

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

Е.Г. Афанасьева, М.Г. Долгих, Е.А. Афанасьева

**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ**

**Учебное пособие
2-е изд., перераб. и доп.**

**МОСКВА
2020**

Серия
«Правоведение»

**Центр социальных научно-информационных
исследований**

Отдел правоведения

Сведения об авторах:

Афанасьева Екатерина Геннадиевна (руководитель авторского коллектива) – доцент кафедры предпринимательского права МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, канд. юрид. наук; *Долгих Мария Геннадиевна* – доцент кафедры гражданского права РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; *Афанасьева Елизавета Алексеевна* – научный сотрудник ИНИОН РАН

Рецензенты:

Карихия А.А., профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, д-р юрид. наук; *Янковский Р.М.*, доцент НИУ ВШЭ, канд. юрид. наук

Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А.

А 68

Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы : учеб. пособие / Е.Г. Афанасьева, М.Г. Долгих, Е.А. Афанасьева ; ИНИОН РАН, Центр социал. науч.-информ. исслед., Отд. правоведения ; отв. ред. Е.В. Алферова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНИОН РАН, 2020. – 210 с.

ISBN 978-5-248-00966-4

На основе международного, отечественного и зарубежного законодательства, правоприменительной и деловой практики рассматриваются основания и порядок приобретения, осуществления и прекращения прав различных субъектов предпринимательской деятельности на фирменные наименования, товарные знаки, коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товаров, географические указания и доменные имена. Раскрываются механизмы гражданской, административной и уголовной ответственности за нарушение прав на средства индивидуализации.

Адресуется преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов и факультетов, предпринимателям и практикующим юристам.

Издание подготовлено при информационной поддержке
СПС «КонсультантПлюс»

ББК 67.404.3

ISBN 978-5-248-00966-4

©ИНИОН РАН, 2016 (первое издание)
©ИНИОН РАН, 2020 (второе издание,
переработанное и дополненное)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список принятых сокращений	5
Вступительное слово (Е.П. Губин)	7
Глава 1. Понятие и виды средств индивидуализации.	
Основы их правового режима	9
1.1. Средства индивидуализации в узком (традиционные) и в широком смысле	9
1.2. Общие начала правового института средств индивидуализации	10
1.3. Место института средств индивидуализации в системе права. Источники правового регулирования отношений по поводу средств индивидуализации	11
1.4. Объекты индивидуализации	17
1.5. Способы выражения средств индивидуализации	22
1.6. Круг возможных правообладателей	29
Глава 2. Возникновение прав на средства индивидуализации ...	37
2.1. Юридические факты, являющиеся основаниями для предоставления правовой охраны	37
2.2. Условия охраноспособности	58
2.3. Препятствия к предоставлению правовой охраны и запреты (ограничения) на включение в обозначения тех или иных элементов	60
2.4. Требования включения в обозначения определенных элементов	83

Глава 3. Осуществление прав на средства индивидуализации	85
3.1. Объем легальной монополии и набор правомочий	85
3.2. Использование средств индивидуализации	86
3.2.1. Понятие, значение и способы использования средств индивидуализации	86
3.2.2. Истечение прав. Параллельный импорт	88
3.2.3. Свободное использование чужих средств индивидуализации	93
3.2.4. Зонтичные бренды	106
3.3. Распоряжение исключительными правами на средства индивидуализации	107
Глава 4. Прекращение исключительных прав на средства индивидуализации	124
4.1. Сроки и досрочное прекращение охраны в результате длительного неиспользования	124
4.2. Прекращение прав по иным основаниям	133
Глава 5. Защита прав на средства индивидуализации и ответственность за их нарушение	139
5.1. Способы защиты	139
5.2. Гражданско-правовая ответственность	141
5.3. Административная ответственность	151
5.4. Уголовная ответственность	154
5.5. Формы защиты прав на средства индивидуализации	156
Глава 6. Доменные имена и средства индивидуализации	160
Глоссарий	166
Нормативные правовые акты и иные официальные документы	169
Судебная практика	174
Рекомендуемая литература	178
Задачи	186
Контрольные вопросы	197
Рекомендуемые темы для курсовых и дипломных работ	199
Тесты	201

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Нормативные правовые акты

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ.

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ, Часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ).

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

Парижская конвенция – Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.

ТК ЕАЭС – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанному в г. Москве 11.04.2017).

УК РФ, УК – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

Международные организации и международные суды

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности.

ВТО – Всемирная торговая организация.

ЕАЭС – Евразийский экономический союз.

ЕС, Евросоюз – Европейский союз.

ЕСПЧ – Европейский Суд по правам человека.

Государственные органы

ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ныне упразднен).

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации.

КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации.

Роспатент – Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Минздрав России – Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Минпромторг России – Министерство промышленности и торговли РФ.

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства РФ.

Минэкономики России – Министерство экономического развития РФ.

Росалкогольрегулирование – Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

СИП – Суд по интеллектуальным правам.

ФАС России – Федеральная антимонопольная служба.

Другие

АНО – автономная некоммерческая организация.

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц.

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика.

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков.

НМПТ – наименование места происхождения товара.

Соглашение ТРИПС – Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

ФКП – федеральное казенное предприятие.

ICANN – Интернет-корпорация по присвоению названий и номеров (Internet corporation for assigned names and numbers).

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Данное учебное пособие – итог многолетнего преподавания курса «Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности» (в начале – для студентов, специализировавшихся на кафедре предпринимательского права, затем – для студентов бакалавриата) и предмета «Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности: правовые вопросы» для студентов магистратуры «Право и бизнес» и «Конкурентное право», а также проведения занятий в рамках программы повышения квалификации юристов «Юрист компании» на юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

Это второе издание учебного пособия, которое от первого отделяют четыре года. За это время в законодательстве, судебной и деловой практике накопилось немало перемен, которые не были обойдены вниманием в этой книге: это и появление в части четвертой Гражданского кодекса РФ нового средства индивидуализации – географического указания, и введение досудебного порядка по некоторым категориям споров в сфере интеллектуальной собственности, и решения Конституционного Суда РФ по вопросам компенсации за нарушения интеллектуальных прав и параллельного импорта, и принятие Верховным Судом РФ долгожданного постановления Пленума от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», разъясняющего ряд вопросов применения части четвертой ГК РФ. Вышли в свет ряд заслуживающих внимания публикаций по различным вопросам права интеллектуальной собственности и в частности – правовой охраны средств индивидуализации (в том числе и авторов данной книги), которые также нашли в ней отражение.

Как и в первом издании, авторы исходят из комплексного метода исследования правового регулирования предприниматель-

ской деятельности, рассматривая возникновение, осуществление и защиту прав субъектов предпринимательской деятельности на средства индивидуализации как в частноправовом, так и в публично-правовом аспекте. В настоящем издании читатель найдет еще больше примеров из деловой, судебной практики, из зарубежного опыта, что сделало его еще более живым и интересным.

Дополнен и обновлен и учебно-методический блок – задачи, контрольные вопросы, а также список рекомендованных материалов деловой прессы из раздела «Дополнительная литература», которые могут использоваться преподавателем в качестве отправной точки для самых разнообразных заданий (ответить на поставленные преподавателем вопросы, отредактировать отрывок текста, исправив юридические ошибки, выяснить, вылился ли описанный в статье конфликт в судебное разбирательство, подготовить и провести деловую игру и т.п.).

Представленное издание может с успехом использоваться в преподавании, в том числе и для углубленного изучения вопросов охраны интеллектуальной собственности в рамках магистратуры.

*Е.П. Губин,
заведующий кафедрой предпринимательского права
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
доктор юридических наук, профессор*

Глава 1

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ. ОСНОВЫ ИХ ПРАВОВОГО РЕЖИМА

1.1. Средства индивидуализации в узком (традиционные) и в широком смысле

Мы различаем субъектов предпринимательской деятельности, их товары, офисы и магазины по разнообразным опознавательным знакам – вывескам, брендам, логотипам, адресам в Интернете. Предпринимателя индивидуализирует его имя, средство массовой информации – наименование, под которым оно зарегистрировано; некоммерческую организацию – наименование; налогоплательщика – ИНН. Любого предпринимателя, несомненно, индивидуализирует его репутация. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» оперирует понятием **«элементы, индивидуализирующие хозяйствующего субъекта или его товар»**, включая в эту группу упаковки товаров, этикетки, наименования, цветовую гамму и фирменный стиль (ст. 14.6). Однако в узком смысле существуют пять традиционных средств индивидуализации, названных в гл. 76 ГК РФ и признаваемых **интеллектуальной собственностью**: 1) фирменное наименование; 2) товарный знак; 3) коммерческое обозначение; 4) наименование места происхождения товара; 5) географическое указание.

Под **фирменным наименованием** коммерческие юридические лица вносятся в ЕГРЮЛ и выступают в гражданском обороте.

Товарные знаки (знаки обслуживания) – обозначения, призванные индивидуализировать товары (работы, услуги), отличать

товары (работы, услуги) одних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от товаров (работ, услуг) других субъектов.

Коммерческие обозначения используются для индивидуализации предприятий, принадлежащих индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Наименование места происхождения товара и географическое указание индивидуализирует товары, указывая на их происхождение с территории определенного географического объекта. При этом НМПТ должно стать известным в результате его использования в отношении товара с особыми свойствами, которые определяются исключительно характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) «людскими факторами». На территории этого географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара. К географическому указанию предъявляются менее строгие требования. Нет условия известности; товару достаточно обладать не «особыми свойствами», а «определенными качествами, репутацией или другими характеристиками»; достаточно, чтобы они были «в значительной степени связаны с географическим происхождением»; и, наконец, на территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара.

Доменное имя не превратилось в средство индивидуализации в классическом смысле как объект интеллектуальной собственности: параграф, посвященный доменным именам, имелся в проекте части четвертой ГК, но в окончательную редакцию не вошел (подробнее см. гл. 6 данного пособия).

1.2. Общие начала правового института средств индивидуализации

Особенности прав на средства индивидуализации состоят в том, что они имеют **абсолютный** (действуют erga omnes – в отношении неограниченного круга лиц) и **исключительный** характер (предоставляя правообладателю легальную монополию в определенной сфере). При всех различиях пяти традиционных средств

индивидуализации можно выделить некоторые *общие принципы их правовой охраны*:

1) **различительная способность** – средство индивидуализации, чтобы выполнять свою функцию, должно обладать различной способностью;

2) **истинность** – средства индивидуализации должны нести истинную информацию, не должны вводить потребителей и иных контрагентов в заблуждение и вызывать смешение;

3) **старшинство** – при конфликте тождественных или схожих до степени смешения средств индивидуализации разных правообладателей побеждает средство индивидуализации с более ранним **приоритетом**, право на которое возникло раньше (исключение тут, пожалуй, составляют географические указания (НМПТ), предоставлению прав на использование которых старшие средства индивидуализации препятствовать не должны);

4) **территориальность** – исключительное право на средство индивидуализации действует в границах определенной территории;

5) **привязка к определенной сфере деятельности** – как правило, схожие и даже тождественные средства индивидуализации различных правообладателей могут мирно сосуществовать, если они используются в разных видах деятельности, в отношении разнородных товаров;

6) **возможность бессрочной охраны** – права на средства индивидуализации предоставляются либо бессрочно, либо хоть и на срок, но с возможностью продлевать охрану сколько угодно раз.

1.3. Место института средств индивидуализации в системе права. Источники правового регулирования отношений по поводу средств индивидуализации

Институт средств индивидуализации принято рассматривать как составляющую права **интеллектуальной собственности**¹, права **промышленной собственности**². С точки зрения основных

¹ Согласно ст. 2 (VIII) Конвенции, учреждающей ВОИС, «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям.

² В соответствии со ст. 1(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименова-

и специальных отраслей права его можно отнести к межотраслевым с преобладанием гражданско-правовой составляющей и наличием некоторого количества процессуальных, административно-правовых, таможенно-правовых¹ и даже уголовно-правовых норм.

Приверженцам концепции **предпринимательского права** как самостоятельной отрасли ясно, что он прекрасно вписывается в рамки этой отрасли и имеет точки соприкосновения и области пересечения с такими ее институтами, как корпоративное право, конкурентное право, деловая репутация субъекта предпринимательской деятельности, предпринимательский договор, защита прав предпринимателей.

Источниками правовых норм о средствах индивидуализации на международном уровне признан ряд универсальных конвенций, посвященных как общим аспектам охраны интеллектуальной собственности, так и более частным вопросам. Это:

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.;

- Конвенция, учреждающая ВОИС (Стокгольм, 14 июля 1967 г.);

- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Протокол к нему от 28 июня 1989 г.;

- Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.;

- Договор о законах по товарным знакам (Женева, 27 октября 1994 г.);

- Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 г.;

- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Марракеш, 15 апреля 1994 г.), которое распространилось на Российскую Федерацию в результате ее вступления в 2012 г. в ВТО.

