. 247.

<2> Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997. С. 630.

КонсультантПлюс: примечание.

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг" (книга 3) включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2002 (издание исправленное и дополненное).

<3> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2003.

<4> Бобков С.А. Коммерческое обозначение как объект исключительных прав // Журнал российского права. 2004. N 1. С. 136 - 143.

<5> См. подробный анализ позиций относительно определения коммерческого обозначения в международных договорах: Клочун К.Г. Исключительное право на коммерческое обозначение в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г. определила коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия, а фирменное наименование - как средство идентификации самого лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Вместе с тем при отсутствии национального регулирования однозначный подход к правовой сущности коммерческого обозначения как средства индивидуализации долгое время отсутствовал.

Анализ отечественной юридической литературы позволяет выделить **три основных сложившихся подхода к пониманию сущности коммерческого обозначения <1>**.

<1> Городов О.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Статут, 2011. С. 469 - 479.

1) коммерческое обозначение является общеизвестным незарегистрированным наименованием <1>;

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (под ред. О.Н. Садикова) включен в информационный банк согласно публикации - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006 (5-е издание, исправленное и дополненное с использованием судебно-арбитражной практики).

<1> Л.А. Трахтенгерц рассматривала коммерческое обозначение как "применяемое предпринимателем общеизвестное незарегистрированное наименование". По мнению И.А. Зенина, "коммерческое обозначение представляет собой незарегистрированное, но общеизвестное наименование предпринимателя или результатов его деятельности, охраняемое без специальной регистрации именно в силу его общеизвестности". См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1996. С. 616; Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 2. Полутом 1. М., 1999. С. 625.

2) коммерческое обозначение представляет собой средство индивидуализации предприятия как имущественного комплекса;

3) коммерческое обозначение - собирательное понятие, охватывающее группу средств индивидуализации продукции.

В российском праве коммерческое обозначение впервые было упомянуто в части второй ГК РФ (гл. 54) в качестве предмета договора концессии, однако законодатель не раскрывал это понятие, не указывая на отличие коммерческого обозначения от других объектов исключительных прав - фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания <1>.

<1> См.: Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности: Учебник / Г.Ф. Ручкина и др. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016 (сер. 61. Бакалавр и магистр. Академический курс).

Положения о правовой охране коммерческих обозначений впервые были предусмотрены в части четвертой Гражданского кодекса, что позволило определить место коммерческого обозначения среди средств индивидуализации.

Коммерческое обозначение не является фирменным наименованием и не подлежит обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц (п. 1 ст. 1538 ГК РФ).

Коммерческое обозначение обладает следующей совокупностью признаков, которая отличает его от других средств индивидуализации:

1) различимость - возможность идентифицировать предприятие, отождествлять его с конкретными видами деятельности или услугами, которые оно осуществляет, соотносить его в конечном счете с определенным хозяйствующим субъектом;

2) отсутствие требования об обязательной регистрации;

3) известность коммерческого обозначения на определенной территории;

4) использование правообладателем для индивидуализации предприятия путем размещения на вывесках, упаковке, бланках, товарах и т.д.;

5) коммерческое обозначение не совпадает с фирменным наименованием правообладателя <1>.

<1> См. комментарий к ст. 1538 ГК РФ // Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015.

Также коммерческое обозначение не должно при его использовании вводить в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу (не допускается использование коммерческого обозначения, сходного до степени смешения со средствами индивидуализации, принадлежащими другим лицам, и исключительные права на которые возникли ранее).

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения (п. 2 ст. 1538 ГК РФ).

Коммерческое обозначение индивидуализирует предприятие как имущественный комплекс.

Дискуссия. В юридической литературе встречаются подходы, согласно которым коммерческое обозначение понимается более широко. Так, некоторые исследователи приходят к выводу, что коммерческим может быть признано любое обозначение, индивидуализирующее предпринимательскую деятельность лица и не подпадающее под правовой режим других средств индивидуализации <1>.

<1> Так, Д.А. Шишкин пишет, что согласно наиболее распространенной в мировой практике точке зрения коммерческое обозначение представляет собой не совпадающее с товарным знаком средство индивидуализации собирательного внешнего проявления предпринимательской деятельности. См.: Шишкин Д.А. Фирменные наименования и коммерческие обозначения в законодательстве зарубежных стран // Российская юстиция. 2009. N 3. С. 131 - 133.

Менее радикальный подход заключается в том, что коммерческое обозначение служит целям индивидуализации модели организации предпринимательской деятельности. Под моделью при этом будет пониматься организация предпринимательской деятельности, характерная для предоставления определенного вида услуг. Такая модель формируется при использовании конкретного имущественного комплекса или нескольких таких комплексов. Имущественный комплекс включает в себя минимально необходимое имущество (включая имущественные права, права на результаты интеллектуальной деятельности) для осуществления предпринимательской деятельности. Например, интернет-магазин

представляет модель организации предпринимательской деятельности и включает в себя имущественный комплекс, состоящий из серверов, программного обеспечения и других объектов, а также порядок осуществления логистики товаров между складом, интернет-магазином и покупателем. В этом случае коммерческое обозначение индивидуализирует модель организации деятельности интернет-магазина, основанную на определенном имущественном комплексе <1>.

<1> А.А. Тюлькин предлагает в качестве коммерческого обозначения понимать ставшее известным на определенной территории обозначение, которое индивидуализирует модель организации предпринимательской деятельности, основанную на определенном имущественном комплексе, а также сам имущественный комплекс, если он является готовым результатом предпринимательской деятельности и объектом, подлежащим предоставлению в пользование или отчуждению. См.: Тюлькин А.А. Содержание объекта, индивидуализируемого коммерческим обозначением // Вестник Пермского университета. 2014. N 1. С. 226 - 233.

Судебная практика исходит из того, что обозначение может быть признано коммерческим обозначением в том случае, если оно используется лицом в целях индивидуализации предприятия. При этом, принимая во внимание положение ст. 132 ГК РФ, под предприятием понимается имущественный комплекс, относящийся к недвижимому имуществу. Таким образом, если у лица отсутствует объект, подходящий под законодательное определение "предприятие", то и используемое им обозначение не может быть признано в качестве коммерческого <1>.

<1> Постановление 9 ААС от 5 мая 2016 г. по делу N А40-138017/13.

Закон прямо не указывает, в какой форме может существовать коммерческое обозначение, что не исключает его выражение как в словесной форме, так и в изобразительной, комбинированной и иных (звуковых, световых) формах. Вместе с тем в российской цивилистике существует мнение, согласно которому коммерческое обозначение должно быть выражено исключительно в словесной форме <1>.

<1> См., например: Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. Т. 3. С. 313; Городов О.А. Указ. соч. С. 471.

Зарубежному законодательству также знакомо коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия, однако в большинстве стран право на коммерческое обозначение не признается исключительным, а защита осуществляется не в соответствии с нормами об интеллектуальной собственности, а исходя из норм о пресечении недобросовестной конкуренции (Франция, Германия) либо в соответствии с нормами корпоративного права (США, Великобритания).

Во Франции еще в XVIII в. для индивидуализации торгового предприятия использовались особенные наименования предприятия. Обычно для этого служило какое-нибудь громкое,

бросающееся в глаза и легко запоминающееся обозначение - "Au Bon Marche, Maison Luxe" <1>. Данное наименование переходило с предприятием в качестве принадлежности последнего.

<1> Данилова Е.И. Фирма и название предприятия. Пг., 1915. С. 16.

Хотя в настоящее время во Франции Кодекс об интеллектуальной собственности не определяет коммерческое обозначение как объекты исключительных прав, однако коммерческое обозначение используется исходя из обычаев делового оборота зачастую в качестве вывески предприятия и может состоять из названия фирмы или патронимического имени (в случае, если это индивидуальный предприниматель), названия улицы, иных обозначений, логотипов, эмблем <1>.

<1> Nom commercial, raison ou **dénomination** sociale, enseigne: quelles **différence** ? // Le site **official** de l'administration **française** // <http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entre-prises/F23283.xhtml> (30.07.2016).

Как отмечает Д.А. Шишкин <1>, "...во французском праве имеется самостоятельное понятие вывески, которое фактически схоже с понятием коммерческого обозначения. Так как разграничение между этими средствами индивидуализации является нечетким, положение рассматриваемых объектов на практике создает немалую путаницу".

<1> Шишкин Д.А. Фирменные наименования и коммерческие обозначения в законодательстве зарубежных стран // Российская юстиция. 2009. N 3. С. 13 - 19.

Коммерческие обозначения во Франции характеризуются территориальной ограниченностью и степенью известности в определенной сфере деятельности. При возникновении спора Торговые суды Франции рекомендуют при сомнении искать степень различия в осуществляемой деятельности, клиентской области и различности территории <1>.

<1> См. подробнее: Свищева Е.И. Проблемы использования коммерческих обозначений для индивидуализации предприятий: на примере Франции и России: Материалы III Международного научного конгресса "Предпринимательство и бизнес в условиях экономической нестабильности" (24 - 25 июня 2015 г.) / Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра "Экономика организации". М.: Научный консультант, 2015. С. 20.

Самостоятельное существование названия предприятия наряду с иными средствами индивидуализации признает немецкое законодательство и литература, в частности К. Маркс в работе "Etablisset-nentsname" указывал, что "название предприятия имеет значение только для лиц, посещающих данное заведение, но не для ведущих с его владельцем письменные сношения" <1>.

Признание наименования предприятия в качестве одного из средств индивидуализации (наряду с фирмой и др.) вытекает из положений германского законодательства, в частности Закона о недобросовестной конкуренции от 7 июня 1909 г. <2>. Согласно положениям § 16 указанного Закона в качестве самостоятельных средств индивидуализации рассматривалось не только название предприятия, но и особые обозначения коммерческого или промыслового предприятия. В свою очередь, к особым обозначениям коммерческого или промыслового предприятия относились такие знаки торгового предприятия, которые служат для отличия предприятия от других в деловых кругах (п. 3 § 16).

<1> Данилова Е.Н. Фирма и название предприятия. С. 20.

<2> Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сб. нормативных актов: законодательство о компаниях, монополиях и конкуренции: Учеб. пособие / Под ред. В.К. Пучинского, М.И. Кулагина. М.: Изд-во УДН, 1987. С. 211 - 223.

Закон ФРГ "О товарных знаках" относит к коммерческим обозначениям, которые используются в коммерческом обороте как имя, фирма или особое обозначение торгового заведения либо предприятия. Исключительное право на коммерческое обозначение возникает при наличии у обозначения различительной способности, которая может быть присуща ему изначально либо приобретается в процессе использования обозначения в коммерческом обороте. Исключительное право на использование коммерческого обозначения по законодательству Германии ограничено по территории и деловой сфере предпринимательской деятельности <1>.

<1> Городов О.А. Субъекты прав на средства индивидуализации // Предпринимательское право. 2005. N 4 (СПС "Кодекс").

В США коммерческое обозначение индивидуализирует бизнес в целом, без привязки к имущественному комплексу и для индивидуальных предпринимателей, и для юридических лиц. На практике в США термин "**trade name**" аналогичен русскоязычному фирменному наименованию. Получается, что "**trade name**" объединяет в себе функции и коммерческого обозначения, и фирменного наименования, оставаясь в США одним универсальным средством индивидуализации <1>.

<1> 6.20 Trade Names, Trademarks, and Other Marks Used in Commerce / Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Foreword // BitLaw: A free legal resource focusing on intellectual property (http://www.bitlaw.com/source/mpep/608_01_v.html).

В Великобритании, Канаде коммерческое обозначение индивидуализирует не только предприятие, но и индивидуальных предпринимателей, бизнес в целом. Согласно ст. 2 канадского Закона о товарных знаках 1985 г. коммерческое обозначение (**trade name**) есть имя, под которым ведется бизнес, независимо от того, совпадает оно или нет с наименованием корпорации, товарищества или именем индивидуального предпринимателя <1>.

<1> Шишкин Д.А. Фирменные наименования и коммерческие обозначения в законодательстве зарубежных стран // Российская юстиция. 2009. N 3.

Обладателями исключительного права на коммерческое обозначение могут являться (п. 1 ст. 1538 ГК РФ):

- 1) юридические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность;
- 2) некоммерческие организации, которым право осуществления коммерческой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами;
- 3) индивидуальные предприниматели.

§ 2. Исключительное право на коммерческое обозначение:
основания возникновения, содержание, особенности

Момент возникновения исключительного права на коммерческое обозначение в законе точно не определен.

Коммерческие обозначения не подлежат государственной регистрации, сведения о них не подлежат включению в учредительные документы или реестры.

Обозначение признается коммерческим и охраняется в том случае, если оно обладает достаточными различительными признаками и его использование правообладателем для индивидуализации предприятия является известным в пределах определенной территории.

Использование коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия должно быть достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Категория известности является неопределенной и оценочной. Закон не содержит четких указаний, по прошествии какого времени с начала использования и с какой интенсивностью обозначение должно использоваться, чтобы его можно было бы признать достаточно известным для предоставления ему правовой охраны. В науке высказывалась позиция определения момента возникновения исключительного права на коммерческое обозначение как момента признания обозначения известным по аналогии с общеизвестными товарными знаками уполномоченным государственным органом <1>.

<1> См., например: Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 10.

Судебная практика. В судебной практике сформулированы выводы, определяющие, раньше какого момента исключительное право на коммерческое обозначение не может возникнуть: право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия <1>.