На региональном уровне Российская Федерация участвует в ЕАЭС. Приложением № 26 к Договору о Евразийском экономиче-

ния и указания происхождения или наименования места происхождения отнесены к объектам охраны промышленной собственности.

¹ См., напр.: ст. 124 и гл. 52 ТК ЕАЭС, ст. 112 и 113 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которым таможенные органы наделяются полномочиями приостанавливать выпуск товаров, «содержащих объекты интеллектуальной собственности», «ex officio».

ском союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) является Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности. В рамках ЕАЭС заключен Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (подписан в г. Москве 3 февраля 2020 г., пока не вступил в силу).

В региональном масштабе действует ТК ЕАЭС, ст. 124 и гл. 52 которого устанавливают правила об особенностях таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в частности товарные знаки.

Среди международных договоров по поводу охраны средств индивидуализации, в которых Российская Федерация не участвует, – Лиссабонское соглашение по НМПП от 31 октября 1958 г. и Мадридское соглашение о пресечении использования вводящих в заблуждение знаков от 14 апреля 1891 г.

Примерами не распространяющихся на Российскую Федерацию региональных норм являются нормы права ЕС, представленные регламентами и директивами, например:

- Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза N 2017/1001 «О товарном знаке Европейского Союза (кодификация)»;

- Регламент Совета ЕС N 510/2006 «Об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров»;

- Директива N 2015/2436 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О сближении права государств – членов ЕС в отношении товарных знаков».

Эти акты интересны как с точки зрения изучения чужого опыта, так и в плане предоставления правовой охраны средствам индивидуализации российских предпринимателей в Евросоюзе, заключения договоров по поводу средств индивидуализации с европейскими партнерами по бизнесу.

Роль источников права в сфере прав на средства индивидуализации играют и решения международных судов – ЕСПЧ, Суда ЕС.

Вопросы охраны прав на средства индивидуализации становятся и предметом двусторонних соглашений. Например, Российская Федерация участвует в нескольких соглашениях с бывшими советскими республиками о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности.

На национальном уровне **основным источником норм о средствах индивидуализации является ГК РФ** (главным обра-

зом **часть четвертая**). В КоАП РФ и УК РФ сформулированы несколько составов правонарушений в данной сфере.

Нормы о средствах индивидуализации содержатся также в некоторых **актах неcodифицированного федерального законодательства**. Например, в подп. «ж» п. 1 ст. 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица названо несоответствие наименования юридического лица требованиям федерального закона.

Требования к фирменным наименованиям юридических лиц устанавливают федеральные законы об их отдельных организационно-правовых формах. Федеральный закон «О защите конкуренции» в ст. 14.4 запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации, а в ст. 14.6 запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смещения, в частности, путем незаконного использования обозначения, тождественного средству индивидуализации конкурента либо сходного с ними до степени смещения. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» относит средства индивидуализации к объектам рекламирования и содержит нормы о рекламе средств индивидуализации.

В Российской Федерации действуют **специальные законодательные акты о правовом регулировании отдельных сфер бизнеса и направлений деятельности** либо принятые в преддверии крупных спортивных событий. Например, ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены ограничения на включение в описание объекта закупки требований или указаний на товарные знаки, фирменные наименования и наименования страны происхождения товара (такие ограничения нужны, чтобы не допустить неоправданного сокращения количества участников закупки).

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» содержит некоторые специальные правила в отношении алкогольной продукции с защищенным наименованием места происхождения.

Накануне крупных спортивных мероприятий в Российской Федерации принимается специальное законодательство, включающее нормы, направленные на ускорение и упрощение регистрации символики этих мероприятий в качестве товарных знаков и на предотвращение ее необоснованного использования: ст. 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитии г. Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ст. 17, 19, 20 Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До вступления в силу части четвертой ГК РФ, кодифицировавшей нормы российского законодательства об интеллектуальной собственности, действовал (с 17 октября 1992 г. по 31 декабря 2007 г.) Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Ссылки на данный Закон можно встретить в ряде судебных решений в тех случаях, когда они, например, принимаются по вопросам охраны товарных знаков, зарегистрированных в этот период.

Подзаконные нормативные правовые акты в данной сфере представлены главным образом постановлениями Правительства РФ, а также приказами Роспатента, которые в настоящее время постепенно заменяются административными регламентами, утверждаемыми приказами соответствующих федеральных министерств, в том числе Минэкономразвития России.

Источниками правового регулирования отношений по поводу средств индивидуализации являются также **обычай**. Например, судебной практикой и ФАС России признается, что указание юридическим лицом своего наименования на вывеске по месту нахождения является общераспространенной практикой, соответствует сложившимся на территории РФ обычаям делового оборота и не может квалифицироваться как реклама¹.

Среди важнейших актов судебной практики в сфере средств индивидуализации следует назвать также **решения Конституции**

¹ См.: Постановление ФАС Центрального округа от 28 января 2008 г. по делу № А09-1036/07-29.

онного Суда РФ (например, по вопросу о конституционности положений законодательства о досрочном прекращении исключительного права на товарный знак вследствие длительного неиспользования, положений о такой мере ответственности как компенсация за нарушение исключительных прав), постановления Пленумов ВАС РФ и Верховного Суда РФ, обзоры практики Верховного Суда РФ, справки Президиума Суда по интеллектуальным правам.

Зарубежный опыт. Режим охраны средств индивидуализации в зарубежном праве представляет не только теоретический, но и практический интерес. Достаточно типично принятие отдельных законов о товарных знаках. Такие законы действуют в Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Испании, Канаде, Китае, Норвегии, Польше, США, Словакии, Чехии, Японии. Единообразный закон о товарных знаках принят для Бенилюкса. В некоторых других странах (например, в Болгарии, Венгрии, Румынии, Швейцарии) действуют законы о товарных знаках и географических указаниях. Есть примеры дополнения общего законодательства о товарных знаках специальными законами (Закон Финляндии о коллективных знаках). Встречаются законы о фирменных наименованиях (например, в Швеции, Армении, Киргизии). В некоторых странах нормы о средствах индивидуализации кодифицированы: в Португалии и Бразилии приняты Кодексы промышленной собственности, во Франции – Кодекс интеллектуальной собственности.

Следует заметить, что в гл. 76 ГК РФ отсутствует параграф, который содержал бы общие нормы о средствах индивидуализации. Общий характер имеют лишь нормы, предусмотренные в п. 6 и 7 ст. 1252. В них сформулирован принцип старшинства и сделана отсылка к антимонопольному законодательству, которую следует понимать как отсылку к законодательству о недобросовестной конкуренции.

Поэтому полезно провести сравнение традиционных средств по таким признакам, как объект индивидуализации; способ выражения; субъекты индивидуализации; юридический факт, в силу которого возникает право; «противопоказания» к предоставлению охраны; привязка к определенным территориям и сферам деятельности; срок охраны, характер предоставляемой монополии, набор правомочий, оборотоспособность.

1.4. Объекты индивидуализации

Фирменное наименование, как отмечалось выше, индивидуализирует самого субъекта предпринимательской деятельности – *коммерческое юридическое лицо*.

Объектом индивидуализации **коммерческого обозначения** является *предприятие* – имущественный комплекс, используемый для ведения бизнеса. Например, при разрешении одного из споров по поводу коммерческого обозначения Суд по интеллектуальным правам констатировал: «...сам по себе факт наличия у заявителя права пользования недвижимым имуществом не свидетельствует о наличии у заявителя предприятия как имущественного комплекса»¹.

Возникает вопрос, должно ли такое предприятие в обязательном порядке выступать в качестве единого объекта зарегистрированного вещного права?

В доктринальных источниках на этот счет встречаются разные мнения. Согласно одному из них, как объект недвижимости предприятие должно быть зарегистрировано². Согласно другому, наоборот, коммерческим обозначением может индивидуализироваться и, например, небольшой ларек с канцелярскими товарами на территории какого-либо учебного заведения (без регистрации прав на него как на предприятие)³, и предприятие, полностью или частично осуществляющее свою деятельность в сети Интернет⁴. Как спорный и излишне жесткий подход характеризуют В.О. Калятин и Е.А. Павлова⁵ отказ суда признать за ответчиком право на коммерческое обозначение только лишь из-за того, что он при создании предприятия не определил его имущественный ком-

¹ См.: Решение СИП от 14 мая 2015 г. по делу № СИП-131/2015.

² См.: *Скворцова Т.А., Смоленский М.Б.* Предпринимательское право: учеб. пособие / под ред. Т.А. Скворцовой. – М., 2014. – С. 126.

³ См.: *Тюлькин А.А.* Содержание объекта, индивидуализируемого коммерческим обозначением // Вестник Пермск. ун-та. Юрид. науки. – Пермь, 2014. – № 1. – С. 226–233.

⁴ См.: *Харитонов Ю.С.* Особенности реализации прав на коммерческое обозначение // Хозяйство и право. – М., 2016. – № 11. – С. 64–73.

⁵ См.: *Калятин В.О., Павлова Е.А.* Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – М.: Норма, 2014. – СПС «КонсультантПлюс». – Абз. 1076.

плекс и не регламентировал его «внутренней организационной документацией»¹.

Н.М. Коршунов, Н.Д. Эриашвили и Ю.С. Харитонова отмечают, что сложившаяся мировая и отечественная практика относят к коммерческим обозначениям: наименования транспортных средств (в частности, водных судов); названия предприятий розничной торговли и сферы услуг, позывные радиостанций, заставки телеканалов; символы, девизы, эмблемы, логотипы и прочие обозначения, которые в соответствии с Типовыми положениями о защите от недобросовестной конкуренции, разработанными Международным бюро ВОИС, составляют понятие «различительный знак предприятия, иной, нежели товарный знак или фирменное наименование»². Л.А. Новоселова в одном из интервью отмечает, что коммерческое обозначение индивидуализирует бизнес³. С.Ю. Филиппова и Ю.С. Харитонова считают, что узкий подход вообще лишил бы институт коммерческого обозначения какого-либо смысла⁴.

Расширительный подход к определению понятия «**предприятие**» в контексте коммерческого обозначения представляется наиболее разумным. В данном случае гораздо важнее не формализация, а фактическая возможность использования имущественного комплекса на постоянной основе для ведения бизнеса и реализация этой возможности. Целью признания исключительных прав на коммерческое обозначение является не стимулирование к определенному оформлению прав на имущественный комплекс, а предотвращение недобросовестной конкуренции и облегчение для потребителей идентификации предпринимателей, у которых они приобретают товары и услуги. Такой подход в большей степени соответствует толкованию, данному ВАС РФ: «Из анализа содержания нормы ст. 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что коммерческое обозначение предназначено для индивидуализации не только самого предприятия, но и различных

¹ См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 7 апреля 2010 г. № КГ-А40/2806–10.

² Коршунов Н.М., Эриашвили Н.Д., Харитонова Ю.С. Патентное право: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.М. Коршунова. – М., 2012. – С. 126.

³ См.: Пискунов Я. Создание специализированных судов по интеллектуальным спорам – общемировая тенденция (интервью с Л.А. Новоселовой) // Закон. – М., 2015. – № 11. – С. 6–19.

⁴ См.: Филиппова С.Ю., Харитонова Ю.С. Имидж коммерсанта: правовое регулирование и способы охраны. – М.: Статут, 2018. – С. 176–177.

видов деятельности предприятия (в том числе оказываемых услуг)»¹.

Использование расширительного подхода мы можем наблюдать и в практике Суда по интеллектуальным правам: «Закон не связывает возможность признания имущественного комплекса предприятием с фактом его госрегистрации в таком качестве. В подобной регистрации может возникнуть необходимость для цели совершения сделок с этим имущественным комплексом. Однако экономическое содержание в таком случае регистрацией не определяется. В частности, имущественный комплекс строящегося объекта недвижимости, в том числе многоквартирного дома, может отвечать признакам предприятия, а его обозначение – критериям коммерческого обозначения, предусмотренным ГК РФ»².

Можно предположить, что с развитием современных форм ведения бизнеса недвижимое имущество постепенно утратит роль обязательного компонента предприятия как объекта индивидуализации коммерческим обозначением³.

Товарный знак (знак обслуживания) индивидуализирует товары (услуги), **географическое указание, наименование места происхождения товара (НМПТ)** – только товары. Поэтому, например, может быть зарегистрировано НМПТ «Гжель» для фарфоровых изделий или «Вологодское кружево» для текстильных изделий, но не НМПТ «Бурановские бабушки» для развлекательных зрелищных услуг. Известен пример признания возможности охраны НМПТ в отношении услуг в зарубежном праве: по данным, приведенным В.И. Еременко, такая охрана предусматривалась кубинским законодательством до 2002 г.⁴

Товарный знак позволяет связать товары с определенным лицом, которое их производит (услуги – с определенным услугодателем), а географическое указание (НМПТ) – с определенной местностью со специфическими природными особенностями или

¹ Определение ВАС РФ от 26 декабря 2011 г. № ВАС-13950/11 по делу № А65–17472/2010.

² Постановление СИП от 11 ноября 2016 г. № С01–926/2016 по делу № А56–4670/2015.

³ См.: *Афанасьева Е.Г.* «Под флейту золоченой буквы», или Самое неформальное средство индивидуализации // *Предпринимательское право.* – М., 2017. – № 4. – С. 48–55.

⁴ Подробнее об этом см.: *Еременко В.И.* О правовой охране наименований мест происхождения товаров в России // *Законодательство и экономика.* – М., 2012. – № 5. – С. 16–38.

людскими ресурсами, благодаря которым у товаров появляются особые свойства (качества, репутация, характеристики).

Одно и то же лицо может обладать совпадающими фирменным наименованием, коммерческим обозначением и товарным знаком. Например, ООО «Русская печка» может открыть одноименный магазин под вывеской «Русская печка» и торговать в нем пирогами, а также зарегистрировать товарный знак «Русская печка» для соответствующего класса товаров. И эти обозначения будут прекрасно уживаться друг с другом. Это предусмотрено и ст. 1476 ГК РФ.

Вместе с тем ВАС РФ в одном из отказных определений констатировал: «Разрешая спор, суды исходили из того, что спорное словосочетание является наименованием, но не коммерческим обозначением заявителя, и отказали в удовлетворении заявленных требований, поскольку коммерческое обозначение некоммерческих организаций не может совпадать с наименованием некоммерческой организации»¹.

Следует заметить, что регистрация одного и того же обозначения одним и тем же лицом в качестве товарного знака и в качестве географического указания или НМПТ противоречит самой сути этих средств индивидуализации – либо обозначение ассоциируется с определенным товаропроизводителем (тогда оно может охраняться как товарный знак), либо с любым товаропроизводителем, который доказал, что изготовил товар в определенной местности, в результате чего у этого товара имеются уникальные свойства (НМПТ), качества, репутация и т.п. (географическое указание).

Удивителен в этом смысле пример с водкой «Русская». С одной стороны, в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ под номером 38389 зарегистрирован товарный знак, включающий словесный элемент «Водка русская», с другой – в Реестре НМПТ РФ под номером 65 зарегистрировано практически одноименное, отличающееся лишь порядком слов НМПТ – «Русская водка». Правообладателем в отношении товарного знака, равно как и обладателем свидетельства № 65/1 в отношении НМПТ, является одна и та же организация – ФКП «Союзплодоимпорт». Однако тут нельзя не заметить противоречия: ведь товарный знак со словесным элементом «Водка русская» должен сигнализировать о том, что данная водка производится правообладателем товарного

¹ Определение ВАС РФ от 26 сентября 2012 г. № ВАС-9727/12 по делу № А32–28115/201.

знака либо его лицензиатом (где бы тот ни находился), а НМПТ – о том, что водка произведена непременно в границах географического объекта, соответствующего данному НМПТ, причем любым лицом, которое присоединилось к регистрации, заявив об обладании его товаром теми же особыми свойствами.

Со спецификой объектов индивидуализации связаны и количественные ограничения или их отсутствие. Понятно, что у одного юридического лица не может быть много фирменных наименований. Логичным кажется, что оно должно быть для одного субъекта одно. Однако, в сущности, согласно п. 3 ст. 1473 ГК РФ у одного юридического лица может быть четыре разновидности фирменного наименования: полное и сокращенное на русском и полное и сокращенное на языке народов РФ (иностранном языке). Что касается коммерческого обозначения, то оно может быть только одно для одного предприятия (п. 2 ст. 1538 ГК РФ). Чем объясняется такое ограничение? Видимо, опасностью ослабления различительной способности или монополизации слишком большого количества обозначений. Вместе с тем остается неясным, каковы последствия нарушения этого ограничения – владелец предприятия сможет защитить только право на то из них, которое начало использоваться раньше? Но как быть, если они начали использоваться и стали известны одновременно? На любое по своему выбору? Ни на одно из нескольких обозначений? Во всяком случае, ответчик при возникновении спора может ссылаться на то, что истец использует несколько коммерческих обозначений и спорное обозначение оттого не подлежит охране¹.

Товарных знаков на одном товаре теоретически может быть несколько, а географическое указание (НМПТ) только одно (можно себе представить, что одно географическое указание (НМПТ) входит в другое, но на практике такое маловероятно). Теоретически также возможно, что один субъект производит разные товары, в отношении которых используются географические указания (НМПТ), включающие наименования одного и того же географического объекта (например, вологодское кружево и вологодское масло), однако на практике такое также маловероятно.

¹ См.: *Афанасьева Е.Г.* «Под флейту золоченой буквы», или Самое неформальное средство индивидуализации // *Предпринимательское право.* – М., 2017. – № 4. – С. 48–55.

1.5. Способы выражения средств индивидуализации

Меньше всего способов выражения у фирменного наименования. Оно должно состоять из двух частей – «корпуса фирмы» (указания на организационно-правовую форму юридического лица) и «добавления», или произвольной части, и оба эти компонента могут иметь только словесную форму. Следует согласиться с С.Ю. Филипповой в том, что «словесное обозначение» применительно к фирменному наименованию надо понимать в широком смысле – как «знаковое обозначение», которое может «включать в себя не только несущие смысловую нагрузку слова, но и цифры, знаки, буквенные наборы, причем как образующие определенные сокращения и аббревиатуры, так и не образующие таковых, а составляющие случайный набор букв, цифр и знаков»¹.

На практике вставал вопрос о том, соответствует ли законодательству использование в сокращенном фирменном наименовании графического символа «амперсанд»: заявителям было отказано в государственной регистрации ООО «МодаМания» из-за того, что регистрирующий орган счел недопустимым сокращенное фирменное наименование организации «ООО “M&M”». Однако суды всех трех инстанций посчитали отказ неправомерным, «принимая во внимание отсутствие доказательств того, что в настоящее время амперсанд входит в состав какого-либо алфавита, является его буквенным символом, а также то, что использование графических знаков в фирменном наименовании юридического лица не противоречит действующему законодательству (п. 3, 4 ст. 1473 ГК)»².

Наименование места происхождения товара, по буквальному смыслу ст. 1516 ГК РФ, должно быть выражено в словесной форме или хотя бы включать в себя словесную часть (наименование географического объекта или слово, производное от такого наименования).

В качестве географического указания может использоваться обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар. Оно может и не иметь словесной формы и не включать в себя наименование географического объекта или производные от него слова – главное, чтобы у потребите-

¹ Филиппова С.Ю. Фирменное право России. – М.: Статут, 2016. – СПС «КонсультантПлюс». – Абз. 269.

² Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14 октября 2015 г. № Ф09–7294/15 по делу № А47–257/2015.

лей сложились определенные ассоциации между обозначением и местом, на которое обозначение указывает; местом и характеристиками выпускаемого там товара; таким образом, теоретически это может быть и фрагмент географической карты, и хорошо узнаваемое изображение озера или горы. Так, В. Пирогова в качестве географических указаний без словесного обозначения называет изображения Тауэрского моста и Эйфелевой башни¹.

Коммерческое обозначение чаще всего, но не обязательно, выражается в словесной форме. Это может быть, например, вывеска, включающая и словесный (название магазина или ресторана), и изобразительный (шрифт, картинку) элементы.

В научной литературе высказывается мнение, что «нет препятствий для существования не только словесных, но и изобразительных, объемных, звуковых, комбинированных, а также выраженных в других объективных формах обозначений»².

Шире всего спектр форм выражения у товарного знака. Большинство товарных знаков – словесные, изобразительные, комбинированные. Словесные товарные знаки могут выражаться и словосочетаниями, в том числе и рекламными слоганами.

В качестве примеров из отечественной практики можно упомянуть «Хочу все знать», «Круто ты попал на ТВ», «Маленькие компьютеры для больших людей», «Папа может», «Жги по крышке», «Вот это жизнь!». Есть и масса любопытных зарубежных примеров.

Зарубежный опыт. В 2012 г. бейсболист Брюс Харпер в ходе интервью сказал журналисту: «Дурацкий вопрос, братан» («That's a clown question, bro»). Фраза моментально была подхвачена. Очень скоро Харпер решил ее зарегистрировать для футболок, головных уборов и тому подобных «билбордных» (рекламных) товаров («billboard products») и подал заявку в американское патентное ведомство, которое беспрепятственно зарегистрировало этот товарный знак. Другой спортсмен, Энтони Дэвис из NBA, прославившийся своими бровями, сросшимися в одну «монобровь», зарегистрировал товарный знак «Бойся брови» («Fear the Brow») для одежды и некоторых других товаров. Компания, зани-

¹ См.: Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в международном частном праве: Краткий учебный курс по промышленным правам // СПС «КонсультантПлюс». – Абз. 157.

² Шишкин Д.А. Соотношение фирменного наименования и коммерческого обозначения // Российская юстиция. – М., 2008. – № 6. – С. 65.

мающаяся торговлей теннисными аксессуарами, зарегистрировала для рубашек, курток и головных уборов товарный знак «Age you sure?»¹.

Товарные знаки могут быть, кроме того, объемными (например, форма бутылки или флакона для духов), звуковыми (например, позывные радиостанции) и даже обонятельными. К. Порт в своей статье добавляет еще динамические, тактильные, голографические², а А. Леонов – позиционные, жестикуляционные и вкусовые³. В качестве примеров вкусовых он называет запах роз для крышек и свежескошенной травы для теннисных мячей, но это скорее обонятельные (едва ли человек станет пробовать на вкус теннисные мячи и крышки). При этом товарный знак не должен сам по себе менять потребительские качества товара, т.е. запах не может быть товарным знаком для духов, а вкус – для мороженого.

Правовая охрана экзотических знаков возможна не во всех юрисдикциях из-за сложностей их формализации. В п. 1 ст. 15 Соглашения ТРИПС указано, что в качестве условия регистрации товарного знака страны-участницы могут предъявлять требование, чтобы обозначения были визуально воспринимаемыми. Договор о законах по товарным знакам (Женева, от 27 октября 1994 г.) не применяется «к голографическим знакам и знакам, не состоящим из визуальных обозначений, в частности к звуковым и обонятельным знакам» (подп. «b» п. 1 ст. 2).

Ранее действовавшие Директива N 2008/95/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания» и Регламент N 207/2009 Совета ЕС «О товарном знаке Европейского сообщества» устанавливали, что товарные знаки должны быть способны к графическому представлению, однако пришедшие им на смену Директива N 2015/2436 Европейского Парламента и Совета Европейского союза «О сближении права государств-членов ЕС в отношении товарных знаков» и Регламент N 2017/1001 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О товарном знаке Европейского Союза (кодификация)» уже не содержат подобных ограничений.

¹ См.: *Burgunder I.B.* Opportunistic trademarking of slogans: it's no clown issue, *bro* // *Cardozo arts & entertainment j.* – N.Y., 2013. – Vol. 31, N 3. – P. 770–801.

² См.: *Port K.* On nontraditional trademarks // *Northern Kentucky law rev.* – Kentucky, 2011. – Vol. 38, N 1. – P. 1–61.

³ См.: *Леонов А.* Товарный знак и защита интеллектуальной собственности // *Юрист.* – М., 2010. – № 12. – С. 12–21.

Согласно п. 14 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности в качестве товарного знака ЕАЭС может быть зарегистрировано обозначение, представленное только в графическом виде. Это ограничение воспроизведено и в ч. 2 ст. 1 Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, заключенного 3 февраля 2020 г.

Можно встретить самое разное отношение к нетрадиционным товарным знакам. С одной стороны, казалось бы, какой смысл ограничивать формы выражения обозначения, индивидуализирующего товары или услуги, что плохого в таком проявлении предпринимателями фантазии, изобретательности и творческой жилки? С другой стороны, существует некоторая опасность монополизации с помощью нетрадиционных товарных знаков самих свойств товаров, что ведет к ограничению конкуренции.

В рекомендациях Международной торговой палаты говорится: «...практически любая отличительная особенность товара или услуги, позволяющая выделить их из ряда аналогичных объектов, может охраняться в качестве товарного знака»¹. Напротив, К. Порт уверен, что регистрация нетрадиционных обозначений не создает благоприятных последствий ни для заявителей, ни для потребителей, что они основаны на субъективных ощущениях и характеризуются непостоянством проявления и восприятия. Они не способны выполнять основную для товарного знака функцию индивидуализации товаров определенного производителя: такие обозначения лишь делают продукт более привлекательным для потребителей с эстетической точки зрения. Для того чтобы зарегистрировать нетрадиционное обозначение, заявители тратят очень много времени (иногда более двух лет) и, следовательно, несут значительные издержки².