<1> Пункт 64 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

В ст. 1539 ГК РФ законодатель приводит **открытый перечень способов использования коммерческого обозначения правообладателем**. Так, правообладатель вправе использовать коммерческое обозначение любым не запрещенным законом способом, включая право:

- указывать коммерческое обозначение на вывесках;
- располагать коммерческое обозначение на бланках и внутренних документах предприятия;
- размещать на товарах или упаковке товаров, производимых предприятием;
- использовать в рекламе;
- размещать в объявлениях, в сети Интернет и др.

В отношении коммерческого обозначения его фактическое использование имеет огромное значение, поскольку такое использование обуславливает возникновение исключительного права на данное средство индивидуализации.

Для установления факта возникновения исключительного права на коммерческое обозначение у конкретного лица не все виды использования могут быть признаны в качестве достаточных для приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории.

Судебная практика. Например, размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение <1>.

<1> См.: Постановление СИП от 6 октября 2016 г. по делу N А41-102054/2015.

Для подтверждения известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, в качестве обстоятельств, подтверждающих длительное и интенсивное использование, могут приниматься во внимание произведенные затраты на рекламу (копии публикаций из печатных изданий, имеющих большой тираж на территории Российской Федерации

и содержащих соответствующие рекламные материалы), значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под таким обозначением, результаты опроса потребителей продукции по вопросу известности обозначения на определенной территории, благодарственные письма, сертификаты, награды, дипломы, сведения о посещении интернет-сайта, где также используется спорное коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации предприятия <1>.

<1> См.: решения СИП от 21 декабря 2015 г. по делу N СИП-527/2015; от 23 мая 2017 г. по делу N СИП-81/2017.

Исключительное право на коммерческое обозначение имеет ряд особенностей, связанных с природой самого коммерческого обозначения как средства индивидуализации. Коммерческое обозначение индивидуализирует именно предприятие правообладателя, следовательно, юридическая судьба исключительного права на коммерческое обозначение напрямую связана с индивидуализируемым предприятием.

Как следствие, правообладатель вправе распоряжаться своим исключительным правом на коммерческое обозначение, но это распоряжение сопряжено с передачей прав на предприятие.

Правообладатель вправе предоставить третьему лицу право временного использования коммерческого обозначения. Это возможно в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (например, правообладатель может предоставить арендатору за плату во временное пользование право на коммерческое обозначение, индивидуализирующее арендуемое предприятие).

Передача коммерческого обозначения для использования также возможна на основании договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ). В рамках этого соглашения правообладатель обязуется предоставить пользователю за плату на срок или без указания такового комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, который в том числе может включать право на коммерческое обозначение. В науке высказывалась позиция, что распоряжение правом на коммерческое обозначение является квалифицирующим признаком договора коммерческой концессии <1>.

<1> Рузакова О.А. Система договоров о создании идеальных объектов и использовании исключительных прав на них. М., 2006.

Правообладатель также вправе распоряжаться исключительным правом на коммерческое обозначение путем отчуждения его в составе предприятия, для индивидуализации которого оно используется <1>.

<1> См. подробнее: Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Учебно-практич. пособие для

магистров. М., 2017.

Исключительное право на коммерческое обозначение может переходить в порядке универсального правопреемства (п. 4 ст. 1539 ГК РФ):

- при реорганизации юридического лица исключительное право на коммерческое обозначение переходит к тому лицу, к которому переходит индивидуализируемый таким обозначением имущественный комплекс в результате реорганизации;

- в случае смерти индивидуального предпринимателя исключительное право на коммерческое обозначение также переходит в составе предприятия. Исходя из разъяснений, изложенных в абз. 2 п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", в этом случае наследник - физическое лицо - должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Специфика юридической связи коммерческого обозначения и индивидуализируемого предприятия также обуславливает **территориальную привязку действия исключительного права на коммерческое обозначение.**

В отличие от фирменного наименования в отношении коммерческого обозначения действует **принцип территориальной определенности.** На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (п. 1 ст. 1540 ГК РФ). В случае если имущественный комплекс располагается на территории другой страны, коммерческому обозначению данного предприятия правовая охрана на территории Российской Федерации не предоставляется.

Судебная практика. Лицо приобретает исключительное право на коммерческое обозначение только при выполнении следующих условий в совокупности:

- принадлежность такому лицу предприятия;
- нахождение такого предприятия на территории Российской Федерации;
- наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения;
- известность употребления правообладателем данного коммерческого обозначения на определенной территории <1>.

<1> См.: Постановления СИП от 28 февраля 2017 г. по делу N А40-199403/2015; от 3 октября 2016 г. по делу N А40-138017/2013.

При этом иностранное лицо должно также доказать наличие указанных выше обстоятельств (тем самым доказать территориальную привязку коммерческого обозначения). Ссылка иностранного лица на наличие исключительного права на коммерческое обозначение на территории иностранного государства сама по себе не

является обоснованной в силу того, что установление нарушения права, имевшего место на территории иностранного государства, находится вне компетенции российского суда <1>.

<1> См.: Постановление СИП от 3 октября 2016 г. по делу N А40-138017/2013.

Закон не ограничивает срок действия исключительного права на коммерческое обозначение: оно существует вместе с предприятием как имущественным комплексом.

Вместе с тем в законе предусмотрены основания, по которым действие исключительного права на коммерческое обозначение может быть прекращено.

В соответствии с п. 2 ст. 1540 ГК РФ **исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года** - не указывает его на вывесках, бланках, счетах, в объявлениях, рекламе, производимой предприятием продукции. В п. 65 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ N 5/29 подчеркивается, что в этом случае исключительное право прекращается автоматически и нет необходимости совершать дополнительные действия для прекращения исключительного права. Например, не надо обращаться в суд или административный орган с соответствующим заявлением.

Этим порядок прекращения правовой охраны коммерческого обозначения вследствие неиспользования отличается от порядка прекращения правовой охраны неиспользуемого товарного знака. Неиспользование товарного знака является "оспоримым", т.е. правовая охрана обозначения будет прекращена только в том случае, если заинтересованное лицо обратится в суд с соответствующим требованием и судом будет установлен факт неиспользования товарного знака в соответствии с требованиями п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

Признание прекращения исключительного права на коммерческое обозначение в связи с его неиспользованием имеет необратимый характер. Если после прекращения правовой охраны лицо вновь начнет использовать это же обозначение, то это будет не возобновление действия прежнего исключительного права, а возникновение исключительного права на "новое" коммерческое обозначение.

Указанный годичный срок использования коммерческого обозначения может быть исчислен в любой период на протяжении действия исключительного права с даты обнаружения такого неиспользования <1>.

КонсультантПлюс: примечание.

Статья В.И. Еременко "Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ" включена в информационный банк согласно публикации - "Законодательство и экономика", 2008, N 4.

<1> Еременко В.И. Указ. соч. С. 7 - 15.

Кроме того, исходя из положений абз. 2 п. 4 ст. 1539 ГК РФ, правообладатель может утратить право использования коммерческого обозначения в том случае, если такое обозначение использовалось для индивидуализации нескольких предприятий и права на одно из них были переданы другому лицу: правообладатель не сможет использовать общее коммерческое обозначение для индивидуализации оставшихся у него предприятий.

§ 3. Защита исключительного права на коммерческое обозначение

Признавая возможность наличия исключительного права на коммерческое обозначение за конкретным правообладателем, законодатель также предусмотрел инструменты защиты такого права от неправомерных действий со стороны третьих лиц.

Вопросы, связанные как с основаниями для защиты исключительного права на коммерческое обозначение, так и способы, к которым может прибегнуть правообладатель в целях защиты своих прав, урегулированы в настоящее время в ГК РФ (гл. 76, § 4).

Применительно к коммерческому обозначению нарушением исключительного права на него будет являться использование сходного до степени смешения средства индивидуализации (товарного знака, фирменного наименования, другого коммерческого обозначения) при условии, что исключительное право на коммерческое обозначение правообладателя возникло ранее (**принцип старшинства права**).

Учитывая специфику исключительного права на коммерческое обозначение как средство индивидуализации продукции, услуг определенного предприятия на определенной территории, необходимо иметь в виду, что не всякое использование сходного до степени смешения иного средства индивидуализации может быть признано неправомерным. Так, неправомерность имеет место, если используемое нарушителем обозначение индивидуализирует продукцию, аналогичную той, которую производит предприятие, индивидуализируемое коммерческим обозначением, право на которое возникло ранее. Например, использование коммерческого обозначения в отношении промышленного предприятия, тождественного коммерческому обозначению предприятия общественного питания, по общему правилу не нарушает ранее возникшее право на коммерческое обозначение.

Как было отмечено ранее, до принятия четвертой части Гражданского кодекса в российском законодательстве отсутствовали четкие нормы, в которых содержались бы как понятие коммерческого обозначения, его правовой статус в системе средств индивидуализации, так и основания для его защиты. Поэтому до 1 января 2008 г. защита исключительного права на коммерческое обозначение осуществлялась в соответствии с правилами о защите от недобросовестной конкуренции.

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" вводил запрет на недобросовестную конкуренцию, которая могла в том числе заключаться во введении в заблуждение относительно отношения характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей. Также не допускались продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг (ст. 14 в редакции от 1 декабря 2007 г.).

Таким образом, правообладатель мог воспользоваться только административным способом защиты нарушенного права. Для прекращения неправомерного использования средства индивидуализации, "паразитирующего" на репутации коммерческого обозначения, необходимо было обратиться с соответствующим заявлением в антимонопольный орган.

В соответствии с действующим законодательством правообладатель, сохраняя право на административный способ защиты прав (п. 7 ст. 1252 ГК РФ), в случаях, когда нарушение исключительного права признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, может обратиться за защитой исключительного права на коммерческое обозначение в суд.

Лицо, нарушившее исключительное право на коммерческое обозначение, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (п. 3 ст. 1539 ГК РФ).

Для того чтобы привлечь нарушителя к ответственности, **лицо, обращающееся за защитой своих интересов в суд, обязано доказать:**

- 1) факт наличия у него исключительного права на коммерческое обозначение;
- 2) неправомерность использования такого обозначения другими лицами <1>.

<1> Свищева Е.И. Защита исключительного права на коммерческое обозначение // Вестник арбитражной практики. 2014. N 4 (СПС "КонсультантПлюс").

Подтверждая факт наличия исключительного права на коммерческое обозначение, лицо, обращающееся за защитой такого обозначения, должно представить доказательства его соответствия критериям коммерческого обозначения (наличие индивидуализируемого таким обозначением предприятия, использование коммерческого обозначения, известность употребления).

Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие **меры защиты исключительного права на коммерческое обозначение.**

Во-первых, правообладатель вправе требовать полного или частичного запрета на использование коммерческого обозначения. Применительно к коммерческому обозначению под частичным запретом понимается либо запрет на использование обозначения на определенной территории, либо в отношении производства (оказания) определенных товаров (услуг).

Такая мера защиты применяется независимо от вины нарушителя, так как заключается только в обязанности прекратить нарушение исключительных прав <1>.

<1> Ожева З.Р. Исключительные права на коммерческое обозначение в

предпринимательском праве Российской Федерации: проблемы теории и практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 32.

Во-вторых, правообладатель вправе требовать возмещения причиненных ему убытков.

Указанные в п. 3 ст. 1539 ГК РФ неблагоприятные последствия неправомерного использования коммерческого обозначения аналогичны тем, которые законодатель предусмотрел за нарушение исключительных прав на фирменное наименование. При нарушении прав на коммерческое обозначение невозможно взыскание компенсации.

Доказывание размера убытков в спорах о защите исключительных прав является крайне затруднительным и трудоемким.

В Гражданском кодексе РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, реальный ущерб, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

В случае взыскания убытков за нарушение исключительного права на коммерческое обозначение следует учитывать специфику коммерческого обозначения как объекта исключительных прав.

Под убытками, связанными с нарушением исключительного права на коммерческое обозначение, обычно понимаются доходы, на которые мог бы рассчитывать правообладатель при обычных условиях гражданского оборота (упущенная выгода), а также расходы, связанные с созданием коммерческого обозначения (например, разработка дизайна). При этом правообладателю придется доказывать наличие причинно-следственной связи между действиями нарушителя и понесенными убытками.

§ 4. "Столкновение" прав на коммерческое обозначение с правами на иные средства индивидуализации

Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак определяется в ст. 1541 ГК РФ.

Коммерческое обозначение и фирменное наименование. Как фирменное наименование, так и отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения (ст. ст. 1476 и 1541 ГК РФ). При этом право на такое коммерческое обозначение возникает и будет действовать независимо от исключительного права на фирменное наименование.

Коммерческие обозначения и фирменные наименования являются близкими по форме средствами индивидуализации, но при этом у них разные функции (фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо, а коммерческое обозначение - предприятие, принадлежащее юридическому лицу) и разные основания возникновения исключительного права (действие исключительного права на фирменное наименование неразрывно связано с государственной регистрацией юридического лица, а коммерческого обозначения - с фактическим использованием).

Использование коммерческого обозначения не связано с обязательным использованием фирменного наименования и не следует ему. Использование фирменного наименования в коммерческом обозначении представляет лишь одну из форм реализации исключительного права на фирменное наименование. Так же как и право владельца коммерческого обозначения создать юридическое лицо с соответствующим названием - одна из форм реализации его исключительного права на коммерческое обозначение.

На практике такое соотношение исключительного права на фирменное наименование и коммерческое обозначение означает следующее.

Во-первых, в случае изменения фирменного наименования и внесения соответствующих записей в учредительные документы коммерческое обозначение останется неизменным. В результате реорганизации или ликвидации, если юридическое лицо прекращает существование вместе с фирменным наименованием, юридическая судьба коммерческого обозначения полностью зависит от индивидуализируемого им предприятия: исключительное право переходит вместе с предприятием по условиям реорганизации или в порядке универсального правопреемства.

Во-вторых, юридическую независимость коммерческого обозначения и фирменного наименования следует учитывать при отчуждении коммерческого обозначения в составе предприятия. Если фирменное наименование включено в состав коммерческого обозначения, то может возникнуть ситуация, когда у двух разных правообладателей окажутся конкурирующие средства индивидуализации. В этом случае необходимо предусмотреть возможные правовые риски, в том числе вероятность обращения в суд с требованием о прекращении использования коммерческого обозначения или фирменного наименования.

Коммерческое обозначение и товарный знак. Коммерческое обозначение или его отдельные элементы также могут быть использованы в принадлежащем правообладателю товарном знаке. Как и в случае с фирменным наименованием, это является одной из форм реализации исключительного права на коммерческое обозначение и товарный знак соответственно. Правовая охрана товарного знака и правовая охрана коммерческого обозначения не зависят друг от друга.

Кодекс интеллектуальной собственности Франции в ст. L. 713-6 определяет соотношение регистрации товарного знака тождественного или сходного обозначения в качестве коммерческого обозначения. Это не создает препятствий в использовании коммерческого обозначения, если такое использование было начато ранее регистрации товарного знака, а также в случае, если данные средства индивидуализации содержат имя владельца бизнеса и такое использование осуществляется им добросовестно.

На практике довольно распространены ситуации, когда коммерческое обозначение, ставшее достаточно распространенным, впоследствии регистрируется правообладателем в качестве товарного знака. Товарный знак, в отличие от коммерческого обозначения, благодаря обязательной государственной регистрации обладает более эффективными инструментами защиты <1>.

<1> См. комментарий к ст. 1483 ГК РФ // Товарный знак: Постатейный комментарий статей

1477 - 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010.

Если речь идет о неправомерной регистрации товарного знака, то обладатель исключительного права на коммерческое обозначение, у которого право возникло ранее, вправе обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, решение которого по итогам рассмотрения возражения подлежит обжалованию в суде <1>.

<1> См.: Постановление СИП от 16 апреля 2014 г. по делу N СИП-202/2013.

Коммерческое обозначение, согласно положениям четвертой части Гражданского кодекса РФ, является самостоятельным средством индивидуализации, исключительное право на которое не зависит от исключительных прав на фирменное наименование или товарный знак. Исходя из смысла положений ст. 1541 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение подлежит самостоятельной защите <1>. Это означает, что если было нарушено исключительное право на товарный знак, который также включает в себя элементы коммерческого обозначения, то правообладатель может обратиться за защитой исключительного права как на товарный знак, так и на коммерческое обозначение.

<1> См.: Постановление СИП от 27 апреля 2016 г. по делу N А40-149321/2015.

Вопросы по теме

1. В чем заключается особенность коммерческого обозначения как средства индивидуализации?
2. Кто может являться субъектом исключительного права на коммерческое обозначение?
3. Какие факты являются основанием для возникновения исключительного права на коммерческое обозначение?
4. Какие обстоятельства могут являться основанием для прекращения действия исключительного права на коммерческое обозначение?
5. В чем заключается специфика нарушения исключительного права на коммерческое обозначение?
6. Какие меры ответственности предусматривает законодательство за нарушение исключительного права на коммерческое обозначение?
7. Какие особенности могут быть связаны с распоряжением исключительным правом на коммерческое обозначение, включающее элементы фирменного наименования правообладателя?

8. Каким образом может быть разрешен спор в случае неправомерного использования элементов коммерческого обозначения в товарном знаке?

Рекомендуемая литература

Белова Д.А. Правовая охрана фирменных наименований и коммерческих обозначений в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

Верхолетов М.А. О соотношении прав на коммерческие обозначения и иные средства индивидуализации // Марийский юридический вестник. 2015. N 1.

Городов О.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Статут, 2011.

Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 2. Полутом 1. М., 1999.

Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 3. М., 2010.

КонсультантПлюс: примечание.

Статья В.И. Еременко "Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ" включена в информационный банк согласно публикации - "Законодательство и экономика", 2008, N 4.

Еременко В.И. Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика. 2015. N 11.

Интеллектуальная собственность. Основные материалы. В 2 ч. Ч. 1. Новосибирск: Наука, 1993.

Клочун Т.Г. Исключительное право на коммерческое обозначение в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

Минков А.М. Международная охрана интеллектуальной собственности. СПб.: Питер, 2001.

Ожева З.Р. Исключительные права на коммерческое обозначение в предпринимательском праве Российской Федерации: проблемы теории и практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013.

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011 // СПС "КонсультантПлюс".

Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова. М.: Статут, 2011. Вып. 17.

Свищева Е.И. Защита исключительного права на коммерческое обозначение // Вестник арбитражной практики. 2014. N 4 // СПС "КонсультантПлюс".

КонсультантПлюс: примечание.

Статья В. Старженецкого "Защита коммерческих обозначений в арбитражных судах РФ" включена в информационный банк согласно публикации - "Коллегия", 2003, N 1.

Старженецкий В. Защита коммерческих обозначений в арбитражных судах Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. 2002. N 11.

Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2010.

Тюлькин А.А. Содержание объекта, индивидуализируемого коммерческим обозначением // Вестник Пермского университета. 2014. N 1.

Шишкин Д.А. Фирменные наименования и коммерческие обозначения в законодательстве зарубежных стран // Российская юстиция. 2009. N 3.

Шульга А.К. Проблемы соотношения товарного знака и коммерческого обозначения // Общество и право. 2008. N 9.

Глава 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАЩИТЕ ДОМЕННЫХ ИМЕН

§ 1. Понятие домена и доменного имени, порядок предоставления и регулирование отношений по их использованию

Современный мир невозможно представить без Интернета, а вместе с ним в обиход вошли такие понятия, как сайт, домен, электронная почта и многие другие.

Интернет не может функционировать без системы доменов и доменных имен, существующей с 1984 г.

С 1990 г. появилась возможность коммерческого использования сети Интернет, что позволило к 1997 г. достигнуть показателя 10 млн компьютеров, использующих глобальную сеть и 1 млн зарегистрированных доменных имен <1>. С тех пор их количество растет в геометрической прогрессии: на начало 2017 г. число доменных имен уже превысило отметку в 330 млн <2> и эта цифра ежегодно возрастает в среднем на 12%. Только в России на конец октября 2017 г. зарегистрировано более 6 млн доменных имен (5,4 млн - в зоне .RU и почти 1 млн - в зоне .RF). Безусловно, такое положение дел требует особого правового регулирования в данной сфере.

<1> Барри М. Краткая история сети "Интернет" // <http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet>.

<2> Число доменных имен превысило 330 млн // https://cctld.ru/ru/press_center/digest/detail.php?ID=11717.

<1> Network Working Group, P. Mockapetris. Request for Comments: 1034, ISI, November 1987
// <http://www.faqs.org/rfcs/rfc1034.html>.

Общие домены верхнего (первого) уровня. Среди них выделяются:

- традиционные (основные) домены - .com, .net, .org, biz, .info;
- домены для инфраструктуры Интернета - .arpa;
- домены с ограничениями в регистрации - .int (для международных - межправительственных организаций), .edu (для образовательных организаций), .gov (для государственных организаций), .mil (для военных организаций);
- спонсируемые домены или домены по назначению - .aero (домен для авиационной отрасли), .coop (домен для кооперативов), .jobs (домен для размещения информации о востребованных профессиях и вакансиях), .travel (для организаций, функционирующих в туристической сфере - туристических агентств, авиакомпаний, гостиниц, туристических бюро и т.д.), .museum - для музеев и т.д.;
- зарезервированные домены для документации и тестирования - .localhost (обозначение локального хоста), .test (для использования в тестах), .example (для примеров), .invalid (для примеров нерабочих адресов);
- домены, выделенные компанией ICANN по программе запуска новых доменных имен верхнего уровня (программа New generic Top-Level Domain (New gTLD) 2011 г.): включают общеупотребимые слова - .photo, .blog, .shop, .онлайн и др., наименования крупнейших мировых брендов - .canon, .volkswagen, .yandex и др., наименования территорий - .africa, .berlin, .москва и т.д.

Национальные домены верхнего (первого) уровня. Особенностью данной группы доменов является возможность их исполнения как латиницей (буквами английского алфавита), так и символами (буквами) государственных языков. Российскому сегменту сети Интернет принадлежат домены в зонах - .SU (домен верхнего уровня, доставшийся России в наследство от СССР. В настоящее время не делегируется), .RU, а с недавнего времени и кириллический домен .РФ. Национальные домены могут быть зарегистрированы не только для признанных государств, но и для определенной территории, формально входящей в состав какого-либо государства (например, - .CAT - для Каталонии).

Домены второго и последующих уровней. Как и в первой группе, выделяются домены, ограниченные для регистрации. Согласно перечню зарезервированных доменных имен от 1 октября 2009 г. <1>, утвержденному Координационным центром национального домена сети "Интернет", к ним относятся:

<1> Официальный сайт АНО "Координационный центр национального домена сети "Интернет" // http://www.cctld.ru/ru/domains/domens_ru/reserved.

Отраслевые домены предназначены для регистрации доменных имен третьего уровня с учетом отраслевой, ведомственной и другой подобной специфики:

- AC.RU - для научно-исследовательских организаций; высших учебных заведений; учреждений культуры, ведущих научные исследования;
- EDU.RU - для учебных заведений, имеющих лицензию на образовательную деятельность;
- INT.RU - для международных организаций;
- GOV.RU - для федеральных государственных органов Российской Федерации;
- MIL.RU - для организаций Вооруженных Сил РФ.

Ряд доменных имен резервируется для технических и иных подобных целей (в частности, для использования в качестве примеров в описаниях и т.д.).

Доменное имя состоит из доменов, которые отделены друг от друга точками. Домены, в свою очередь, подразделяются на домены верхнего уровня, второго, третьего и т.д. В доменном имени они располагаются справа налево, другими словами, крайним правым является домен верхнего уровня (ru, com), следующим - домен второго уровня (usla, google), дальше - домен третьего (books) и других уровней. Как правило, доменное имя включает в себя два-три домена. При этом в самом названии домена обычно указывается информация, позволяющая индивидуализировать лицо, организацию или орган, которым принадлежит доменное имя, например имена, фамилии, фирменные наименования, товарные знаки, производимый и поставляемый товар, номера телефонов и др. Встречаются случаи указания в названии домена более общих сведений, даже абстрактных. Владелец доменного имени в наименовании домена может расположить не индивидуализирующую его информацию, а информацию о сфере его деятельности либо указать родовое понятие предмета, с которым он связан.

Понятие доменного имени. Взаимодействие компьютеров в Интернете происходит благодаря системе уникальных IP-адресов <1>, которым обладает каждый компьютер, подключенный к сети Интернет. Для удобства пользователей была создана система доменных имен (Domain Name System - DNS), позволяющая сопоставлять абстрактное символическое имя с конкретным IP-адресом в Сети. Упрощенно под доменным именем понимается некий уникальный текстовый идентификатор компьютера (хоста), подключенного к Интернету. Визуально доменное имя представляет собой совокупность буквенных и цифровых символов, которые обычно образуют слова, аббревиатуры, цепочку цифр или сразу все вместе. Например, ipsc.arbitr.ru, usla.ru, books.google.com и т.п.

<1> IP-адрес представляет собой последовательность из четырех чисел, разделенных точками.

Таким образом, доменное имя представляет собой уникальное символическое и понятное человеку обозначение, основной функцией которого является адресация к узлам в сети Интернет и расположенным на них информационным ресурсам, идентификация этих ресурсов, а также

которое в качестве вспомогательной функции может (но не обязательно) выполнять идентификацию (индивидуализацию) владельца сайта, его товаров, работ и услуг.

Дискуссия. До настоящего времени в доктрине не выражена единая позиция относительно соотношения категорий "домен" и "доменное имя". Так, А.Г. Серго отмечает, что, несмотря на тот факт, что наименование домена содержит в себе указание на зону его регистрации, тем не менее разделять эти категории безосновательно <1>. В качестве обоснования такой позиции автор ссылается на международные технические стандарты (RFCs), определяющие функционирование компьютерной сети Интернет (в частности, RFC-1034), которые рассматривают данные категории как синонимы. А В.О. Калятин, напротив, эти категории разделяет <2>.

<1> Серго А.Г. О некоторых подходах к правовому регулированию доменного имени // Информационное право. 2005. N 1.

<2> Калятин В.О. Доменные имена. М., 2002.

Определение понятия "доменное имя" в нормах российского законодательства отсутствовало до 2012 г. Как следствие, в теории и практике предлагалось множество определений названных категорий, в том числе принципиально отличающихся друг от друга. Так, к примеру, в судебной практике можно было встретить определение доменного имени как "аналога почтового адреса в Интернете" <1>, и как "номера телефона в сети Интернет" <2>.

<1> Решение Арбитражного суда г. Москвы от 4 октября 2000 г. по делу N А40-46846/9-83-491 // СПС "КонсультантПлюс".

<2> Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 июня 2001 г. по делу N А40-136893/10 // СПС "КонсультантПлюс".