Возможна ли регистрация нетрадиционных товарных знаков в Российской Федерации? В пользу положительного ответа на этот вопрос говорит открытость перечня форм выражения товарных знаков в ст. 1482 ГК, а также специальные графы для обонятельного, звукового, голографического, позиционного, светового и изме-

¹ Рекомендации ИСС по интеллектуальной собственности: Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти. – 2012. – Вып. 11. – СПС «КонсультантПлюс».

² См.: *Port K. Op. cit.*

няющегося знаков, предусмотренные в форме заявки на регистрацию товарного знака¹.

Поэтому словосочетание «чем пахнут бренды», употребленное К. Китаевой, А. Левинской и Н. Старостиной в статье «Чем пахнет Сбербанк», не воспринимается как метафора. Авторы рассказывают: «Недавно бурятское отделение Сбербанка обзавелось своим ароматом, созданным для решения задач бренда». Речь идет о запахе свежескошенной травы, который «располагает к общению и снижает уровень стресса, который люди часто испытывают, заходя в любой банк». Авторы со слов Р. Юлдашева, представителя компании Аготасо, которая занимается «аромамаркетингом и созданием брендированных запахов», рассказывают о том, что «сейчас среди российских клиентов собственные ароматы имеют ювелирная сеть “Якутские бриллианты”, одежная сеть Zolla, магазины постельного белья Togas и многие другие. Специальный аромат... используют заправки нефтяной компании “Татнефть”, для которых... подобран запах печенья с шоколадной крошкой, который распространяется в помещениях магазинов на заправках. Это помогло наряду с нефтепродуктами повысить продажи продуктов питания и других товаров, которые могут понадобиться в пути»².

Интересен также вопрос о том, может ли в качестве товарного знака охраняться цвет или сочетание цветов?

¹ См.: приложение № 1 к Требованиям к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формам, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 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».

² Подробнее см.: *Китаева К., Левинская А., Старостина Н.* Чем пахнет Сбербанк: Российские компании стали приманивать клиентов собственными ароматами // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 2 авг. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru/newspaper/2013/08/02/56c152729a7947299f72dfe2> (дата обращения: 1 июля 2020).

Зарубежный опыт. Д. Горман прослеживает, как в течение ряда лет менялось отношение к охраноспособности цвета в качестве товарного знака в судебной практике США. До 1985 г. среди судов низших инстанций было общепризнано, что ни один цвет не обладает сам по себе такой различительной способностью, чтобы охраняться в режиме товарного знака. Даже комбинации из двух цветов признавались неохраноспособными.

Позже неохраноспособность цветов в режиме товарных знаков суды стали объяснять доктриной функциональности. По сути дела, на нее опирался суд в решении о неохраноспособности черных лодочных моторов в 1994 г. (*Brunswick Corp. vs British Seagull*), пояснив, что черный цвет хорошо сочетается с большинством цветов, в которые могут быть окрашены лодки, и визуально делает предметы меньше. Автор поясняет, что это решение надо толковать так, что в каких-то иных обстоятельствах цвет мог бы быть признан охраноспособным.

Современный подход в этом вопросе начал применяться в 1985 г., когда суд федерального округа принял решение по делу *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.* – розовый цвет утеплителя для окон нефункционален, следовательно, может служить товарным знаком, а в 1995 г. Верховный суд США в решении по делу *Qualitex Co. vs Jacobson Prods. Co.* подтвердил отсутствие запрета на признание товарным знаком цвета самого по себе¹.

И, вероятно, самым известным из недавних судебных процессов по поводу охраноспособности цвета в качестве товарного знака является дело *Christian Louboutin S.A. vs Yves Saint Laurent America Holdings, Inc.*, рассмотренное судом второго округа США в 2012 г. Предыстория спора была такова. Louboutin впервые выпустил туфли с подметкой, окрашенной в красный цвет, в 1992 г.; эта обувь быстро приобрела популярность, и в 2008 г. красная подметка была зарегистрирована Патентным ведомством США как товарный знак. А Yves Saint Laurent (YSL) запустил в производство серию одноцветной обуви, в том числе и полностью (изнутри и снаружи) красной. Louboutin предъявил к YSL иск о нарушении прав на товарный знак, а ответчик, в свою очередь, оспорил регистрацию товарного знака истца со ссылкой на эстетическую функциональность.

¹ См.: *Gorman D.E.* Protecting single color trademarks in fashion after Louboutin // *Cardozo art a. entertainment law journal.* – N.Y., 2012. – Vol. 31, N 1. – P. 369–402.

Суд первой инстанции иск Louboutin отклонил и постановил, что в индустрии моды цвет сам по себе не может охраняться как товарный знак; что признание исключительных прав на использование красной подметки сильно ограничит конкуренцию; что подметки выполняют эстетическую функцию. Апелляционный суд, куда подал жалобу Louboutin, обнаружил, что суд первой инстанции не применил надлежащим образом правило эстетической функциональности. Апелляционная инстанция пересмотрела сформулированное судом первой инстанции правило о неохраноспособности цвета самого по себе и решила, что за Louboutin может быть признано исключительное право лишь на использование красной подметки, контрастирующей с остальными частями обуви. Суд предписал патентному ведомству внести изменения в охраняемое обозначение¹.

Комментируя этот кейс, Д. Горман предлагает при разрешении вопроса об охраноспособности цвета в качестве товарного знака учитывать совокупность нескольких факторов: (1) выраженность второго значения; (2) использование именно в качестве товарного знака, о чем должно свидетельствовать публичное признание в качестве указателя источника происхождения; (3) эстетическую функциональность и возможности альтернативного оформления изделия; (4) утилитарную функциональность (выигрывает ли товар в качестве или снижается ли его себестоимость от использования данных качеств); (5) новизну обозначения².

В Российской Федерации данному товарному знаку была предоставлена правовая охрана, хотя и не сразу, заявителю пришлось оспаривать отказ Роспатента в Палате по патентным спорам³.

В упомянутой выше форме заявки на регистрацию товарного знака в Роспатенте имеется графа и для знака, состоящего исключительно из одного или нескольких цветов. Примерами таких товарных знаков являются цветовой знак Сбербанка, который «представляет собой зеленый цвет, соответствующий Pantone 349»

¹ Подробнее см., напр.: *Farmer C. Red in The eye of the beholder: the case for aesthetic functionality* // *Berkeley technology law journal*. – Berkeley, 2013. – Vol. 28: Annual rev. – P. 770–804. – Mode of access: https://btlj.org/data/articles2015/vol28/28_AR/28-berkeley-tech-l-j-0777-0804.pdf (дата обращения: 1 июля 2020 г.).

² См.: *Gorman D.E.* Op. cit. – P. 399–402.

³ Подробнее об этом см.: *Джермакян В.Ю.* 400 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики // СПС «КонсультантПлюс». – Вопрос 316.

(зарегистрированный в реестре под № 556088 с приоритетом от 27 февраля 2012 г.); цветовой знак МТС, представляющий собой «красный цвет, соответствующий Pantone 485» (зарегистрированный под № 560598 с приоритетом от 25 декабря 2013 г.); цветовой знак Газпрома, представляющий собой «синий цвет, соответствующий Pantone 300 CV» (зарегистрированный под № 561631 с приоритетом от 29 октября 2012 г.); цветовой знак «Тиффани энд Компани», представляющий собой «бирюзовый цвет, соответствующий Pantone 1837» (зарегистрированный под № 560852 с приоритетом от 31 октября 2013 г.).

1.6. Круг возможных правообладателей

Круг возможных субъектов прав на различные средства индивидуализации неодинаков. Обладателем права на фирменное наименование может быть только коммерческая организация. В доктринальных источниках встречались предложения применять нормы о фирменных наименованиях к некоммерческим организациям по аналогии. Однако в 2009 г. в п. 58.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» было дано разъяснение: «В силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 ГК РФ право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией». Эта позиция сохранена в п. 147 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Поэтому если некоммерческая организация, оказывая платные услуги, столкнется на рынке с тезкой-двойником, ей придется бороться с ним с помощью законодательства о защите конкуренции. Кроме того, наименование некоммерческой организации можно защитить от нарушений, являющихся злоупотреблением правом.

Не может быть субъектом права на фирменное наименование и индивидуальный предприниматель. Так что если у него неблагозвучная или слишком распространенная фамилия, остается либо поменять ее, либо воспользоваться каким-либо иным средством индивидуализации. Например, коммерческим обозначением.

Состав возможных субъектов права на коммерческое обозначение шире: согласно ст. 1539 ГК РФ им могут обладать как индивидуальные предприниматели, так и любые юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (т.е., например, образовательное или медицинское учреждение; но не адвокатский кабинет, нотариальная контора или саморегулируемая организация).

Показателен в этом отношении пример, как попытки Автономной некоммерческой организации «Сибирский третейский суд» бороться с двойником оказались безуспешными: как у некоммерческой организации у АНО отсутствовало право на фирменное наименование, а признанию за ней права на коммерческое обозначение препятствовало то обстоятельство, что деятельность третейского суда не могла быть квалифицирована как предпринимательская¹.

Близкий, но не идентичный круг возможных субъектов у права на товарный знак: по ст. 1478 ГК РФ – это юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Это положение можно проиллюстрировать фрагментом интервью с Эдуардом Успенским. «ООО “Чебурашка”, – рассказывал писатель, – было учреждено в 1997 г., после того как нам в Роспатенте сказали, что частное лицо не может зарегистрировать на себя товарные знаки»².

Ясно, что под частным лицом Э. Успенский подразумевал физическое лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя. Таким образом, писатель встал перед выбором – регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или учреждать ООО, и выбор был сделан в пользу второго варианта.

Вместе с тем закон полностью не исключает случаи, когда на практике гражданин-непредприниматель может оказаться обладателем товарного знака. В.А. Корнеев приводит ряд таких примеров³ и делает вывод: «...наличие столь большого числа исключений

¹ См.: Определение ВАС РФ от 3 июля 2012 г. № ВАС-8176/12 по делу № А46–9631/2011.

² См.: Вишня Д. «Они говорят, что Успенский жадный»: Зачем писатель судится за права на своих сказочных героев // Ведомости. – М., 2005. – 29 июля. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2001/07/30/oni-govoryat-chto-uspenskij-zhadnyj> (дата обращения: 1 июля 2020 г.)

³ Когда зарегистрировано прекращение предпринимательской деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, но никто не обратился в Роспатент за прекращением правовой охраны товарного знака и т.п.

из простого правила о том, что правообладателем исключительного права на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, приводит к мысли о целесообразности пересмотра имеющегося ограничения. Дополнительным аргументом в пользу этого может быть уже упоминавшееся правило о том, что само по себе обладание исключительным правом на товарный знак осуществлением предпринимательской деятельности не является»¹. С этим мнением стоит согласиться. В современных условиях, когда границы между предпринимательской и иной экономической деятельностью становятся все более подвижными, а требование о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – менее императивным² такой ограничительный подход едва ли можно считать оправданным – например, нет смысла отказывать в праве пользоваться этим средством индивидуализации «самозанятым»³.

Из формулировки ст. 1478 ГК РФ следует, что права на товарные знаки могут принадлежать и некоммерческим организациям. Некоммерческие организации, регистрируя товарные знаки, могут преследовать различные цели: самостоятельно выпускать и продавать товары и оказывать услуги под товарным знаком; передавать на возмездной основе другим лицам права на использование товарных знаков; не допускать неподобающего коммерческого использования имен известных людей и т.п.

Например, газета «РБК» рассказала о планах Благотворительного фонда Владимира Высоцкого (правообладателя товарного знака «Владимир Высоцкий»), связанных с заключением лицензионных договоров, разрешающих производителям крепких

¹ Корнеев В.А. Исключительное право на товарный знак – право только предпринимателей? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – М., 2019. – № 26. – С. 100–105. – Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/the-exclusive-right-to-a-trademark-is-the-right-of-only-entrepreneurs> (дата обращения: 1 июля 2020).

² Согласно 23 ГК РФ в отношении некоторых видов предпринимательской деятельности законодательством могут быть предусмотрены условия, при которых граждане вправе заниматься ими без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

³ Например, подпадающих под действие Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход”».

алкогольных напитков выпускать продукцию под этим товарным знаком¹.

Ю.Т. Гульбин относит к кругу субъектов прав на товарный знак объединения лиц (применительно к такой разновидности товарного знака, как коллективный знак), именуя их при этом «символическими субъектами»². Действительно, согласно ст. 1510 ГК РФ объединение лиц, производящих товары, характеризующиеся общими свойствами, вправе зарегистрировать **коллективный товарный знак**; вместе с тем правомочие использования принадлежит не самому объединению, а лицам, которые в него входят (тем более что такое объединение может как обладать собственной правосубъектностью, будучи зарегистрированным как ассоциация (союз), так и основываться на договоре простого товарищества либо существовать в виде холдинга). Норма отечественного законодательства о коллективном товарном знаке основана на ст. 7. bis Парижской конвенции.