Дискуссия. Среди позиций, выраженных в доктрине, можно выделить группу сторонников исключительно технического толкования термина "доменное имя". Так, в частности, А.С. Андронов указывает, что "доменное имя - уникальное обозначение, состоящее в системе доменных имен и служащее для идентификации ресурса в сети Интернет <1>. Схожее определение предложено Ю.А. Яхиным, который определяет домен (доменное имя) как "символьный адрес информационного ресурса в телекоммуникационной сети, автоматически направляющий пользователя к IP-адресу через систему DNS-серверов" <2>. А.П. Степанов под доменным именем понимает "условное словесное обозначение, предназначенное для идентификации компьютера, подключенного к сети Интернет, а также для указания на расположение соответствующих ресурсов на компьютере. Доменное имя заменяет собой уникальный протокольный адрес компьютера (IP-адрес), состоящий из четырехбайтового числа, пользоваться которым весьма затруднительно" <3>. По мнению М.С. Дашян, "под доменным именем понимается слово (аббревиатура), однозначно обозначающее уникальный IP-адрес в Интернете" <4>.

<1> Андронов А. Доменное имя как часть информационного ресурса // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2004. N 4. С. 50 - 56.

<2> Домен и его имя. Интернет-форум сайта "Юридическая фирма Интернет и право" // <http://www.internet-law.ru/forum/index.php?topic=169.90>. См. также: Серго А.Г. О некоторых подходах к правовому регулированию доменного имени // Информационное право. 2005. N 1.

<3> Гражданское право: Учебник / Под ред. проф. А.П. Сергеева; Т. 3. М.: "РГ-Пресс", 2011. С. 317. См. также: Новоселова Л., Гринь Е., Ульянова Е. Наследование интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2016. N 11 (Приложение). С. 3 - 48.

<4> Дашян М.С. Право информационных магистралей (Law of information highways): вопросы правового регулирования в сфере Интернет. М.: Волтерс Клувер, 2007.

В целом данная группа ученых сосредоточивает свое внимание исключительно на технических аспектах доменов и доменных имен.

Представители второй группы ученых обращаются к функциональным особенностям доменных имен, акцентируя свое внимание на их индивидуализирующих свойствах. Мнение о правовой природе доменного имени как о средстве индивидуализации юридического лица (индивидуального предпринимателя), подлежащем защите, разделяется многими правоведами, изучающими вопросы доменных имен. Например, в работах В.О. Калятина <1>, В.Б. Наумова <2>, С.В. Петровского <3>, А.Г. Серго. Так, в частности, А.Г. Серго определяет доменное имя как "условное обозначение (уникальное символьное имя), служащее для индивидуализации информационных ресурсов в национальной доменной зоне международной компьютерной сети Интернет <4>, т.е. автор выделяет в качестве главного свойства доменного имени его свойство индивидуализировать информационные ресурсы аналогично тому, как товарные знаки индивидуализируют товары.

<1> Калятин В.О. Право в сфере Интернета. М.: Норма, 2004. С. 58.

<2> Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. М.: Книжный дом "Университет", 2002. С. 162 - 165.

<3> Петровский С.В. Исключительные права на доменное имя // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. N 5. С. 27.

<4> Серго А.Г. Интернет и Право. М.: Бестселлер, 2003. С. 35 - 37; Он же. О некоторых подходах к правовому регулированию доменного имени // Информационное право. 2005. N 1; Он же. Доменные имена как средства индивидуализации // Хозяйство и право. 2001. N 5. С. 90 - 96.

Некоторые исследователи идут дальше и рассматривают доменное имя как объект интеллектуальных прав (несмотря на то, что оно не названо в нормах гражданского законодательства в качестве такового), называя его "товарным знаком, используемом в

сети Интернет <1> или же "коммерческим обозначением, которое может являться частью фирменного наименования" <2>.

<1> Осокин А.А. Правовой статус наименований доменов и товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 7. С. 17.

<2> Данилина Е.А. Доменное имя и товарный знак: вопросы сходства и различия // Биржа интеллектуальной собственности. 2004. N 12. С. 22.

В научной литературе можно найти и иные подходы к определению правовой природы доменного имени. Ряд специалистов утверждает, что доменное имя - это имущество, а права на него являются абсолютными имущественными правами <1> (эта позиция основывается на решении Европейского суда по правам человека, который отметил, что "право на доменное имя является "имуществом" по смыслу ст. 1 Протокола N 1 к Конвенции и на него распространяются положения данной статьи" <2>.

<1> См., к примеру: Нагорный Р.С. Доменное имя как объект гражданского права // Журнал российского права. 2008. N 2; Еременко В.И. О совершенствовании правового регулирования доменных имен в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2012. N 10.

<2> Постановление Европейского суда от 18 сентября 2007 г. по делу "Паеффген против Германии" (Paeffgen GmbH v. Germany, жалобы N 25379/04, 21688/05, 21722/05 и 21770/5).

По мнению других, права на доменное имя возникают из договора, носят относительный характер, могут реализовываться только на основании договора с соответствующим регистратором и в рамках такого договора, а само доменное имя при этом - лишь услуга регистратора по заключенному договору. М.В. Чиженок определяет доменное имя как "услугу, которая оказывается регистратором лицу, которое обратилось к нему с просьбой зарегистрировать доменное имя (т.е. внести запись об этом имени на специальный сервер и сообщать сведения об этой записи всем обратившимся к этому доменному имени)" <1>. Эта точка зрения не учитывает ни функциональной, ни правовой природы доменного имени. Если сводить право на доменное имя лишь к регистраторским услугам, то можно прийти к заключению, что эти права приобретаются для получения услуг в объеме, установленном регистратором. Однако несомненно, что владельцу домена не важно, кто будет уполномоченным регистратором. Если аннулировать или внести изменения в институт регистрации доменов, это не изменит значимости и основы прав на доменное имя.

<1> Чиженок М.В. Новые приключения доменов в России // Патенты и лицензии. 2007. N 5. С. 6.

Нормативное регулирование. В 2011 г. определение доменного имени было предложено в Правилах регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, закрепивших, что "доменное имя -

это символическое обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен (DNS)".

На уровне закона определение доменного имени было дано в 2012 г.: "обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет" <1>".

<1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (п. 15 ст. 2).

Таким образом, российский законодатель акцентирует свое внимание именно на технической стороне понятия "домен".

Определения, сформулированные международными организациями, основаны на том же подходе, которого придерживается российское законодательство, - на выделении технической стороны определяемой категории. Так, в частности, в отчете Первого процесса в рамках ВОИС по названиям доменов в Интернете, имевшего место в апреле 1999 г., доменные имена определяются как "особая форма представления адресов в Интернете, удобная для человеческого восприятия" <1>, при этом указывается, что основной функцией доменных имен является помощь пользователям в локализации компьютеров легким способом.

<1> Первый процесс в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности по названиям доменов в Интернете. Заключительный доклад // <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/ru/docs/report.pdf>.

Организация Объединенных Наций предлагает определять доменное имя как "имя, которое дается адресату в Интернете и содействует доступу пользователей к интернет-ресурсам" <1>. ICANN понимает под доменным именем "... уникальное символическое имя, предназначенное для идентификации ресурсов в сети Интернет и размещенное в распределенной сетевой базе данных, управляемой ICANN, действующей на основании соглашения с Министерством торговли США и регистраторами, действующими на основании договоров с ICANN" <2>.

<1> Организация Объединенных Наций. О развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к Киберпространству: рекомендация от 15 октября 2003 г. // <http://www.un.org>.

<2> Sec. 1 Bylaws for ICANN // <http://www.icann.org>.

Аналогичного подхода придерживается и зарубежное законодательство. К примеру, нормы японского права определяют доменное имя как "буквы, цифры, знаки или другие символы или их комбинацию, соответствующие комбинации цифр, знаков, букв, назначенных для идентификации отдельных компьютеров в Интернете" <1>. Немецкое право понимает под доменными именами методику адресации для идентификации и локализации компьютеров (или "хозяев") в Интернете

<2>. Бельгийский Закон о злоупотреблениях при регистрации доменных имен приводит следующее определение: "...буквенно-цифровое определение числового адреса IP (Internet Protocol), который позволяет идентифицировать компьютер в Интернете" <3>. Китайский законодатель констатирует, что доменное имя "...относится к идентификационной букве иерархической структуры, которая идентифицирует и локализует компьютер в интернете и соответствует его IP-адресу" <4>. В США устанавливается, что доменное имя - это "...любое буквенно-цифровое обозначение, которое зарегистрировано или передано любым регистратором доменных имен, компанией, ведущей реестр доменных имен или другим органом, регистрирующим доменные имена, в качестве части электронного адреса в Интернете" <5>.

<1> Закон Японии от 19 мая 1993 г. N 47 "О предотвращении случаев незаконной конкуренции" (в ред. Закона от 10 июля 2015 г. N 54) // <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=16034>.

<2> Официальный сайт национального регистратора ФРГ // <http://www.denic.de/en/faqsingle/335/246.html?cHash=5ca260e502bc8032ae982df146ece75>.

<3> Закон Бельгии от 26 июня 2003 г. "О злоупотреблениях при регистрации доменных имен" // <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=7026>.

<4> Еременко В.И. О правовом регулировании доменных имен в Китае // <http://www.center-bereg.ru/b2542.html>.

<5> 15 U.S.C. § 1127 // <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127>.

Весьма близки определения исследуемой категории в законодательстве стран СНГ. Так, Закон Туркменистана от 20 декабря 2014 г. N 159-V "О правовом регулировании развития сети "Интернет" и оказания интернет-услуг в Туркменистане" определяет доменное имя как "символьное обозначение, зарегистрированное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен (DNS)" <1>, а закон Украины констатирует, что "доменное имя - это имя, используемое для адресации компьютеров и ресурсов в Интернете" <2>. Несколько шире доменное имя определяется в казахстанском законодательстве: "доменное имя - это символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с правилами адресации сети Интернет, предназначенное для поименованного обращения к объекту сети и соответствующее определенному сетевому адресу" <3>. Аналогичное определение можно найти в законодательстве Белоруссии <4>.

<1> http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=398876.

<2> Закон Украины от 15 декабря 1993 г. N 3689-XII "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" (ред. от 22 мая 2003 г. N 850-IV) // <http://bliss.com.ua/zakon/33.htm>.

<3> Постановление Республики Казахстан от 7 сентября 2010 г. "Правила регистрации, пользования и распределения доменного пространства казахстанского сегмента сети "Интернет" //

http://www.nic.kz/docs/prikaz_220_rus.pdf.

<4> Инструкция Республики Беларусь от 18 июня 2010 г. N 47 "О порядке регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети "Интернет" // <http://www.pravo.by/pdf/2012-32/2012-32%28035-043%29.pdf>.

Таким образом, иностранное законодательство, так же как и российское, не признает доменные имена охраняемыми объектами интеллектуальных прав и в легальных определениях акцентирует внимание на технических характеристиках исследуемой категории.

Из вышесказанного следует, что доменное имя выполняет техническую функцию по индивидуализации информационных ресурсов и адресации пользователей к таким ресурсам.

Закрепленное законодателем определение раскрывает доменное имя с технической стороны, оставляя неосвещенными многие особенности данного объекта.

В рамках правоприменительной практики можно найти иной подход к данной категории. Так, в частности, Европейский суд по правам человека, говоря о природе прав на доменное имя, выступил за его признание в качестве экономически ценного объекта, а за владельцем признает право собственности на него <1>. В 2001 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем Постановлении по делу о запрете на использование товарного знака "Kodak" в доменном имени kodak.ru указал следующее: во-первых, "основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internet protokol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса"; во-вторых, "доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц" <2>. Эта позиция имела место и в решениях нижестоящих судов <3>. В последующем этот подход судебной практики был скорректирован.

<1> Фоков А.П. Международно-правовые меры охраны интеллектуальной собственности в практике Суда Европейского Союза и Европейской Комиссии // Российская юстиция. 2014. N 4. С. 8 - 11.

<2> Постановление Президиума ВАС РФ от 16 января 2001 г. N 1192/00.

<3> Так, в Постановлении ФАС Поволжского округа от 7 июля 2011 г. N А57-10483/2010 сделан вывод, что доменное имя не только является средством индивидуализации информационного ресурса, но также "используется в сети Интернет для идентификации владельца информационного ресурса и ассоциируется у потребителя с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью".

При определении доменного имени надо учитывать все особенности данной категории, т.е. его технические характеристики, функциональное назначение в качестве средства индивидуализации, относимость к результатам интеллектуальной деятельности.

Таким образом, доменное имя можно определить как символическое обозначение, предназначенное для сетевой адресации и индивидуализации информационных ресурсов в сети Интернет, не признаваемое самостоятельным объектом интеллектуальных прав.

Право на доменное имя: понятие и содержание. Доменное имя выполняет функции идентификации конкретного ресурса в Интернете.

Домен уникален в пределах Интернета, доступен из любой страны, и в национальной доменной зоне правовой режим каждого домена устанавливается законодательством, действующим на определенной территории. Даже если владельцем домена будет иностранный гражданин, регистрация домена и отношения, возникающие по этому поводу, будут подчиняться праву страны "суффикса домена" (или домена верхнего уровня) для географических доменных имен. Если домен будет зарегистрирован в зоне RU, то порядок их использования будет определяться правилами, установленными в российском сегменте сети Интернет регистратором доменных имен.

Право владельца доменного имени представляет собой совокупность нескольких правомочий: право на администрирование и на использование доменного имени <1>.

<1> Калятин В.О. Проблема конфликта прав на доменные имена с правами на иные средства индивидуализации // Юридический мир. 2011. N 5.

Право на администрирование - возможность определить организационную структуру домена, т.е. выделять домены следующего уровня (поддомены). Право на создание поддоменов и их количество зависят от содержания договора между владельцем домена и регистратором <1>.

<1> Малахов С.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в глобальной компьютерной сети "Интернет": Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.