В качестве примера коллективного товарного знака можно назвать товарный знак № 204325 со словесным элементом «Боржоми», который зарегистрирован в отношении минеральных вод (напитков) на имя Ассоциации содействия производству и реализации минеральной воды «Боржоми» «Грузинское стекло и минеральные воды», а в перечень лиц, имеющих право его использовать, входит семь организаций, зарегистрированных не только в Грузии, но также и в России, Украине и даже на Нидерландских Антильских островах.

Коллективный товарный знак может быть преобразован в обычный, и наоборот. Например, товарный знак «Респиратор “лепесток”» вначале был зарегистрирован на имя ЗАО «Научно-исследовательское, экспериментальное и производственное предприятие», затем преобразован в коллективный товарный знак Ассоциации производителей средств защиты, а спустя несколько лет вновь преобразован из коллективного в обычный товарный знак, правообладателем которого стало ОАО «Кимрская фабрика им. Горького»³.

¹ См.: Пузырев Д., Левинская А. Владимира Высоцкого увековечат в водке // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 16 окт.

² См.: Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров. – М., 2007 // СПС «КонсультантПлюс». – Абз. 248.

³ Подробнее см.: Джермакян В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: Разъяснения правоприменительной практики // СПС «КонсультантПлюс». – 2016. – Вопрос 134. – Абз. 3393–3394.

Правовой режим коллективного товарного знака характеризуется рядом ограничений – невозможностью заключения договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, необходимостью следить за тем, чтобы товары, которые производят члены объединения под коллективным знаком, отвечали единым требованиям. Из-за этого данный институт редко применяется на практике. Вместе с тем, по мнению Верховного Суда, это единственный вариант совместного обладания несколькими лицами одним товарным знаком¹.

Достаточно широк круг возможных правообладателей географических указаний и НМПТ – абз. 2 п. 1 ст. 1518 ГК РФ устанавливает, что они могут быть зарегистрированы одним или несколькими гражданами, одним либо несколькими юридическими лицами, а также ассоциацией (союзом) или иным объединением лиц. Следовательно, даже гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, например, который что-либо выращивает в своем личном подсобном хозяйстве, может приобрести право на использование этих средств индивидуализации). Поэтому не может не вызывать недоумения подп. 6 п. 2 ст. 1536 ГК РФ, в котором регистрации прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя названа как основание для прекращения действия исключительного права на географическое указание (и, следовательно, НМПТ). Само по себе прекращение деятельности в таком качестве не должно влечь такие последствия, поскольку гражданин может продолжить изготовление соответствующих товаров, например в личном подсобном хозяйстве или как художник.

Могут ли публично-правовые образования обладать правами на средства индивидуализации? Особенную практическую значимость этот вопрос приобретает применительно к товарным знакам. Позиция российского законодателя по этому вопросу неясна. С одной стороны, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не названы в статьях гл. 75 ГК РФ в качестве возможных субъектов прав на средства индивидуализации. В частности, они не указаны в ст. 1478 ГК РФ в исчерпывающем перечне субъектов, которые могут обладать правом на товарный знак. Вместе с тем согласно п. 2 ст. 124 ГК РФ к Российской Федерации и иным публично-правовым образованиям «применяются

¹ См.: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 3 июля 2018 г. № 305-КГ18–2488 по делу № А40–210165/2016.

нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов». Остается ответить на вопрос, вытекает ли из особенностей публично-правовых образований, которые непосредственно товаров не производят и услуг не оказывают (за исключением государственных и муниципальных услуг), что они не могут являться обладателями прав на товарные знаки.

В доктринальных источниках можно встретить противоположные позиции по этому вопросу. Так, например, Е.В. Моисеева считает, что публично-правовые образования «не могут приобретать некоторые права, которыми обладают юридические лица (права на пользование фирменным наименованием... товарным знаком)»¹. Противоположного мнения придерживаются В.А. Бобрышев (он, кроме того, считает, что государству принадлежат исключительные права на фирменные наименования государственных унитарных предприятий)², Ю.Т. Гульбин³, В.А. Корнеев⁴.

Верховный Суд РФ в 2003 г. со ссылкой на ст. 124 ГК РФ не согласился с доводом о том, что Российская Федерация не может быть обладателем прав на товарный знак, фактически признав, что права на товарные знаки могут принадлежать Российской Федерации (и, видимо, иным публично-правовым образованиям)⁵. Аналогичную позицию занял в 2007 г. ВАС РФ, рассматривая в порядке надзора спор по поводу знаменитого крабового товарного знака «СНАТКА»⁶. Однако такой ответ на поставленный вопрос породил новые вопросы: на каком праве получают товарные знаки унитарные предприятия, если государство передает их им; могут ли товарные знаки принадлежать субъектам на праве хозяйственного ведения или оперативного управления? Парадокс состоял в том, что, с одной стороны, принадлежность товарных знаков на праве хозяйственного ведения или оперативного управления не вписывается в традиционную концепцию ограниченных вещных прав.

¹ См.: *Моисеева Е.В.* К вопросу о правосубъектности публично-правовых образований в гражданском праве России // *Юрист.* – М., 2006. – № 9. – С. 15–19.

² См.: *Бобрышев В.А.* Права государства на объекты интеллектуальной собственности // *Юрист.* – М., 2008. – № 2. – С. 24–28.

³ См.: *Гульбин Ю.Т.* Указ. соч. – Абз. 225.

⁴ См.: *Корнеев В.А.* Указ. соч.

⁵ См.: Решение ВС РФ от 8 сентября 2003 г. № ГКПИ03–717.

⁶ См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 20 марта 2007 г. № 1482/06 по делу № А40–9887/05–83–89.

С другой стороны, какая-либо иная модель, по которой бы распределялись полномочия между публично-правовым образованием и предприятием в отношении товарных знаков, отсутствовала¹. Однако с учетом того, что в 2014 г. ст. 1227 ГК РФ была дополнена пунктом 3, установившим, что к интеллектуальным правам положения ГК РФ о вещных правах не применяются, если иное не установлено разделом VII ГК РФ, исключительные права не могут принадлежать юридическим лицам на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Правообладателем должно выступать либо публично-правовое образование (и тогда предприятиям или учреждениям может предоставляться право использования товарных знаков по лицензионным договорам), либо предприятие или учреждение. Применительно к случаям приобретения исключительных прав Верховный Суд разъяснил: «Если приобретателем по договору отчуждения исключительного права является предприятие или учреждение, оно становится правообладателем и самостоятельно осуществляет исключительное право, защищает его и распоряжается им. Если приобретателем по договору отчуждения исключительного права является публично-правовое образование, оно становится правообладателем»².

¹ Неопределенность ситуации с «государственными» товарными знаками нашла отражение и в подзаконных правовых актах. Например, в 2002 г. Правительство РФ поручило Минсельхозу России и Минимущество России разработать порядок осуществления ФКП «Союзплодоимпорт» прав на товарные знаки от имени Российской Федерации. Подзаконные правовые акты, принятые по данному поводу, содержали заметные противоречия. С одной стороны, ФКП «Союзплодоимпорт» было уполномочено осуществлять права пользования и распоряжения (без права уступки) товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию *от имени Российской Федерации* (п. 1 постановления Правительства РФ от 4 июля 2002 г. № 494 «О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию», п. 1 Порядка пользования федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт» товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принадлежащими Российской Федерации, утвержденного приказом Минсельхоза России № 673, Минимущества России № 204 от 26 августа 2002 г.). С другой стороны, устанавливалось, что «все юридические и фактические действия в процессе пользования товарными знаками ФКП совершает от своего имени» (п. 2 вышеуказанного Порядка). 12 февраля 2015 г. было принято постановление Правительства РФ № 117 «О передаче федеральному казенному предприятию “Союзплодоимпорт” исключительных прав на товарные знаки на алкогольную и спиртосодержащую продукцию».

² Пункт 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Вместе с тем если товарный знак зарегистрирован на имя государственного предприятия, его правомочия в отношении товарного знака могут быть ограничены его уставом, как это сделано, например, в отношении ФКП «Союзплодоимпорт»: сделки по отчуждению исключительных прав на товарные знаки оно может совершать «по согласованию с Правительством Российской Федерации, Росалкогольрегулированием и Росимуществом; согласование с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится предприятие, требуют сделки по отказу от прав – непродление или досрочное прекращение срока действия исключительных прав на товарные знаки, «не обладающие экономическим потенциалом и имеющие слабую различительную способность»¹.

¹ См.: Подп. «м» и «н» п. 24 Устава ФКП «Союзплодоимпорт», утв. распоряжением Правительства РФ от 2 марта 2019 г. № 355-р.

Глава 2

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

2.1. Юридические факты, являющиеся основаниями для предоставления правовой охраны

Право на фирменное наименование возникает в результате государственной регистрации коммерческого юридического лица под данным фирменным наименованием (интересно, что в некоторых правовых системах (Киргизия, Армения) условием возникновения данного права является регистрация фирменного наименования в патентном ведомстве).

Право на коммерческое обозначение возникает в силу совсем иных оснований – фактического использования обозначения для индивидуализации предприятия и приобретения известности на определенной территории именно в связи с таким использованием (п. 1 ст. 1539 ГК РФ). Таким образом, коммерческое обозначение – единственное средство индивидуализации, для охраны которого соблюдения каких-либо формальностей закон не требует.

Любопытен пример попытки популяризировать частный реестр коммерческих обозначений, предпринятой патентным поверенным А.Д. Кудачевым, который на сайте <http://www.reestrko.ru> разместил призыв к правообладателям регистрироваться в созданном им Российском реестре коммерческих обозначений, «чтобы содействовать закреплению прав на существующие в России коммерческие обозначения, способствовать их защите и подтверждать использование коммерческих обозначений в случае необходимости» (стоимость регистрации и пребывания в реестре в течение пяти лет – 9300 руб., а продления на следующие пять лет – 3500 руб.). Роспатент откликнулся на эту инициативу информационным письмом, в котором разъяснил,

что действующее законодательство не предусматривает регистрации коммерческих обозначений и Роспатент в своей деятельности принимать во внимание свидетельства о регистрации коммерческого обозначения в частном реестре не станет¹. А.Д. Кудакон, не смущаясь, публикует на своем сайте ответ, в котором доказывает законность своей деятельности. На начало 2020 г. в реестре А.Д. Кудакон насчитывалось 38 коммерческих обозначений.

Судебная практика время от времени сталкивается с фактами регистрации коммерческих обозначений торгово-промышленными палатами. Однако доказательственное значение такой регистрации тоже сомнительно.

Так, СИП при рассмотрении одного спора о коммерческом обозначении отметил, что «свидетельство Амурской ТПП не имеет ни правоустанавливающего, ни правоподтверждающего значения»². Доказательством известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, с точки зрения СИП, «могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории». А размещение обозначения на вывеске, внутренние документы организации об утверждении коммерческого обозначения, договоры, в которых фигурирует обозначение, не могут служить достаточными доказательствами соответствия критериям охраноспособности³.

Зарубежный опыт. А. Касадо Наварро в своей работе, посвященной трансграничной охране коммерческих обозначений в странах Парижского Союза⁴, сопоставляет существующие в разных юрисдикциях правовые институты, наиболее близкие к ком-

¹ Информационное письмо Роспатента от 30 января 2009 г. «О регистрации коммерческих обозначений».

² Постановление СИП от 22 сентября 2015 г. № С01–591/2015 по делу № А04–7189/2014.

³ Пункт 2.1 Обзора практики СИП по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ, утв. постановлением Президиума СИП от 20 февраля 2020 г. № СП-21/4.

⁴ См.: *Casado Navarro A. La protección internacional del nombre comercial a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París: experiencias nacional y comparadas // Cuadernos de derecho transnacional. – Madrid, 2019. – Vol. 11, N 1. – P. 139–170. – Mode of access: <https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617> (дата обращения: 1 июля 2020).*

мерческому обозначению, на защиту которого направлены положения ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Исследователь констатирует отсутствие в большинстве правовых порядков единой терминологии. Как правило, условием возникновения права на коммерческое обозначение является его использование. В Германии и Австрии, помимо требования об использовании, в качестве дополнительного условия возникновения права на это средство индивидуализации предусмотрена его регистрация. В Испании и Португалии право на коммерческое обозначение возникает как на основании регистрации, так и на основании использования, при этом уровень охраны у них различается в пользу зарегистрированных коммерческих обозначений. Использование является обязательным условием приобретения права даже в тех странах, где регистрация обязательна.

Во французском праве коммерческое обозначение (*nom commercial*) охраняется законодательством о недобросовестной конкуренции. В отсутствие легального определения в доктрине и судебной практике преобладает мнение, что это наименование, под которым физическое или юридическое лицо ведет бизнес, идентифицируя его в отношениях с клиентурой. Коммерческое обозначение должно иметь словесное выражение (будь то фантазийное обозначение, имя, аббревиатура, название компании) и соответствовать требованиям законности и различительной способности, не создавать риска введения в заблуждение. Французский торговый кодекс предписывает предпринимателю декларировать свое коммерческое обозначение для включения в коммерческий регистр, однако такое включение не может рассматриваться как правообразующий факт. Доктрина и судебная практика сходятся в том, что если обозначение используется, его отсутствие в коммерческом регистре не является препятствием к защите права на него. Условием охраны права на коммерческое обозначение иностранного физического или юридического лица (из страны-участницы Парижской конвенции) является его использование во Франции – оно будет подлежать охране с момента первого публичного использования, например противопоставляться (со ссылкой на недобросовестную конкуренцию) младшему товарному знаку при регистрации, если регистрация знака может вызвать смешение¹.

¹ См.: *Casado Navarro A. La protección internacional del nombre comercial a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París: experiencias nacional y comparadas //*

В итальянском праве наиболее близким к коммерческому обозначению является такое средство индивидуализации как «ditta». Легального определения «ditta» нет, а в доктрине оно понимается как имя, под которым предприниматель ведет бизнес и которое отличает его от конкурентов. Обычно «ditta» выражается в словесной форме, хотя допускается включение в него и графических элементов. От гражданина-коммерсанта требуется указание в «ditta» своей фамилии, но на практике это правило не соблюдается; кроме того, связь «ditta» с фамилией конкретного коммерсанта нарушается при его отчуждении (при котором не требуется включения в него фамилии нового правообладателя). Традиционно считалось, что право на «ditta» возникает вследствие использования (правда, с момента учреждения регистра предприятий стало меньше ясности в вопросе о том, чему отдавать предпочтение при конфликте – использованию или включению в регистр, однако судебная практика и доктрина, основываясь на положениях Кодекса Италии о промышленной собственности, исходят из того, что важнее приоритет в начале использования, а не более раннее включение в регистр). Условием охраны иностранного коммерческого обозначения является его использование на территории Италии (при этом не требуется, чтобы оно приобрело в Италии достаточную известность). Вместе с тем при определенных условиях охрану в Италии может получить коммерческое обозначение, которое в Италии не использовалось, но снискало достаточную известность¹.

В Великобритании специальных норм о средствах индивидуализации предприятий в законодательстве нет. В доктрине под коммерческим обозначением понимают наименование, под которым действует предприятие. Охрана коммерческого обозначения возможна только в рамках института недобросовестной конкуренции и деликта *passing off* – не как самостоятельных объектов прав, а лишь как элементов признанной клиентами репутации (*goodwill*). Для защиты иностранного обозначения необходимо, чтобы оно использовалось на территории Великобритании, например, компанией через свои агентства или представительства, снискало себе

Cuadernos de derecho transnacional. – Madrid, 2019. – Vol. 11, N 1. – P. 152–154. – Mode of access: <https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617> (дата обращения: 1 июля 2020).

¹ Ibid. – P. 154–157.

там репутацию в глазах клиентов, чтобы они ассоциировали обозначение с этой деятельностью¹.

А. Касадо Наварро делает вывод, что ни в одном из рассмотренных правовых порядков коммерческое обозначение не является полноценным объектом исключительных прав промышленной собственности. Он считает, что для целей ст. 8 Парижской конвенции необходимо широкое понимание коммерческого обозначения как любого индивидуализирующего обозначения, под которым субъект, претендующий на защиту, ведет международную коммерческую деятельность и с помощью которого идентифицирует свое предприятие на рынке – вне зависимости от того, соответствует ли оно конкретным требованиям законодательства страны происхождения или принимающей страны. Условием предоставления охраны должно быть только использование обозначения на рынке. В соответствии с такой трактовкой охраняться должны и наименования компаний (*denominaciones sociales*), и доменные имена (*nombres de dominio*), если они используются в коммерческой деятельности как коммерческие обозначения, т.е. когда такое использование позволяет установить в глазах публики ассоциативную связь между обозначением и деятельностью предприятия².

В контексте российской правоприменительной практики интерес вызывает вопрос: могло ли право на коммерческое обозначение возникнуть ранее вступления в силу части четвертой ГК РФ?³ Как объект интеллектуальной собственности коммерческое обозначение появилось в части четвертой ГК РФ, введенной в действие с 1 января 2008 г. (до этого оно упоминалось в ГК РФ в поло-

¹ См.: *Casado Navarro A. La protección internacional del nombre comercial a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París: experiencias nacional y comparadas // Cuadernos de derecho transnacional. – Madrid, 2019. – Vol. 11, N 1. – P. 158–160. – Mode of access: <https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617> (дата обращения: 1 июля 2020).* Подробнее см. также: Афанасьева Е.Г., Афанасьева Е.А. [реф.] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. Реферативный журнал. – М., 2020. – № 2. – С. 100–105. – Реф. ст.: Касадо Наварро А. Международная охрана коммерческого обозначения по ст. 8 Парижской конвенции: национальный опыт и сравнительное исследование // *Casado Navarro A. La protección internacional del nombre comercial a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París: experiencias nacional y comparadas // Cuadernos de derecho transnacional. – Madrid, 2019. – Vol. 11, N 1. – P. 139–170.*

² Ibid. – P. 161.

³ Подробнее см.: *Афанасьева Е.Г. «Под флейту золоченой буквы», или Самое неформальное средство индивидуализации // Предпринимательское право. – М., 2017. – № 4. – С. 48–55.*

жениях о составе предприятия и о договоре коммерческой концессии). СИП констатировал: «...право на коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия не охранялось законодательством до введения в действие части четвертой ГК РФ...»¹. Но это не означает, что приоритет коммерческого обозначения невозможен ранее 1 января 2008 г. В другом деле ответчик (общество «Петро-ЛОМО-Промпродснаб») доказывает, что его предприятие работает с 1996 г., известно потребителям соответствующего района города, в силу чего у него возникло право на коммерческое обозначение с более ранним приоритетом, чем у истца на товарный знак, однако судами это обстоятельство не учтено, ст. 1539 ГК РФ не применена. СИП констатировал: «Довод ответчика о том, что исключительное право на коммерческое обозначение у него возникло ранее, чем исключительное право на товарный знак у истца, не принимается судом, поскольку не подтвержден документально. Ответчиком... не представлены доказательства использования обозначения “НАРОДНАЯ” до приоритета товарного знака истца. Имеющаяся в материалах дела лицензия датирована 2008 годом и не может подтвердить, что деятельность коммерческого предприятия ответчика в сфере реализации спорных товаров начата в 1996 году». Из такой аргументации судом своего решения можно сделать вывод, что все упиралось в доказательства более раннего, нежели 2009 г., приоритета, а не в дату вступления в силу части четвертой ГК РФ².

Есть и более старый пример спора по поводу обозначения «ЧИТАЙ-ГОРОД», который дошел еще до ВАС РФ, но коллегия судей приняла «отказное определение»: «...суд пришел к выводу о том, что применяемое ответчиком для индивидуализации своей деятельности словосочетание “ЧИТАЙ-ГОРОД”... является коммерческим обозначением предприятия и использование данного коммерческого обозначения началось ранее даты приоритета товарного знака “ЧИТАЙ-ГОРОД” (09.02.2001)... Доводы заявителя сводятся к переоценке выводов суда о фактических обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения спора, и не являются основанием для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра при-

¹ Постановление СИП от 12 ноября 2014 г. № С01–1068/2014 по делу № А40–139596/2013.

² Постановление СИП от 8 октября 2014 г. № С01–798/2014 по делу № А56–45681/2013.

нятых по нему судебных актов в порядке надзора»¹. То есть коллегия судей ВАС не усомнилась в возможности приоритета коммерческого обозначения ранее 2008 г. Доводы в пользу этой позиции можно найти также в статьях Ю.С. Харитоновой², А.А. Смирнова³ и Б. Малахова⁴. Данный подход может быть обоснован ссылкой на Парижскую конвенцию.

Основанием для возникновения прав на товарный знак является государственная регистрация, которую осуществляет Роспатент. Процедура регистрации состоит из таких этапов, как подача заявки на регистрацию и прилагаемых к ней документов в Роспатент; экспертиза заявки, которая включает в себя, во-первых, формальную экспертизу (проверку наличия необходимых документов и их соответствия необходимым требованиям) и, во-вторых, экспертизу самого обозначения; принятие решения по результатам экспертизы, внесение обозначения в соответствующий Государственный реестр, выдачу свидетельства. Сведения о поданных заявках подлежат публикации в официальном бюллетене, и с этого момента любое лицо может попытаться предотвратить принятие положительного решения по заявке, обратившись в Роспатент со своими доводами.

В отношении товарных знаков не действует **институт преждепользования**. Интересно, однако, что в первоначальной редакции Вводного закона к части четвертой ГК РФ была ч. 2 ст. 13: «Лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного товарного знака производило продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку, сохраняет право на дальнейшее использование этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства однородных товаров при условии, что такое использование осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и

¹ Определение ВАС РФ от 28 июня 2010 г. № ВАС-8458/10 по делу № А76-15256/2009-22-577.

² См.: Харитонова Ю.С. Особенности реализации прав на коммерческое обозначение // Хозяйство и право. – М., 2016. – № 11. – С. 64–73.

³ Смирнов А.А. Обозначить и защитить. – Казань: Казанский юридический центр. – 2012. – 16.01. – Режим доступа: http://www.5188888.ru/ip/pub_detail.php?ID=1639 (дата обращения: 1 июля 2020).

⁴ Малахов Б. Ссылка на коммерческое обозначение может стать эффективным средством атаки или обороны в суде // Юридический справочник руководителя. – 2016. – Июль. – Режим доступа: <http://www.delo-press.ru/articles.php?n=23140> (дата обращения: 1 июля 2020).

началось до 17 октября 1992 г., т.е. до вступления в силу Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520–1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”. Указанное право может перейти к другому лицу только в порядке универсального правопреемства).

Таким образом предполагалось разрешить конфликт по поводу советских знаков, прежде всего кондитерских, которые, как правило, без регистрации использовали многие производители, а впоследствии зарегистрировал как товарный знак кто-то один. Однако к моменту вступления в силу части четвертой ГК РФ эта норма из ст. 13 исчезла, и в результате можно было наблюдать целые «кондитерские битвы», в первую очередь за знаменитую «девочку в платочке» – Аленку¹.

Зарубежный опыт. В США, в отличие от ряда других правовых систем, регистрация не является непременным условием правовой охраны товарного знака (основной принцип – приоритет в фактическом использовании). Закон требует, чтобы товарный знак использовался в коммерческой деятельности или чтобы заявитель имел добросовестное намерение его использовать в такой деятельности.

Вместе с тем регистрация товарного знака дает правообладателю определенные преимущества. Право на зарегистрированный товарный знак признается с момента подачи заявки на всей территории США, а защита незарегистрированного товарного знака по общему праву возможна на ограниченной территории, где товарный знак фактически используется. Регистрация полезна и в качестве информирования о том, что обозначение уже охраняется. Важно также, что зарегистрированный товарный знак спустя пять лет использования уже нельзя оспорить².

Государственная регистрация необходима и для возникновения права на использование географического указания и НМПТ. Однако особенности такой регистрации заключаются, во-первых, в том, что заявителем уже должны производиться товары, для индивидуализации которых планируется использовать географическое указание или НМПТ; эти товары должны обладать особыми свой-

¹ См., напр., постановление ФАС Московского округа от 28 мая 2013 г. по делу № А40–115053/12–154–1081.

² См.: *Gorman D.E.* Protecting single color trademarks in fashion after Louboutin // *Cardozo art a. entertainment law journal*. – N.Y., 2012. – Vol. 31, N 1. – P. 369–402.

ствами (для НМПТ) или качеством, репутацией или иными характеристиками (для географического указания), связанными с их географическим происхождением. При этом заявленное на регистрацию в качестве НМПТ обозначение уже должно, кроме того, приобрести известность как источник товаров с особыми свойствами (напомним, что для регистрации обозначения как товарного знака его фактического использования не требуется).

Во-вторых, различается первоначальная регистрация географического указания или НМПТ и присоединение к уже состоявшейся регистрации. К заявке на регистрацию НМПТ и предоставление исключительного права на него требуется приложить заключение уполномоченного органа¹ о том, что в границах данного географического объекта, находящегося на территории РФ, он производит товар, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами (для первоначальной регистрации), или о том, что свойства производимого в данной местности товара заявителя соответствуют свойствам, указанным в Государственном реестре указаний и наименований (для присоединения к регистрации) (если заявитель не приложил данное заключение, Роспатент спрашивает его самостоятельно). Уполномоченные органы определяются подзаконными нормативными правовыми актами (например, в отношении минеральных вод это Минздрав России, в отношении винодельческой продукции – Росалкогольрегулирование, в отношении сельскохозяйственной продукции – Минсельхоз России, в отношении изделий народных промыслов – Минпромторг России)². Они уполномочены не только выдавать такие заключения, но и впоследствии осуществлять контроль за сохранением особых свойств товаров, производимых под НМПТ.