Право на использование домена состоит в возможности извлекать пользу из самого факта владения доменом. Владелец домена имеет возможность направлять пользователей сети Интернет к определенному сайту, а также использовать доменное имя путем организации почтового сервиса с почтовыми адресами.

Помимо прав, вытекающих из особой правовой природы доменного имени, в содержание прав на доменное имя входят права, связанные с доменным именем как объектом гражданских прав. Так, в частности, представляется возможным говорить о существовании права на распоряжение доменным именем, под которым фактически будет пониматься возможность определять его юридическую судьбу. К примеру, владелец домена может предоставить за плату или безвозмездно право на его использование другому лицу на определенное время, возможна уступка прав на доменное имя, т.е. его отчуждение другому лицу. Определенных правовых механизмов, обеспечивающих реализацию права на распоряжение доменным именем, пока не создано. Право на администрирование и использование доменного имени предоставляется на основании договора возмездного оказания услуг, поэтому любая передача данного права

фактически должна оформляться как замена лица в обязательстве в соответствующем договоре с регистратором, так как Правила регистрации доменных имен в доменах RU и РФ знают только одну процедуру перехода прав к новому владельцу - передачу прав администрирования другому лицу.

С этим же связаны проблемы перехода прав на доменные имена в порядке наследования. Отдельные регистраторы, восполняя пробелы законодательного регулирования, устанавливают, что доменное имя, администрирование которого осуществлял умерший пользователь, признается так называемым освобождающимся доменным именем, в отношении которого возникает возможность заключения нового договора, но при этом регистратор предоставляет наследникам умершего пользователя преимущественное право на его заключение. Однако данный подход позволит защитить права наследников только в случае отсутствия спора в отношении конкретного доменного имени, так как в настоящее время любое лицо может воспользоваться своим правом на заключение такого договора.

До окончательного решения вопроса о правовой природе доменного имени на уровне законодательства вопрос о возможности распоряжения правами на доменное имя будет открытым.

Порядок регистрации доменных имен. На настоящий момент регистрация доменных имен в Российской Федерации осуществляется акционерным обществом "Технический Центр Интернет", который является уполномоченным Координационным центром юридическим лицом, оказывающим услуги по обеспечению доступа к реестрам доменных имен .RU и .РФ. Регистрация доменных имен осуществляется на основании Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных Координационным центром национального домена сети "Интернет". Данные Правила не являются нормативным актом, они не исходят от государства и не носят общеобязательного характера. По своей правовой природе данный документ представляет собой публичную оферту, содержащую основные условия заключения договора на оказание услуг по регистрации доменных имен. Вместе с тем в силу того, что Координационный центр обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, а также монопольным правом аккредитации регистраторов, фактически Правила являются единственным актом, регламентирующим порядок регистрации доменных имен.

Правила устанавливают требования к доменным именам и порядок их регистрации.

Для регистрации доменного имени необходимо, чтобы оно соответствовало следующим требованиям:

1) требования для доменных имен, регистрируемых в домене RU: доменное имя должно состоять из собственного обозначения, уникального в пределах домена верхнего уровня, и символов "ru".

Собственное обозначение должно отвечать следующим техническим требованиям: а) содержать не менее двух символов; б) содержать не более 63 символов; в) начинаться и заканчиваться буквой или цифрой; г) не содержать символов, отличных от букв, цифр и дефиса (допустимыми буквами являются буквы латинского алфавита; прописные и строчные буквы не различаются); д) не содержать одновременно дефисы в 3-й и 4-й позициях;

2) требования для доменных имен, регистрируемых в домене .РФ: доменное имя должно

состоять из собственного обозначения, уникального в пределах домена верхнего уровня, и символов ".рф".

Собственное обозначение должно отвечать следующим техническим требованиям: а) содержать не менее двух символов; б) содержать такое количество символов, чтобы представление обозначения в кодировке Punycode содержало не более 63 символов; в) начинаться и заканчиваться буквой или цифрой; 4) не содержать символов, отличных от букв, цифр и дефиса (допустимыми буквами являются буквы русского алфавита, включая букву "ё"; прописные и строчные буквы не различаются).

Общим требованием к доменным именам является запрет на использование в них слов и выражений, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т.д.).

Нормами действующего законодательства не предусмотрена обязанность регистратора проверять обозначение, предлагаемое для регистрации доменного имени на предмет нарушения этим обозначением прав третьих лиц, в том числе правообладателей товарных знаков, фирменных наименований или иных объектов интеллектуальных прав. При этом особо подчеркивается, что пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. В силу этого обстоятельства пользователи должны, основываясь на принципе добросовестности, самостоятельно осуществить проверку предлагаемого им к регистрации доменного имени на тождество или сходство с охраняемыми объектами интеллектуальных прав.

Для осуществления регистрации доменного имени пользователь должен подать заявление регистратору. Регистратор, используя автоматизированные средства обработки заявок, осуществляет проверку обозначения, предлагаемого к регистрации в качестве доменного имени на соответствие обозначенным выше требованиям. В случае выявленного несоответствия регистратор обязан отказать в регистрации доменного имени. Основаниями для отказа также являются:

- совпадение предлагаемого доменного имени с уже зарегистрированным доменным именем. Проверить наличие регистрации можно при помощи базы Реестра доменных имен. При наличии нескольких заявок на одно и то же доменное имя регистратор удовлетворяет ту заявку, для которой первой были выполнены установленные требования;

- совпадение предлагаемого доменного имени с включенным в стоп-лист обозначением. Стоп-лист содержит обозначения, которые нельзя зарегистрировать в качестве доменных имен, так как в них используются слова, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства);

- доменное имя не соответствует установленным техническим требованиям;

- пользователь не представил необходимую информацию об администраторе. Следует отметить, что нормами действующего законодательства не установлена обязанность

предоставлять какие-либо документы, идентифицирующие администратора домена, однако при отсутствии идентификационных сведений в регистрации домена может быть отказано.

Правила регистрации доменных имен предусматривают, что отказ в регистрации доменного имени по основаниям, не включенным в вышеприведенный перечень, не допускается. В случае выявления совпадения предлагаемого к регистрации доменного имени с объектом интеллектуальных прав (товарным знаком, фирменным наименованием) регистратор не вправе отказать в регистрации доменного имени по данному основанию. Поэтому пользователь несет полную ответственность за соблюдение прав третьих лиц при регистрации доменного имени с предлагаемым им обозначением.

По требованию пользователя регистратор обязан выдать решение об отказе в регистрации доменного имени в письменной форме. При отсутствии оснований для отказа регистратор осуществляет регистрацию доменного имени в течение трех рабочих дней. В случаях, когда регистрация доменного имени по каким-либо причинам не состоялась, регистратор не вправе разглашать полученную от пользователя информацию о его намерении зарегистрировать данное доменное имя.

Доменное имя считается зарегистрированным с момента внесения соответствующих сведений в Реестр. В качестве подтверждения факта регистрации также может выдаваться свидетельство о регистрации доменного имени. Право администрирования действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Срок регистрации доменного имени составляет один год. Администратор вправе продлевать срок регистрации доменного имени неограниченное количество раз. В результате продления регистрации доменного имени срок регистрации продлевается на один год с даты окончания ранее установленного срока.

§ 2. Участники отношений по использованию доменных имен

В правоотношениях, складывающихся по поводу регистрации и использования домена и доменного имени, участвует несколько субъектов, каждый из которых выполняет определенные функции.

К таким субъектам относятся координатор, регистратор, администратор домена и лицо, использующее домен (пользователь).

Координатор - это уполномоченное юридическое лицо, осуществляющее управление доменами .RU и .РФ в интересах российского и мирового интернет-сообщества и организующее функционирование Реестра.

В качестве координатора в Российской Федерации выступает созданная в 2001 г. Автономная некоммерческая организация "Координационный центр национального домена сети "Интернет" <1>, которая является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной на основе имущественных взносов юридических лиц (учредителей) в целях предоставления услуг, связанных с использованием системы доменных имен, других систем адресации и нумерации национального уровня, а также услуг, связанных с безопасностью использования Интернета.

<1> Официальный сайт <https://cctld.ru/ru/>.

Ее соучредители: общественно-государственное объединение "Ассоциация документальной электросвязи" (АДЭ), "Союз операторов Интернет" (СОИ), региональная организация "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) и Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС). В 2015 г. в состав учредителей также вошли Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и Институт развития Интернета (ИРИ).

Координатор осуществляет функции по выработке правил регистрации доменных имен в доменах RU. и .РФ, обладает полномочиями аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня. Основной задачей Координационного центра является обеспечение надежного и стабильного функционирования DNS-инфраструктуры российского сегмента сети Интернет.

Координатор осуществляет взаимодействие с регистраторами посредством проведения процедур аккредитации и заключения соглашений.

Регистратор - это юридическое лицо, аккредитованное Координатором для регистрации доменных имен в доменах .RU и (или) .РФ.

Под аккредитацией понимается осуществление проверки и признание Координатором компетентности претендента в области оказания услуг регистрации доменных имен второго уровня в доменах верхнего уровня, администрирование которых осуществляет Координатор.

Для получения аккредитации претендент должен соответствовать требованиям, указанным в Требованиях к аккредитованной организации <1>, в том числе:

<1> Утверждены решением Координационного центра национального домена сети "Интернет" от 27 февраля 2014 г. N 2014-01/03.

1) в качестве регистратора может выступать только юридическое лицо, имеющее стабильное финансовое положение, в том числе чистые активы на сумму не менее 1 млн руб., застраховавшее свою профессиональную ответственность, связанную с деятельностью по регистрации доменных имен на сумму не менее 15 млн руб., использующее сертифицированные средства защиты информации и выполняющее требования по обработке персональных данных, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

2) для оказания услуг регистрации доменных имен регистратор обязан располагать необходимым количеством квалифицированных работников для выполнения следующих функций: административные вопросы; финансовые вопросы; технические вопросы; взаимодействие с пользователями и администраторами; защита информации; юридические вопросы; взаимодействие с правоохранительными органами. Регистратор обязан представить координатору сведения (контактную информацию) для взаимодействия по вышеперечисленным вопросам и незамедлительно сообщать Координатору об изменении этих сведений;

3) регистратор обязан иметь офисное помещение, надлежащим образом оборудованное для приема посетителей. Местонахождение офиса должно быть обозначено вывеской регистратора;

4) регистратор обязан предоставить пользователю, в том числе опубликовать и своевременно обновлять на своем сайте, посвященном регистраторской деятельности, полную и достоверную информацию, в том числе сведения о себе, документацию для пользователей, ссылки на Правила и другие документы координатора, регламентирующие деятельность регистратора; цены и иные существенные условия оказания услуг;

5) регистратор обязан разработать и применять на практике инструкции для персонала, содержащие описание процедур регистратора при выполнении действий, связанных с регистрацией и последующим обслуживанием им доменных имен.

Для получения аккредитации Организация направляет Координатору заявление, а также комплект документов, содержащий информацию, необходимую и достаточную для оценки ее готовности к аккредитации. Координатор в течение трех рабочих дней осуществляет предварительную проверку представленного Организацией заявления на его соответствие формальным признакам. Координатор рассматривает заявление Организации в течение 30 календарных дней с даты представления полного пакета документов.

В случае принятия решения об аккредитации координатор в течение 20 календарных дней заключает с претендентом на роль регистратора специальное Соглашение об аккредитации, которое подтверждает право регистратора предоставлять услуги регистрации доменных имен в доменах верхнего уровня, администрирование которых осуществляет координатор, в течение срока действия Соглашения об аккредитации и является основанием для обращения регистратора к уполномоченному координатором лицу для заключения договора об оказании услуг доступа к Реестрам доменов верхнего уровня.

Срок аккредитации, условия и порядок ее продления определяются Соглашением об аккредитации.

Основная функция регистратора - это действия по внесению в Реестр сведений о доменном имени, его администраторе и иных сведений, установленных нормативными требованиями на основании соглашений с пользователями.

Пользователь - это лицо, заказывающее или использующее услуги, связанные с регистрацией доменных имен.

Для целей регистрации доменного имени между регистратором и пользователем заключается **договор об оказании услуг регистрации**. Договор между регистратором и пользователем об оказании услуг регистрации является публичным, т.е. регистратор обязан заключать договоры об оказании услуг регистрации и оказывать услуги без каких бы то ни было ограничений по территории и категориям пользователей, за исключением тех случаев, когда такие ограничения установлены законодательством Российской Федерации. Пользователь вправе заключить договор с любым регистратором.

Регистратор вправе определять порядок оказания услуг регистрации, в том числе порядок оформления, подачи, рассмотрения, оплаты заявок пользователя.

Регистратор не вправе:

- обуславливать оказание пользователям услуг регистрации доменных имен приобретением иных товаров (работ, услуг);
- назначать цены и иные условия оказания услуг регистрации, в том числе регистрации освобождающихся доменных имен, в каждом домене верхнего уровня в зависимости от выбранного пользователем доменного имени второго уровня;
- ограничивать круг пользователей, которые могут воспользоваться услугой регистрации освобождающихся доменных имен, или создавать преимущества в получении информации об услуге отдельным пользователям или категориям пользователей.

Договор должен содержать ссылку на страницу с текстом Правил на сайте Координатора и указание на приоритет норм Правил перед условиями договора. Регистратор обязан предоставить пользователю возможность ознакомиться с Правилами в доступной и наглядной форме.

Регистратор обязан предоставить пользователю достоверную и полную информацию о своем наименовании, местонахождении (юридическом и фактическом адресе), ценах и иных существенных условиях оказания услуг, а также другую информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. Пользователь обязан предоставить регистратору достоверные сведения в объеме и порядке, установленных Правилами и договором, а также своевременно извещать регистратора об изменении предоставленных им сведений и предоставлять регистратору по его запросу подтверждающие документы.

Пользователь вправе расторгнуть договор с регистратором. При этом регистратор обязан аннулировать регистрацию всех доменных имен, сведения о которых регистратор поддерживает на основании данного договора.

После заключения договора с регистратором и приобретения им юридической силы в доменном правоотношении возникает личность администратора.

Администратор - это пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре.

Администратор осуществляет функции администрирования, под которыми понимается осуществление прав и обязанностей, предусмотренных Правилами регистрации доменных имен.

К числу таких прав, в частности, относятся:

- использование домена для размещения сайта;
 - выделение дальнейших подуровней домена (это зачастую применяется при построении корпоративных сайтов);
 - передача права администрирования другому лицу;
 - инициирование аннулирования регистрации домена.
-

Данные права осуществляются в соответствии с нормами правил регистрации доменных имен. За надлежащее осуществление своих прав и обязанностей администратор несет ответственность. В том числе на администратора возлагается ответственность в случае нарушения регистрацией и использованием доменного имени прав и законных интересов правообладателей интеллектуальных прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации.

§ 3. Доменные споры и порядок их рассмотрения

Правовая природа доменного имени. Соотношение с товарным знаком. Особенности разрешения доменных споров определяются правовой природой доменного имени. Однако до сих пор этот правовой режим не определен в российском ГК РФ в отличие от правового режима средств индивидуализации, в том числе товарного знака.

При определении понятия доменного имени одной из отправных точек является отнесение (неотнесение) его к средствам индивидуализации.

Дискуссия. По мнению ряда специалистов, доменное имя не может относиться к средствам индивидуализации, поскольку законодатель упоминает доменное имя в качестве не самостоятельного средства индивидуализации товаров или услуг, а всего лишь одной из возможных форм использования законодательно признанного средства индивидуализации - товарного знака наряду с другими названными формами использования - на товарах, на этикетках, на упаковках товаров <1>.

<1> Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М.: Статут, 2009. С. 55.

По мнению других, доменные имена в принципе не могут быть отнесены к объектам интеллектуальных прав и не нуждаются в дополнительной охране, поскольку домены защищены технически. "Регистрация доменного имени делает его владельца единственным лицом, которое может использовать домен, и только к его сайту получают доступ иные лица по адресу, который содержит данный домен. Никакая дополнительная правовая охрана не нужна ни пользователям, ни регистраторам доменных имен" <1>.

<1> Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2010. С. 265.

Согласно еще одному подходу доменное имя является средством индивидуализации, которое позволяет потребителям и пользователям просто и эффективно находить в виртуальном пространстве известные им в хозяйственном обороте наименования <1>. В.О. Калятин отмечает, что наряду с функцией адресации запросов функция индивидуализации также стала основной функцией доменных имен, поэтому он считает возможным "вычленив доменные имена из иных систем адресации, не ставших действительными средствами индивидуализации" <2>. А.Г. Серго пишет о функции индивидуализации доменных имен, поскольку "доменное имя призвано не столько обеспечить адресацию

запросов (как это делает IP-адрес), сколько заменить набор цифр емким и запоминающимся обозначением, т.е. индивидуализировать определенный интернет-ресурс" <3>.

<1> Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. М.: Книжный дом "Университет", 2002. С. 160.

<2> Калятин В.О. Проблемы правового регулирования доменных имен в гражданском законодательстве // Вестник гражданского права. 2006. N 2 // СПС "КонсультантПлюс".

<3> Серго А.Г. О некоторых подходах к правовому регулированию доменного имени // Информационное право. 2005. N 1 // СПС "КонсультантПлюс".

Однако, несмотря на наличие определенной индивидуализирующей функции, доменные имена нельзя считать объектом интеллектуальных прав. Индивидуализирующую функцию доменного имени можно сравнить, например, с функцией почтового адреса, который также индивидуализирует некое здание, однако это обусловлено лишь тем, что в силу естественных причин невозможно существование двух объектов с одним адресом. Именно поэтому доменные имена не могут быть отнесены к средствам индивидуализации как к разновидности объектов интеллектуальных прав (интеллектуальной собственности).

Понятие и виды доменных споров. Понятие "доменный спор" в нормах действующего законодательства не определено. В судебной практике под доменными спорами понимаются "споры по использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий" <1>. Можно также привести и определение доменного спора как спора "о правомерности использования доменного имени, сходного с результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, принадлежащим заявителю, в котором заявлено требование о понуждении к совершению либо о воспреещении каких-либо действий, подлежащее принудительному исполнению" <2>.

<1> Постановление Президиума СИП от 28 марта 2014 г. N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров" // <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-questions-that-arise-when-considering-domain-disputes>.

<2> Постановление Президиума СИП от 15 октября 2013 г. N СП-23/3 "Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору" // <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-domain-disputes-interim-measure-15-october-2013>.

Таким образом, доменные споры представляют собой споры между администратором доменного имени и обладателем исключительного права на средства индивидуализации, которые возникают в связи с нарушением прав одного из них, в том числе споры между владельцами товарного знака, с одной стороны, и администратором домена - с другой, за право использовать доменное имя.

Доменные споры можно классифицировать по различным основаниям. С точки зрения защищаемого субъекта, они подразделяются на споры, направленные на защиту обладателя права на средство индивидуализации, и споры, направленные на защиту обладателя доменного имени. По предмету доменные споры можно также подразделить на споры в связи с так называемым киберсквоттингом и споры, связанные с недобросовестной конкуренцией.

Судебный порядок рассмотрения доменных споров. В случае нарушения прав на средства индивидуализации при регистрации и (или) использовании доменного имени защита осуществляется в судебном порядке. Надлежащим ответчиком по делам о нарушениях прав на товарные знаки и на фирменные наименования в доменных именах, а также лицом, которое должно нести ответственность за нарушение прав на товарный знак и на фирменное наименование в доменном имени, является администратор домена.

Доменные споры рассматриваются и разрешаются как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции. Критериями, определяющими подведомственность доменного спора арбитражным судам, являются экономический характер спора и его субъектный состав. Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, - другими организациями и гражданами, за исключением дел, рассматриваемых Московским городским судом в соответствии с ч. 3 ст. 26 ГПК РФ.

Суды общей юрисдикции рассматривают доменные споры с участием физических лиц. В соответствии с положениями абз. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

Раньше судебная практика складывалась таким образом, что доменные споры, в которых в качестве ответчиков выступали физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но фактически осуществляющие предпринимательскую деятельность, рассматривались арбитражными судами <1>. В качестве примеров можно указать следующие дела, связанные с доменными именами: etro.ru <2>, kamaz.ru <3>, mumm.ru <4>, telejob.ru <5> и т.д. По сути, при решении вопроса о подведомственности спора суды исходили из того, что во внимание необходимо принимать не только субъектов, но и характер правоотношений. Соответственно, факт, что ответчиком является физическое лицо, не свидетельствует об отсутствии правоотношений, связанных с предпринимательской деятельностью.

<1> Табастаева Ю., Христофоров А. Проблемы определения подведомственности доменных споров с участием физических лиц // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2016. N 10.

<2> См. там же.

<3> Постановление 13 ААС от 17 июля 2015 г. N 13АП-12416/2015 по делу N А56-18369/2014 // <https://kad.arbitr.ru/>.

<4> Постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2011 г. N 18012/10 по делу N А40-47499/10-27-380 // Вестник ВАС РФ. 2011. N 8.

<5> Определение Президиума ВАС РФ от 7 августа 2012 г. N ВАС-8444/12 по делу N А41-19354/11 // СПС "Гарант".

На данный момент судебная практика складывается иначе. В Обзоре судебной практики <1> содержится разъяснение о том, что споры с участием физических лиц рассматриваются судами общей юрисдикции. Например, в деле по иску иностранной компании "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед" к физическому лицу о запрете использования прав на товарные знаки JAGUAR и LAND ROVER в доменных именах JaguarDealer.ru, JaguarDealers.ru, LandRoverDealer.ru, LandRoverDealers.ru производство по делу было прекращено на том основании, что ответчиком является физическое лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя (данную позицию заняли Арбитражный суд г. Москвы и Суд по интеллектуальным правам) <2>.

<1> См. п. 4 Обзора, утвержденного Президиумом ВС РФ 24 декабря 2014 г.

<2> Определение Арбитражного суда г. Москвы от 10 сентября 2015 г. по делу N А40-129387/2015 // <https://kad.arbitr.ru/>; Постановление СИП от 30 марта 2017 г. N С01-195/2017 по делу N А40-177495/2016.

Подсудность доменного спора определяется по общим правилам, т.е. исковое заявление подлежит предъявлению в суд, арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства ответчика. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на территории Российской Федерации имущества ответчика.

Процедуры квазисудебного урегулирования доменных споров. На международном уровне широкое распространение получили квазисудебные процедуры рассмотрения доменных споров.

Основным негосударственным (внесудебным) способом разрешения доменных споров, а также средством борьбы с незаконным использованием товарных знаков в доменных именах является Унифицированная (Единая) Политика Разрешения Споров о Доменных Именах (UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).

Указанная процедура была разработана ICANN в 1999 г. и свое функционирование основывает на двух главных нормативных актах: Единой Политике Рассмотрения Споров о Доменных Именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP - закрепляет принципы регулирования отношений между регистраторами, администраторами доменных имен и третьими лицами) и Правилах для Единой Политики Рассмотрения Споров о Доменных Именах (Rules for

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - направлены на регламентацию рассмотрения споров). Каждый трибунал, рассматривающий спор, может разработать и принять дополнительные правила, целью которых является расширение общих норм и более детальное регулирование определенных вопросов.

Полномочия по рассмотрению споров по административной процедуре UDRP предоставлены аккредитованным ICANN центрам. В настоящее время их пять: Азиатский центр разрешения споров о доменных именах, Национальный арбитражный форум, Арбитражный и посреднический центр Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (Центр ВОИС), Чешский арбитражный суд (арбитражный центр по спорам, связанным с Интернетом), Международный Институт по Предотвращению и разрешению споров (CPR).

Политика распространяет свое действие на домены, зарегистрированные в зоне первого (верхнего) уровня, в том числе домены, зарегистрированные в рамках программы New gTLD. Национальные регистраторы ряда стран также предусмотрели процедуру в качестве обязательной. Среди таких стран (территорий) Политика выделяет остров Ниуэ (.NU), Тувалу (.TV), Самоа (.WS) и др. В иных же случаях для передачи спора на рассмотрение аккредитованным провайдером (административным центром) необходимо наличие в договоре о делегировании доменного имени оговорки о согласии на рассмотрение споров по процедуре UDRP.

Для инициирования процедуры рассмотрения спора необходимо подать жалобу провайдеру (аккредитованному центру) в письменной или электронной форме. В жалобе должна содержаться просьба о вынесении решения в соответствии с Политикой и Правилами UDRP и о требуемом решении. К заявлению должны быть приложены все доказательства, поскольку административная процедура в любом из центров является заочной.

В исключительных случаях Правила допускают участие стороны, но только если это необходимо для разрешения жалобы и вынесено соответствующее решение комиссии. Каких-либо требований к письменным доказательствам ни Политикой, ни Правилами не предъявляется. При наличии сомнений в достоверности представленных доказательств трибунал может отказать в рассмотрении заявления ввиду ограниченности своих полномочий.

В Правилах UDRP презюмируется независимость и беспристрастность членов комиссии. Допускается самоотвод арбитра.

Языком административного процесса является язык, на котором составлен договор о регистрации доменного имени, если иное не указано в условиях договора. Однако положение о языке не является императивным и может быть изменено по решению арбитров.

Решение выносится на основании представленных документов, следуя Политике и Правилам UDRP, а также если арбитры сочтут применимыми с учетом положений иных правил и законодательства. Как правило, положения национального законодательства учитываются в случае, когда стороны располагаются в одном государстве. При коллегиальном рассмотрении решение принимается большинством голосов. За арбитрами закреплено право на особое мнение, которое прилагается к решению большинства. Решение подлежит публикации на официальном веб-сайте. Решение составляется на том языке, на котором велось рассмотрение спора. Решение в течение трех дней подлежит передаче ICANN и Регистратору, который, в свою очередь, доводит решение до сторон спора.

На период всего разбирательства и в течение 15 дней после его окончания действует мораторий на смену администратора домена. Исключение составляет случай, когда новый администратор домена предоставляет свое согласие на исполнение решения, вынесенного по итогам административного или судебного разбирательства. Аналогичная норма предусмотрена для регистраторов.

Унифицированная (Единая) Политика Разрешения Споров о Доменных Именах и Правила для Единой Политики, которые вместе являются основой процедуры UDRP, - это уникальный способ разрешения споров при существующей неопределенности в правовом регулировании данной сферы. Российские резиденты участвуют в разбирательствах на основе этой процедуры по доменам, зарегистрированным ими в других доменных зонах.

Следует иметь в виду, что применением этих процедур не исчерпывается право на рассмотрение спора. В случае если сторона не согласна с решением, которое вынес административный центр, то допускается обращение в судебный орган. При этом спор передается для независимого разрешения, а не для оспаривания вынесенного одним из центров решения.

§ 4. Виды доменных споров и основные принципы урегулирования конфликтов между владельцами доменных имен и товарных знаков, иных средств индивидуализации

Принцип добросовестности регистрации доменного имени. Киберсквоттинг. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, при этом никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В начале XXI в. в связи с развитием новых информационных технологий появилась существенная проблема, которая получила название киберсквоттинг. С развитием сети Интернет получившее негативную репутацию явление получило новое наименование - доменинг, а сетевые деятели - доменеры. Однако суть не изменилась.