После первоначальной регистрации географического указания или НМПТ к ней могут присоединяться любые лица, которые

¹ Это может быть федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится географический объект, или уполномоченная таким органом организация.

² См.: Постановление Правительства РФ от 8 августа 2020 г. № 1195 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных выдавать заключение, необходимые для государственной регистрации наименования места происхождения товара и осуществления юридически значимых действий в отношении зарегистрированного наименования места происхождения товара, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

в данной местности производят товары с соответствующими качествами.

Зарубежный опыт. В мире нет единства в отношении режимов правовой охраны географических указаний – например, в таких европейских странах, как Испания, Франция, Италия и Португалия, действует специальное законодательство в отношении географических указаний, они там охраняются в режиме *sui generis*. США, Канада и Новая Зеландия охраняют географические указания в рамках законодательства о товарных знаках как коллективные знаки и знаки соответствия. Третий подход – охрана географических указаний в рамках предпринимательского права и противодействия недобросовестной конкуренции¹. В ряде стран действуют специальные правила в отношении географических указаний для вина. Так, в США для того, чтобы вино могло иметь маркировку «United States» или «American», оно должно быть произведено в стране из винограда, по крайней мере 75% которого выращено на ее территории. Если используется наименование одного штата, 75% винограда должно быть выращено в этом штате, а вино должно быть произведено в нем или в смежном штате. Если указано наименование округа, то как минимум 75% винограда должно быть выращено в этом округе (а вино – полностью произведено в штате, в котором находится этот округ). Если используется наименование более одного штата, весь виноград должен быть выращен в этих штатах, процентная доля вина, полученного из каждого штата, должна быть указана на этикетке, а вино должно быть полностью произведено в одном из этих штатов².

Свои особенности имеются у предоставления правовой охраны **общеизвестным товарным знакам**. Если заявителю удастся убедить Роспатент в том, что в отношении его товаров определенное обозначение в результате интенсивного использования стало широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей, такому обозначению предоставляется правовая охрана путем включения его в перечень общеизвестных в Россий-

¹ Подробнее см.: *Афанасьева Е.Г., Афанасьева Е.А. Географические указания и товарные знаки – конфликт или мирное сосуществование? // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. – М., 2018. – № 4. – С. 153–158.*

² Подробнее см.: *Афанасьева Е.А. Регулирование использования географических наименований для вина в Европе и США // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература: реферативный журнал. Сер. 4: Государство и право. – М., 2020. – № 2. – С. 105–113.*

ской Федерации товарных знаков. Специфика охраны общеизвестного товарного знака в том, что она не только действует бессрочно, но даже может приобрести обратную силу, поскольку в свидетельстве указывается дата, с которой товарный знак признан общеизвестным.

Например, товарный знак «Известия» (включенный в перечень под № 1) был признан общеизвестным решением, вступившим в силу 7 апреля 2000 г., при этом дата, с которой он признан общеизвестным, – 31 декабря 1992 г. А автомобильный товарный знак «УАЗ» (№ 180) был признан общеизвестным вообще с 34-летней ретроспективой.

Общеизвестным товарным знаком может быть признано и такое обозначение, которое ранее на российской территории как товарный знак вообще не охранялось. Еще одно преимущество правового режима общеизвестного товарного знака – возможность распространения правовой охраны в соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ и на другие классы товаров и услуг, помимо тех, в отношении которых он признан общеизвестным.

Какие доказательства может приводить заявитель в обоснование общеизвестности товарного знака? Это могут быть документы, содержащие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения (например, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения);

- об объеме реализации этих товаров; о способах использования товарного знака или обозначения;

- о среднегодовом количестве потребителей товара; о положении изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией¹.

¹ См.: п. 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по призна-

Накапливается и отказная практика, а также практика оспаривания отказов Роспатента в признании обозначения общеизвестным товарным знаком. Из нее можно сделать выводы, что шансы заявителя на успех снижаются, если падают объемы производства товаров, для индивидуализации которых используется обозначение, и расходов на их рекламу; что маловероятно признание товарного знака общеизвестным вскоре после того, как его правообладатель сменился.

Любопытен пример неудачной попытки добиться признания общеизвестным водочного товарного знака «ПОСОЛЬСКАЯ». Заявитель (ООО «Кристалл Лефортово», организация, созданная в 2010 г.) приобрел по возмездным договорам исключительные права на серию товарных знаков со словесным элементом «ПОСОЛЬСКАЯ» (POSOLSKAYA). В результате рассмотрения дела в нескольких судебных инстанциях сложилось следующее судебное толкование ст. 1508 ГК РФ: необходимым условием для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным в Российской Федерации является то обстоятельство, что данный товарный знак (обозначение) приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя, а используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника. При этом под таким определенным источником следует понимать именно заявителя¹.

В другом случае СИП поддержал заявителя, добивавшегося признания общеизвестного товарного знака со словесным элементом «О'КЕЙ» в его противостоянии с Роспатентом. Роспатент полагал, что для признания товарного знака общеизвестным в отношении услуг по розничной продаже товаров магазины заявителя должны быть во всех федеральных округах и регионах России. СИП с таким подходом не согласился. Он подчеркнул, что важна

нию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 602.

¹ См.: Постановление Президиума СИП от 11 декабря 2014 г. № C01-785/2014 по делу № СИП-35/2014. Цит. по: СПС «КонсультантПлюс». Подробный комментарий к судебным решениям по данному делу см.: Новоселова Л.А. Немного об общеизвестных товарных знаках: Спор по словесному обозначению «Посольская» // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/the-dispute-on-the-verbal-label-posolskayal> (дата обращения: 1 июля 2020).

широкая известность используемого обозначения именно у потребителей. А поскольку население неравномерно распределено по территории страны, то для определения широкой известности надо принимать во внимание не географический охват использования товарного знака, а численность и плотность населения на определенной территории; так что значительное количество магазинов в наиболее густонаселенных регионах свидетельствует в пользу широкой известности товарного знака¹. По данным на середину июня 2020 г. в Перечень общеизвестных в России товарных знаков входит 213 товарных знаков. Самый «свежий» из них – Raffaello – включен в перечень 16 июня 2020 г., а признан общеизвестным с ретроспективой – с 22 августа 2017 г.

Международно-правовая основа охраны таких знаков в особом режиме заложена ст. 6-bis Парижской конвенции, в соответствии с которой:

- компетентные органы стран-участниц могут признавать товарные знаки хорошо известными;

- страны-участницы должны давать правообладателям таких знаков защиту от регистрации или применения другими лицами в формах воспроизведения, имитации или перевода, способных вызвать смешение;

- такая защита может иметь форму отказа в регистрации или аннулирования регистрации противопоставляемых знаков.

Это положение было включено в текст Парижской конвенции в 1925 г., чтобы защитить хорошо известные товарные знаки в тех странах Парижского союза, где они еще не зарегистрированы (причем сперва речь шла только о собственно товарных знаках, а не о знаках обслуживания, а также о защите от регистрации и использования другими лицами лишь в отношении однородных товаров, только от смешения), чтобы недобросовестные заявители не могли опередить обладателя хорошо известного товарного знака в тех юрисдикциях, в которых он еще не подал заявку. Впоследствии Договор ВОИС о товарных знаках 1994 г. и Соглашение ТРИПС (1995) распространили положения ст. 6-bis Парижской конвенции и на знаки обслуживания. Помимо этого Соглашение ТРИПС в ч. 2 ст. 16 устанавливает, что при определении, является ли товарный знак хорошо известным, принимается во внимание его известность «в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-участнице, которая была достигнута в ре-

¹ См.: Решение СИП от 13 ноября 2017 г. по делу № СИП-354/2017.

зультате рекламы товарного знака», а ч. 3 – что ст. 6-bis Парижской конвенции применяется *mutatis mutandis* к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, «при условии, что использование этого товарного знака для упомянутых товаров или услуг будет указывать на взаимосвязь между упомянутыми товарами или услугами и обладателем зарегистрированного товарного знака, и что при таком использовании интересы правообладателя зарегистрированного товарного знака могут быть ущемлены».

Зарубежный опыт. Как в международных актах, так и в национальных законах в отношении этого феномена используются разные термины: хорошо известные («*well known*»), знаменитые («*famous*»), знаки с репутацией («*marks with a reputation*»). Например, термин «знаменитый» используется в ст. 43 Закона США о товарных знаках и определяется как марка, общепризнанная широкими потребительскими кругами США в качестве указания происхождения товаров или услуг ее обладателя. Вместе с тем американские суды используют и иные термины: заметные («*notorious*»), широко признанные («*highly renowned*»), имеющие хорошую репутацию («*highly reputed*») и исключительно хорошо известные («*exceptionally well-known*»).

В 1992 г. Всемирный симпозиум по товарным знакам обратил внимание на этот терминологический разнобой, а Комитет экспертов ВОИС по хорошо известным товарным знакам в 1995 г. предложил отделить знаменитые товарные знаки от просто хорошо известных («*well known*») с тем, чтобы первой категории дать защиту в отношении неоднородных товаров (чего не предусматривает Парижская конвенция). Тем не менее ст. 16 (3) Соглашения ТРИПС в 1995 г. ввела при определенных условиях защиту в отношении неоднородных товаров и для просто хорошо известных товарных знаков.

Вместе с тем в некоторых правовых порядках различия между этими двумя категориями все-таки проводятся. В Германии марка считается знаменитой, если ее опознает более чем 80% публики, а если только 40%, то она квалифицируется просто как хорошо известная. В Италии планка для признания марки хорошо известной – 71%¹.

¹ См.: Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Хорошо известные, общеизвестные, знаменитые: Товарные знаки с особым правовым режимом // Право интеллектуальной собственности: сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ.

В Директиве N 2015/2436/ЕС «О сближении права государств-членов ЕС в отношении товарных знаков» (ч. 3 (а) ст. 4, ч. 2 (с) ст. 10), а также в законодательстве Великобритании используется иной термин – «репутация». В решении по делу *General Motors vs Yplon* (*'Chevy'*) Суд ЕС провел различие между хорошо известной маркой и маркой с репутацией («mark with a reputation») в том смысле, что хорошо известные марки – более высокий стандарт, чем марки с репутацией. Тем не менее эти термины зачастую продолжают использоваться как взаимозаменяемые, в том числе и Судом ЕС, и четких границ между ними нет, хотя ясно, что чем лучше репутация и чем привлекательнее товарный знак, тем больше объем его защиты.

Каковы же критерии отнесения товарных знаков к хорошо известным / знаменитым?

Комитет экспертов ВОИС по хорошо известным товарным знакам выработал рекомендации по их защите, которые были имплементированы рядом международных региональных организаций и отдельных стран. В 1999 г. были приняты совместные Рекомендации Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеи ВОИС «О положениях в отношении охраны хорошо известных товарных знаков». Для решения вопроса о том, является ли товарный знак хорошо известным / знаменитым, предлагалось принимать во внимание длительность, интенсивность и территорию использования, которые могут быть установлены по данным опросов, по сведениям об объемах продаж товаров, о доле правообладателя на рынке, о затратах на рекламу товаров, об оценке товарного знака. Товарный знак должен стать хорошо известным в стране, в которой он претендует на защиту в качестве такового. Кому он должен быть известен? Формулировка ТРИПС «в соответствующих кругах общества», прежде всего, относится к целевой аудитории для данных товаров, профессиональному сообществу, потребителям, для которых данный товар предназначен. Известность вне этого круга может приниматься во внимание для распространения охраны знаменитого товарного знака за пределы той группы товаров, для которой он используется. Об известности товарного знака могут свидетельствовать запросы от потенциальных лицензиатов, дист-

рибьютеров, розничных продавцов, изготовителей, импортеров, потребителей.

В отдельных странах (например, в Бразилии, Мексике, Финляндии) ведутся национальные реестры хорошо известных товарных знаков, однако более характерным является признание товарного знака хорошо известным уже при возникновении спора.

Итак, охрана хорошо известных знаков выходит за территориальные рамки своей юрисдикции и может предоставляться даже без регистрации (для этого товарный знак должен стать хорошо известным в стране, в которой он претендует на защиту в качестве такового, однако фактическое использование его в данной стране необязательно). Кроме того, она может быть распространена и на другие, неконкурирующие товары и услуги (считается, что если этого не сделать, у общественности может возникнуть ложное впечатление о связи бизнеса обладателя хорошо известного / знаменитого товарного знака и его оппонента или о спонсорских отношениях между ними)¹. Хотя для признания товарного знака общеизвестным по российскому законодательству требуется соблюдение формальностей, расширенная охрана знаменитых / хорошо известных товарных знаков возможна и в отсутствие таких формальностей на основании запрета злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции².