Киберсквоттинг (от англ. **cyber** - виртуальный, **squat** - захватывать) может быть определен как практика недобросовестной регистрации, приобретения и (или) использования доменных имен, идентичных или схожих с охраняемыми средствами индивидуализации или другими объектами интеллектуальной собственности, охраняемыми наименованиями и нематериальными благами (например, с именем физического лица) с целью получения материальной выгоды.

В основе проблемы киберсквоттинга лежит конфликт между владельцем товарного знака или фирменного наименования и лицом, зарегистрировавшим идентичное и сходное с этим обозначением доменное имя. Проблема усложняется уникальностью доменного имени, технической исключительностью прав владельца и, соответственно, принципиальной невозможностью одновременного использования доменного имени несколькими лицами, по каким-либо основаниям претендующими на него. Целью деятельности киберсквоттеров является извлечение максимальной прибыли от перепродажи доменного имени при минимальных затратах на его регистрацию.

Можно выделить следующие виды киберсквоттинга.

Во-первых, **брендовый доменнинг**, представляющий собой регистрацию доменных имен, содержащих товарные знаки и другие средства индивидуализации. Недобросовестность деятельности заключается в регистрации доменных имен не для собственных нужд, а в целях злоупотребления технической уникальностью доменного имени. Как итог - невозможность для лица, которое имеет право на соответствующее обозначение, использовать его в качестве доменного имени. Поведение доменеров в данном случае строится по следующим направлениям: либо они используют захваченные домены для переадресации на другие сайты с однородной тематикой <1>, либо они предлагают к продаже доменные имена правообладателям соответствующих объектов интеллектуальных прав. Зачастую для принуждения такого правообладателя к выкупу домена доменеры прибегают к действиям, целенаправленно приносящим ущерб репутации правообладателя объектов интеллектуальных прав (например, устанавливая функцию переадресации на сайты, содержащие вирусы, либо сайты "сомнительного" содержания <2>).

<1> Данное действие позволяет увеличить статистику посещаемости сайта, с тем чтобы в дальнейшем получить возможность использовать данные статистические показатели при оценке стоимости размещения рекламных материалов на таком сайте, а также при переговорах о цене уступки прав на домен.

<2> Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М.: Статут, 2009.

Вторым видом является **тайпсквоттинг**. Данное направление основано на вариантах написания доменов или ошибках, которые могут быть совершены интернет-пользователями как в самом имени, так и в написании домена. В обоих случаях регистрируются доменные имена, близкие по написанию с известными товарными знаками и доменными именами. Вместо слитного написания киберсквоттеры могут зарегистрировать написание через дефис, например, dobrolet.ru - dobro-let.ru. Нередки случаи допущения ошибочного написания, например, вместо google.com может использоваться googl.com, вместо yandex.ru - jandex.ru, apple.com - aple.com, pravo.ru - pravо.ru и т.д. Возможно использование дополнительных слов и символов. Использование данного вида рассчитано на "человеческий" фактор, обеспечивающий вероятность ошибок при наборе названия, что позволяет окупить расходы за счет рекламы, даже если "двойника" не удастся продать.

Предметный киберсквоттинг сводится к использованию общеупотребительных обозначений (наименований товаров, видов деятельности). С правовой точки зрения такая деятельность не нарушает прав и законных интересов. Однако предметный киберсквоттинг препятствует добросовестным предпринимателям реализовать свой интерес.

Произвольный доменнинг - регистрация доменов, не использующих зарегистрированных товарных знаков с целью предугадать возможный спрос на доменные имена.

Недавно была обнаружена новая разновидность противоправного использования доменных имен - **саундсквоттинг** (от англ. **sounds-quattting**), в ее основе лежит совпадение популярных доменных имен по звучанию (из-за наличия омофонов). В настоящее время широкое распространение получили гаджеты с функциями распознавания голоса и поиска информации в

сети. При использовании программ с функцией звукового воспроизведения текста вредоносный домен может совпадать с аутентичным, что может иметь следствие - введение в заблуждение пользователя.

Главным признаком киберсквоттинга является недобросовестность действий, подразумевающая в первую очередь осведомленность о принадлежности прав на соответствующий товарный знак или объект другому лицу, с наличием намерения использовать чужой объект.

В соответствии с п. 1 ст. 1250 ГК РФ по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом, могут применяться различные способы защиты интеллектуальных прав (ст. 12 и п. 1 ст. 1252 ГК РФ). В случае киберсквоттинга чаще всего заявляются требования о признании права, пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, возмещении убытков или выплаты компенсации, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, о применении обеспечительных мер.

Защита доменных имен и прав на них. Недобросовестная конкуренция. Другой стороной взаимоотношений администраторов доменных имен и обладателей интеллектуальных прав является так называемый **обратный захват доменных имен** - получение контроля (или компенсаций за использование) над коммерчески успешными сайтами посредством регистрации соответствующих средств индивидуализации и последующего заявления требований о прекращении их незаконного использования обладателем доменного имени. В условиях соотношения правового статуса охраняемого товарного знака и неохрамого доменного имени правообладатель товарного знака получает приоритетную защиту с точки зрения действующих норм права. Однако такие действия правообладателя в ряде случаев могут квалифицироваться как недобросовестная конкуренция.

В соответствии со ст. 10bis Парижской конвенции 1883 г. все страны Союза обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. В Парижской конвенции под актом недобросовестной конкуренции понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В рамках отечественного законодательства одним из правовых механизмов, призванных обеспечить защиту от недобросовестной конкуренции, является механизм, закрепленный в ст. 10 ГК РФ. Суд имеет право отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом <1>.

<1> Пункт 62 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // РГ. 2009. 22 апр.

Судебная практика выработала ряд критериев для определения фактов злоупотребления правом со стороны правообладателя средства индивидуализации. Прежде всего суды оценивают

действия сторон с позиции добросовестности или недобросовестности: "...оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны" <1>.

<1> Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // РГ. 2015. 30 июня.

Признание права на доменное имя как способ защиты судами не применяется со ссылкой на отсутствие в законодательстве РФ норм, регулирующих признание права на доменное имя, и неотнесение его к объектам гражданского права.

Основные критерии разрешения доменных споров. Отсутствие необходимого правового регулирования порождает сложные судебные споры, при разрешении которых суды исследуют действия администратора доменного имени. Для разрешения доменного спора имеют значение следующие факты <1>:

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 г. N 5560/08 // СПС "КонсультантПлюс".

1. Сходство товарного знака и доменного имени (по фонетическому, графическому, семантическому признакам): это может быть как полным совпадением (тождеством), так и сходством до степени смешения (т.е. если домен ассоциируется с товарным знаком в целом, несмотря на их отдельные отличия).

Одной из проблем в рамках рассмотрения доменных споров является разный подход национальных законодательств к определению товарных знаков (в части правовой охраны). В частности, это выражается в предоставлении охраны в одних странах только зарегистрированным знакам, в других странах (например, в англосаксонской системе) наряду с зарегистрированными признаются и охраняются незарегистрированные товарные знаки (**common law trademarks**).

В рамках Политики UDRP арбитрами был выработан подход, согласно которому в рамках процедуры UDRP защитой пользуются как зарегистрированные товарные знаки, так и незарегистрированные товарные знаки (поскольку ICANN использует термин "товарный знак или знак обслуживания, на который у заявителя имеются права", а не более узкое понятие).

В качестве второй проблемы выделяют спорность подходов к категории "сходство до степени смешения". Как правило, сходство до степени смешения обозначает ситуацию, когда покупатель вместо покупки нужной ему вещи может купить совершенно другой товар, для обозначения которого было использовано сходное обозначение. При этом не имеет значения тот факт, что пользователь имеет возможность вернуться на исходную страницу в том случае, когда он в результате неверной адресации попадает на ненужную ему страницу (как отмечают исследователи, этот довод использовался ответчиками при рассмотрении первых доменных

споров в зарубежных странах <1>). На настоящий момент общепризнанным считается, что доменное имя является сходным до степени смешения с легальным средством индивидуализации в том случае, если доменное имя само по себе дает возможность предположить связь между администратором домена и владельцем средства индивидуализации.

<1> См.: Серго А.Г. Пути разрешения конфликтов, возникающих при использовании доменных имен в сети "Интернет": Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 93 - 96.

Сходство может быть установлено и тогда, когда доменное имя представляет лишь часть товарного знака (и наоборот). Например, признаны сходными товарный знак "MIRAX" и домен [miraxa.net.ru](#) или товарный знак "SAMSUNG" и доменное имя [samsungkies2.ru](#) <1>. Если домены регистрировались в расчете на "человеческий фактор" при написании доменного имени (тайпсквоттинг), то, по мнению арбитров, наличие сходства до степени смешения должно признаваться в обязательном порядке.

<1> Решение СИП от 10 декабря 2014 г. по делу N А56-8524/2014 // СПС "КонсультантПлюс".

Российская судебная практика исходит из того, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы <1>.

<1> Пункт 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" // Вестник ВАС РФ. 2008. N 2.

В отношении другого проявления тайпсквоттинга - добавления лишних букв и слов - существует два подхода.

1. Объективный подход, согласно которому, если название товарного знака является составной частью доменного имени (пробелы и знак дефиса при сравнении не учитываются), доменное имя признается сходным до степени смешения независимо от наличия в нем дополнительных слов или букв. В деле **Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, WIPO, D2000-1415** (домены [nicholekidman.com](#) и [nicolekidmannude.com](#)) трибунал пришел к выводу, что действие Политики не ограничено случаями, когда сходство товарного знака и домена создает неверное представление о принадлежности последнего. Двое из трех арбитров посчитали, что степень смешения возникает, когда имя домена включает название товарного знака или сходное с ним до степени смешения слово независимо от наличия в имени домена других слов. К аналогичному выводу пришел трибунал и при рассмотрении дела **Gateway, Inc. v. Pixelera.com, WIPO, D2000-0109**.

2. Субъективный подход, оставляющий решение вопроса на усмотрение арбитра. Так, если

на вопрос о наличии реальной вероятности ошибки пользователя будет получен положительный ответ, арбитром будет признано сходство до степени смешения.

2. **Виды деятельности владельца домена и товарного знака** (пересекается ли данная деятельность). Оценка однородности товаров или услуг по данной категории споров обязательна, поскольку именно размещение обозначения, сходного до степени смешения (тождественного) с обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, на товаре, предложенном к продаже (введенном в гражданский оборот), представляет собой нарушение прав на товарный знак. Еще одной проблемой может являться вопрос о защите правообладателей одного товарного знака, зарегистрированного по разным классам. Арбитры при разрешении дела **First American Funds, Inc. v. Ult. Search, Inc, WIPO, D2000-1840** пришли к выводу, что заявитель является одним из многих потенциальных притязателей и разрешение дела в его пользу являлось бы предоставлением ему ничем не обоснованного преимущества. По данному делу один из арбитров воспользовался предоставленным ему правом высказать особое мнение, в котором указал на недопустимость подобного решения, поскольку Правила и Политика не требуют устанавливать всех правообладателей, а призывают оценивать права и действия конкретных сторон.

Судебная практика. В судебной практике сложилось два подхода.

Согласно первому администратор доменного имени нарушает исключительные права, если доказано сходство до степени смешения между средством индивидуализации и доменом. В качестве примера можно привести дело "perfekta.ru". Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Экс Морэ" обратилось в суд с иском к компании "Нетлинк Лтд" о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "perfekta", в доменном имени "perfekta.ru". Суд пришел к выводу, что факт наличия доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, является использованием товарного знака без разрешения правообладателя, другими словами, незаконным использованием <1>. Аналогичные выводы содержатся в решениях по делам "hpхerоx.ru" <2>, "uazkan.ru" <3> и др.

<1> Дело N A40-101725/2013 // <http://kad.arbitr.ru/Card/ce2bec58-e51f-48c2-8cd1-5cb492233636>.

<2> Дело N A40-119044/2013 // <http://kad.arbitr.ru/Card/032189fa-370c-41ef-8a3d-05d98abd1998>.

<3> Дело N A72-7025/2013 // <http://kad.arbitr.ru/Card/f299e236-864f-4ba4-9194-d69b675a2070>.

Согласно второму подходу помимо сходства до степени смешения между средством индивидуализации и доменным именем необходимо доказать факт использования доменного имени в отношении однородных товаров (услуг) или при осуществлении однородных видов деятельности. Так, в деле "autoi.ru" суд указал, что в предмет доказывания входит установление следующих обстоятельств: используется ли товарный знак компании, является ли домен сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, используется ли домен для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, т.е. однородных товаров и услуг <1>. Аналогичная позиция содержится в решениях по другим делам,

например "sd-svet.ru" <2>, "goldstar.ru" <3>.

<1> Дело N А40-8345/2013 // СПС "КонсультантПлюс".

<2> Дело N А41-17016/2013 // <http://kad.arbitr.ru/Card/cc95da19-68f0d-48e2-af65-8e3f3d-3f4c79>.

<3> Дело N А40-92932/2013 // <http://kad.arbitr.ru/Card/692d72ba-0db8-4e63-b8b3-3b19d67ba86f>.

3. Регистрационный приоритет, т.е. ответ на вопрос "что было зарегистрировано ранее - домен или товарный знак": надо отметить, что практика разрешения подобных споров до сих пор неоднозначна. В 2009 г. Президиум ВАС РФ согласился с тем, что факт регистрации спорного доменного имени ранее регистрации права истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них в силу подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ является основанием для принятия судом решения об отказе в иске о защите прав на товарный знак. Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 г. указывалось, что в случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки (в том числе во взыскании компенсации) истцу может быть отказано, даже если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке <1>.

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 г. N 9833/09 по делу N А40-53937/08-51-526 // Вестник ВАС РФ. 2010. N 3.

Однако позднее с учетом правовой природы доменного имени суды стали указывать, что дата регистрации доменного имени не имеет существенного значения. Сам по себе тот факт, что доменное имя зарегистрировано ранее товарного знака, не может лишать правообладателя прав на защиту товарного знака <1>. И все же, по общему мнению, дата регистрации является важным моментом для определения, имело ли место противоправное поведение одного из участников спора.

<1> Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 апреля 2014 г. по делу N А40-74313/2013 // СПС "КонсультантПлюс".

Судебная практика. В ряде случаев суды исходят из того, что более ранняя регистрация доменного имени по сравнению со средством индивидуализации не влияет на признание администратора доменного имени нарушившим исключительное право на средство индивидуализации. В ранее упомянутом деле "perfekta.ru" судом было установлено, что доменное имя "perfekta.ru" было зарегистрировано ранее даты приоритета товарного знака "perfekta", однако ссылка ответчика на данное обстоятельство была отклонена как не соответствующая нормам закона о защите исключительного права на товарный знак <1>. Аналогичная позиция содержится в решениях по делам "snegiri" <2>, "inbr.ru" <3> и др.

<1> Дело N А40-101725/2013 // <http://kad.arbitr.ru/Card/ce2bec58-e51f-48c2-8cd1-5cb492233636>.

<2> Дело N А41-20527/2013 // <http://kad.arbitr.ru/Card/0e7e2580-6e2c-4c69-8443-56f611b5182b>.

<3> Дело N А41-46298/2013 // <http://kad.arbitr.ru/Card/3ca0c1d5-f5c3-485d-90c1-f3bbcf04f34b>.

Согласно другой позиции наличие более ранней регистрации доменного имени имеет значение для разрешения дела по существу. Правообладатель товарного знака "Astro7" обратился в суд с иском к лицу, обладающему правом использовать домен, о признании незаконным использование в доменном имени обозначения "astro777", сходного до степени смешения с товарным знаком "Astro7". Суд установил, что доменное имя "astro777.ru" было зарегистрировано ранее даты приоритета товарного знака, а также пришел к выводу об отсутствии вероятности смешения лиц, оказывающих услуги. На этом основании суд сделал вывод об отсутствии нарушения исключительных прав на товарный знак <1>.

<1> Дело N А56-1448/2012 // <http://kad.arbitr.ru/Card/a451bc3d-96f6-46b3-b2a7-b7a8a0db2176>.

4. Наличие законных самостоятельных прав на использование доменного имени: например, владелец доменного имени имеет компанию с одноименным фирменным названием либо имеется связь с другим средством индивидуализации. Так, в одном из дел суд, отказывая в удовлетворении требования владельца товарного знака, указал: "Соответствующее доменное имя реально используется ответчиком в своей предпринимательской деятельности и связано с его фирменным наименованием, что подтверждается материалами дела и не оспаривалось сторонами в ходе судебного разбирательства. Само по себе обстоятельство того, что ответчик не обжаловал регистрацию товарного знака, не означает, что у него не имеется законных прав и интересов в отношении принадлежащего ему доменного имени" <1>.

<1> Постановление 17 ААС от 20 июня 2014 г. N 17АП-5927/2014-ГК по делу N А60-38763/2013 // СПС "КонсультантПлюс".

5. Поведение владельца доменного имени и использование сайта: например, негативным моментом, влияющим на вывод о наличии факта нарушения, будет факт направления предложения владельца доменного имени о его продаже владельцу товарного знака (во внимание будет приниматься и запрашиваемая). Учитываются также обстоятельства, указывающие на цели регистрации или приобретения доменного имени. В частности, имеет значение тот факт, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к его приобретению.

§ 5. Особенности применения обеспечительных мер по доменным спорам

Целью применения обеспечительных мер является необходимость предотвращения причинения значительного ущерба правообладателю и сохранение текущего состояния отношений между сторонами доменного спора.

Принятие обеспечительных мер в доменных спорах обусловлено высокой оборотоспособностью доменных имен, которая фактически сама по себе предполагает, что непринятие обеспечительных мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу спора <1>.

<1> Абзац 5 п. 3 Справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору, утв. Постановлением Президиума СИП от 15 октября 2013 N СП-23/3.

Применение обеспечительных мер возможно в особом внесудебном и судебном порядке.

Особый внесудебный порядок предусмотрен Положением о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах, утвержденным решением Координационного центра национального домена сети "Интернет" от 20 сентября 2012 г. N 2012-07/47. Положением предусмотрена возможность применения досудебных ограничений на действия с доменными именами по заявлению правообладателя товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного по национальной процедуре в Российской Федерации или охраняемого по международной процедуре на территории Российской Федерации.

Способом внесудебного ограничения на действия с доменными именами является временный запрет на аннулирование регистрации доменного имени, передачу прав администрирования другому лицу, а также на передачу другому регистратору поддержки сведений о доменном имени, в отношении которого поступило заявление.

Для применения внесудебных обеспечительных мер правообладатель должен обратиться с заявлением о нарушении его исключительных прав в отношении товарного знака (знака обслуживания), связанном с регистрацией администратором спорного доменного имени.

Указанное заявление подается с обязательным соблюдением письменной формы. Нормы Положения о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах, определяют достаточно строгие требования применительно к содержанию данного заявления. Так, в нем должны быть указаны:

- полные сведения, позволяющие идентифицировать заявителя (Правообладателя);
- сведения о товарном знаке (знаке обслуживания), включая номер его государственной регистрации, принадлежащем Правообладателю, а также указание на конкретное доменное имя, регистрация которого, по мнению заявителя, нарушает его исключительные права на товарный знак (знак обслуживания);

- гарантия заявителя относительно возмещения убытков (включая расходы на юридическую помощь и представительство в суде), которые могут возникнуть у регистратора, если впоследствии выяснится, что заявление содержит недостоверные сведения о нарушении исключительных прав заявителя.

Кроме того, к заявлению в обязательном порядке должны быть приложены: свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо индивидуального предпринимателя, свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) и почтовая квитанция, подтверждающая направление оригинала заявления регистратору. Все указанные документы представляются в виде скан-копии путем прикрепления вложенного файла к веб-форме заявления, размещенной на сайте координатора.

Срок рассмотрения заявления об установлении досудебных ограничений составляет два рабочих дня с даты их поступления к регистратору.

При установлении ограничений на действия с доменными именами регистратор незамедлительно (в день принятия решения и введения ограничений в отношении доменного имени) уведомляет о принятых мерах правообладателя и администратора того доменного имени, в отношении которого введены ограничения.

Указанные ограничения вводятся в отношении доменного имени исключительно для того, чтобы обеспечить правообладателю возможность реализации своего права на защиту путем предъявления исковых требований к администратору доменного имени. Во избежание злоупотреблений со стороны правообладателей досудебные ограничения могут быть введены на срок, не превышающий 14 календарных дней, который исчисляются с момента получения регистратором заявления правообладателя о применении досудебных обеспечительных мер.

Данные ограничения подлежат безусловной отмене, если в течение срока их действия правообладатель не обратится в судебные органы за защитой соответствующих исключительных прав. Возможным злоупотреблениям со стороны правообладателей препятствует правило, согласно которому повторное обращение с заявлением, содержащим те же основания и в отношении тех же доменных имен, к которым применялись досудебные ограничения, не рассматривается.

Если же правообладатель в течение срока действия досудебных ограничений обратился в судебные органы и представил регистратору доказательства возбуждения судебного производства по спору в отношении доменного имени, то для такого доменного имени не допускается передача права администрирования другому лицу, аннулирование регистрации, передача поддержки сведений о доменном имени другому регистратору, а также внесение иных изменений в сведения, хранящиеся в Реестре (кроме сведений, связанных с ограничениями). Допускается изменение регистратором сведений о серверах DNS доменного имени, в отношении которого введены ограничения в связи с судебным спором при условии отсутствия прямого запрета в соответствующем судебном акте об обеспечительных мерах.

Регистратор фиксирует в Реестре сведения о действии ограничений в отношении того или иного доменного имени. Началом таких ограничений будет считаться дата получения регистратором доказательств возбуждения судебного производства (в качестве таковых может выступать определение суда о принятии искового заявления к производству и назначении

судебного разбирательства, судебная повестка либо определение суда об обеспечении иска). Ограничения продолжают действовать вплоть до предоставления регистратору доказательств вступления в законную силу решения суда или иного судебного акта по данному судебному делу, прекращения судебного производства. Установлен и максимальный срок действия ограничений, введенных в административном порядке, - они не могут сохраняться непрерывно более 90 (девяноста) календарных дней, поэтому по истечении этого срока они автоматически снимаются.

Учитывая продолжительность рассмотрения спора в судебном процессе, очевидно предположить, что для целей обеспечения своих прав правообладатель может также обратиться в суд за применением обеспечительных мер, ограничивающих действия с доменным именем, так как при наличии судебного акта ограничения действуют до момента отмены обеспечительных мер в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке.

Судебный порядок применения обеспечительных мер в доменных спорах осуществляется в соответствии с общими правилами, предусмотренными Гражданским процессуальным кодексом РФ и Арбитражным процессуальным кодексом РФ. В соответствии с требованиями п. 6 ч. 2 ст. 92 АПК РФ в заявлении о применении обеспечительных мер должна быть указана конкретная обеспечительная мера, которую просит применить заявитель. Следует иметь в виду, что из перечисленных в ст. 91 АПК РФ обеспечительных мер в доменных спорах возможно применить только меру в виде запрета ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора (запрет администратору и регистратору совершать действия, направленные на уступку прав на доменное имя другому лицу, запрет на досрочное прекращение администрирования домена, на передачу поддержки другому регистратору).

Тем не менее, если истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера в заявленной форме не может быть применена судом в доменном споре ввиду невозможности ее фактической реализации, однако суд, исходя из существа и целей обращения в суд, может установить, какую обеспечительную меру на самом деле истребует заявитель, он вправе самостоятельно скорректировать формулировку обеспечительной меры, если при этом применяемая судом обеспечительная мера будет связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и если она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными ч. 2 ст. 90 АПК РФ.

Обеспечительные меры по доменным спорам преследуют цель сохранения существующего состояния отношений, таким целям отвечает запрет администратору совершать какие-либо действия с доменным именем, включая отчуждение, отказ, смену регистратора, а также запрет регистратору аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу.

Высокая оборотоспособность доменных имен определяет отсутствие необходимости истребования судами дополнительных доказательств, подтверждающих необходимость применения обеспечительных мер, т.е. фактически презюмируется, что без применения обеспечительных мер по доменному спору реализация принятого судебного решения в дальнейшем будет невозможна или существенно затруднена <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 15 октября 2013 г. N СИП-23/3 "Об утверждении

справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору" // <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-domain-disputes-interim-measure-15-october-2013>.

Вопросы по теме

1. Относится ли доменное имя к охраняемым средствам индивидуализации?
2. Какова процедура регистрации доменных имен?
3. Кто является участниками отношений по использованию доменных имен? Каков статус администратора доменного имени?
4. Какие квазисудебные процедуры рассмотрения и разрешения доменных споров распространены в международной практике?
5. Какие основные критерии учитываются при разрешении доменных споров?

Рекомендуемая литература

Будагова М.М. Киберсквоттинг как вид недобросовестного использования доменного имени // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2013. N 9.

Быстров А.К. Доменное имя и связанные с ним объекты // Современное право. 2014. N 5.

Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М.: Статут, 2009.

Даниленков А.В. Интернет-право. М.: Юстицинформ, 2014.

Калятин В.О. Право в сфере Интернета. М.: Норма, 2004.

Калятин В.О. Проблема конфликта прав на доменные имена с правами на иные средства индивидуализации // Юридический мир. 2011. N 5.

Калятин В.О. Проблемы правового регулирования доменных имен в гражданском законодательстве // Вестник гражданского права. 2006. N 2.

Кизаева М.Ф. Доменное имя: де-юре и де-факто. Проблемы правоотношений по поводу доменных имен // Вопросы современной юриспруденции: Сб. статей по материалам LIV - LV междунар. науч.-практич. конференции. N 10 - 11. Новосибирск: СибАК, 2015.

Корнеев В.А., Рассомагина Н.Л. О недобросовестности при приобретении и (или) использовании прав на товарный знак // Права на товарный знак: Монография / Отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: Норма; Инфра-М, 2016.

Мартынов В. Практика разрешения доменных споров с участием отечественных корпораций в рамках UDRP: Сб. статей. М.: Стартап, 2015.

Нагорный Р.С. Доменное имя как объект гражданского права // Журнал российского права. 2008. N 2.

Немец Ю.Л. Наименование домена в Интернете - новый объект права интеллектуальной собственности: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

Осокин А. Правовой статус наименований доменов: соотношение наименований доменов и товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. N 7.

Серго А.Г. Доменные имена. Правовое регулирование. М.: ГОУ ВПО РГАИ, 2013.

Табастаева Ю., Христофоров А. Проблемы определения подведомственности доменных споров с участием физических лиц // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2016. N 10.

Щурова И.А. Доменные имена: понятие, осуществление и правовое обеспечение в предпринимательской деятельности: Монография. М.: Юркомпани, 2012.