У предоставления правовой охраны **коллективным** товарным знакам также имеется некоторая специфика. Для регистрации коллективного товарного знака объединение лиц, производящих или реализующих товары, обладающие едиными характеристиками, прилагает к заявке такой документ, как устав коллективного знака.

Роспатент ведет Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Государственный реестр указаний и наименований, а также Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков. Сведения о регистрации товарных знаков и географических указаний (НМПТ) подлежат публикации в Официальном бюллетене, который издается не реже двух раз в месяц в электронном виде, а также размещаются на сайте подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности (ФИПС) в разделе «Информационные ресурсы Роспатента» («открытые реестры»).

¹ Подробнее см.: там же.

² См., напр., постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 по делу № А40–73286/10–143–625.

Товарный знак и географическое указание (НМПТ) регистрируются применительно к определенным классам товаров (услуг). Они обозначаются в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), принятой союзом, образованным Ниццким соглашением от 15 июня 1957 г.

Можно, конечно, «на вырост» зарегистрировать товарный знак в отношении всевозможных классов товаров и услуг (понятно, что с НМПТ и географическим указанием это не получится), но неиспользование товарного знака в отношении каких-либо классов может привести к неблагоприятным последствиям – досрочному прекращению правовой охраны.

Ряд действий, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и НМПТ (географических указаний), – регистрация заявки, проведение экспертизы обозначения, регистрация и выдача свидетельства, продление срока действия свидетельства, – оплачивается пошлинами¹.

С какого момента возникает легальная монополия правообладателя? В отношении фирменного наименования это момент государственной регистрации юридического лица. В отношении коммерческого обозначения – возможно, трудно доказуемый на практике, но теоретически вполне ясный момент – приобретения обозначением, под которым функционирует предприятие, известности на определенной территории.

В отношении же товарного знака до недавнего времени в ответе на этот вопрос как в доктринальных источниках, так и в судебной практике можно было наблюдать расхождения. Одни авторы считали моментом возникновения права на товарный знак дату его регистрации², другие – дату подачи заявки на его регистрацию¹.

¹ См.: 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 к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941.

² См., напр.: *Гаврилов Э.* Действие во времени гражданского законодательства, касающегося интеллектуальных прав // *Хозяйство и право.* – М., 2012. – № 5. – С. 76–86; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) /

Вторую позицию иллюстрирует судебное решение по иску ООО «Студия анимационного кино “Мельница”» к индивидуальному предпринимателю Л.В. Агафоновой. Истец требовал от ответчицы компенсации за продажу контрафактного диска с раскраской с изображениями мультипликационных персонажей – трех богатырей и коня Юлия, а также словосочетания «Ход конем», при этом в качестве объектов, права на которые были нарушены, указывались пять товарных знаков (богатыри, конь и товарный знак со словесным обозначением «Ход конем») и один мультипликационный персонаж (Илья Муромец). Интересно, что четыре товарных знака в исковом заявлении идентифицировались по номерам в реестре, а пятый – по номеру заявки, поскольку на момент совершения представителем истца «контрольной покупки» один из товарных знаков еще не был зарегистрирован. Однако суд первой инстанции это не смутило, он частично удовлетворил иск, взыскав за каждый фигурировавший в иске объект по пять тыс. рублей (вместо заявленных истцом десяти). А апелляционная инстанция сочла такое решение верным, отметив: «Довод апелляционной жалобы о том, что дата регистрации товарного знака № 586615 (Три Богатыря. Ход конем.) 12.09.16, тогда как закупка состоялась 16.03.16, что, по мнению заявителя апелляционной жалобы, не влечет ответственности в рамках настоящего дела, отклоняется как сделанный без учета норм права и фактических обстоятельств дела. В соответствии со ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности... По заявке № 2014729690 ООО “Мельница” зарегистрировало право истца на товарный знак № 586615 (Три Богатыря. Ход конем.), в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.09.2016, дата приоритета 02.09.2014...»².

С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. – 2-е изд. – М., 2009.

¹ См., напр.: *Хохлов Д.В.* Антимонопольный контроль в банковской сфере: правовое регулирование и судебная практика // СПС «КонсультантПлюс». – М., 2013. – Абз. 1055; *Скворцова Т.А., Смоленский М.Б.* Предпринимательское право : учеб. пособие / под ред. Т.А. Скворцовой // СПС «КонсультантПлюс». – М., 2014. – Абз. 2312.

² Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 февраля 2017 г. № 19 АП- 7448/2016 по делу № А08–2700/2016.

Решения были оставлены без изменения кассационной инстанцией – Судом по интеллектуальным правам¹.

Это решение показывает, что причина разночтений – в том, что и **приоритет** товарного знака, и начало течения десятилетнего срока охраны исключительного права на товарный знак привязаны к дате подачи заявки (особенности в случаях с испрашиванием **конвенционного** и **выставочного приоритета** установлены ст. 1495 ГК РФ). Однако сама по себе подача заявки еще не влечет возникновения исключительного права, и положительное решение по ней Роспатента не действует с обратной силой. В этом убеждает, в частности, то обстоятельство, что только для изобретения законодатель ввел временную правовую охрану со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента: такая охрана условна – если кто-то в этот период использовал заявленное изобретение, в случае положительного решения Роспатента по заявке он обязан выплатить правообладателю за это денежное вознаграждение (ст. 1392 ГК РФ). В отношении других подлежащих правоустанавливающей регистрации объектов промышленной собственности такое правило отсутствует. Следовательно, никакой правовой охраны с момента подачи заявки или условной правовой охраны с обратной силой в случае положительного решения по ней товарный знак не получает. Правда, при определенных обстоятельствах использование другим лицом заявленного на регистрацию обозначения может квалифицироваться как недобросовестная конкуренция.

На этой логике позже построил свое разъяснение Верховный Суд РФ: «...обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является... Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак»².

¹ См.: Постановление СИП от 7 июня 2017 г. № С01–385/2017 по делу № А08–2700/2016.

² Пункт 155 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Следует согласиться с В.М. Сергеевым и Е.А. Дедковым, считающими, что более справедливым было бы исчислять срок действия исключительного права на товарный знак с момента его государственной регистрации, а не с момента подачи заявки¹. Аналогичная позиция может быть принята и в отношении географических указаний / НМПТ.

Правовая охрана, предоставляемая товарным знакам и географическим указаниям (НМПТ), относится к **территориальной**. Для того чтобы получить правовую охрану в другой юрисдикции, надо регистрировать обозначения в их патентных ведомствах согласно соответствующему национальному законодательству. Для товарных знаков также существует механизм международной регистрации, предусмотренный Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему. Речь в данном случае идет не о регистрации международного знака, который автоматически получил бы охрану на территориях всех стран-участниц, а о системе более простого и эффективного получения правовой охраны во многих юрисдикциях. Для этого заявка на международную регистрацию товарного знака подается через национальное патентное ведомство в международное бюро ВОИС, а после международной регистрации знака можно добиваться **территориального расширения** его охраны, т.е. его распространения на другие юрисдикции.

Бывают случаи, когда исключительные права на один и тот же товарный знак в одних юрисдикциях принадлежат одним правообладателям, а в других – зарегистрированы за другими лицами. Такая ситуация, в частности, сложилась в отношении водочного товарного знака *Stolichnaya* и ряда других советских алкогольных знаков.

Создаются и **региональные системы охраны**. Например, в Европе в 1996 г. была введена параллельно национальной региональная система регистрации товарных знаков, в соответствии с которой зарегистрированный товарный знак (*community trade mark*) признается во всех странах – участницах Европейского сообщества. В настоящий момент унифицирующим актом в этой области является Регламент от 14 июня 2017 г. № 2017/1001 Европейского парламента и Совета ЕС «О товарном

¹ См.: Дедков Е.А. Момент возникновения исключительного права на товарный знак // Патенты и лицензии. – М., 2007. – № 11. – С. 10–20.

знаке Европейского Союза». Таким образом, наряду с национальными товарными знаками действуют товарные знаки Евросоюза. Напротив, в странах Бенилюкса товарные знаки Союза были введены вместо национальных. Протоколом об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС в п. 14, 22 предусмотрена регистрация региональных товарных знаков и НМПТ, которым будет предоставляться охрана одновременно на территориях всех государств-членов.

Любопытная ситуация в свое время сложилась с крымскими товарными знаками и НМПТ. Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 252-ФЗ был дополнен Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», так называемый Вводный закон, в нем появилась ст. 13.1, в соответствии с которой на определенных условиях украинским товарным знакам и НМПТ предоставлялась охрана на российской территории, а для заявок в отношении таких знаков предусматривались льготы по приоритету. Условия эти состояли в следующем. Во-первых, действие исключительных прав, «удостоверенных официальными документами Украины», на 18 марта 2014 г. либо подача до этой даты заявки на регистрацию товарного знака или НМПТ в украинское патентное ведомство, по которой на 18 марта 2014 г. «не выдан охранный документ Украины». Во-вторых, подача в установленный срок (изначально был определен до 1 января 2015 г., а затем продлен до 1 июля 2016 г.) заявления или заявки в Роспатент. В-третьих, таким механизмом могли воспользоваться лишь российские граждане или юридические лица (которые приобрели такой статус в соответствии со ст. 4 и 19 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»).

Роспатент по такому заявлению должен был внести средство индивидуализации в соответствующий реестр и выдать правообладателю свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на НМПТ; а заявку – принять к рассмотрению. При этом приоритет полагалось устанавливать по дате подачи заявки в украинское патентное ведомство, но крымскому товарному знаку не мог быть противопоставлен старший российский товарный знак, и российскому

обозначению, в отношении которого заявка была подана до 18 марта 2014 г., не мог быть противопоставлен старший крымский товарный знак. В.И. Еременко отметил, что это правило нацелено на достижение баланса интересов правообладателей российских и крымских средств индивидуализации, «хотя оно и допускает определенные негативные последствия сосуществования параллельных исключительных прав на один и тот же товарный знак», и полагал разумным способом разрешения возможных конфликтов «обязание сторон спора использовать свой объект промышленной собственности только на территории их прежней юрисдикции» по примеру решения подобной проблемы при объединении двух германских государств¹.

В качестве примеров реализации этого механизма признания действия исключительного права на территории РФ можно назвать зарегистрированные в Реестре НМПТ под номером 143 в отношении вин крымский топоним «Магарач», под номером 145 – «Меганом», а под номером 144 в отношении «вин игристых» – «Новый Свет».

2.2. Условия охраноспособности

Основным условием предоставления правовой охраны для большинства средств индивидуализации является различительная способность. Фирменное наименование согласно п. 2 ст. 1473 ГК РФ не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности, поскольку в этом случае оно не будет обладать различительной способностью.

Например, суд отказал в защите права на фирменное наименование ОАО «Компрессорный завод» со ссылкой на то обстоятельство, что у него фактически отсутствует фирменное наименование².

В соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, а также состоя-

¹ Еременко В.И. Законодательное урегулирование интеллектуальной собственности в новых субъектах Российской Федерации // Законодательство и экономика. – М., 2014. – № 10. – С. 48–56.

² См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 июня 2010 г. по делу № А32–14680/2009.

щих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Например, Президиум ВАС РФ в отношении обозначения «Компания года» пояснил, что оно является устойчивым словосочетанием, используемым в качестве номинации компаний, достигших определенных результатов в различных сферах предпринимательской или иной общественной деятельности, и потребитель будет воспринимать его как указание на победителя какого-либо конкурса, а не как товарный знак¹.

Роспатент отказал McDonald's в регистрации товарного знака «Чикен Бекон» в отношении сэндвичей, поскольку в него входит лишь перечень ингредиентов блюда².

Корпорации Apple Inc Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака изображения коммуникатора iPhone, поскольку данное обозначение представляет собой реалистическое изображение товаров 9-го класса МКТУ, для индивидуализации которых предполагалось использовать товарный знак³.

Однако даже изначально неохраноспособному обозначению может быть предоставлена охрана в качестве товарного знака, если оно приобрело различительную способность в процессе использования.

Примером признания приобретения различительной способности изначально неохраноспособным обозначением является так называемое «Дело о круглой белой конфете в обсыпке». Компания «Соремартек С.А.» отстаивала в суде свои права на товарный знак, который представляет собой реалистичное изображение (фотографию) конфеты шарообразной формы белого цвета с неровной поверхностью (в обсыпке из кокосовой стружки). Президиум ВАС констатировал, что «обозначение, используемое в качестве товарного знака, приобрело различительную способность в силу сочетания формы, цвета и оформления в результате введения в граждан-

¹ Постановление Президиума ВАС РФ от 8 ноября 2006 г. № 8215/06 по делу №А40–21077.

² См.: McDonald's отлучили от курицы и бекона // Ежедневная деловая газета РБК. – 2013. – 15 марта.

³ См.: Роспатент отказал Apple в регистрации в качестве бренда изображения коммуникатора iPhone // Коммерсантъ. – М., 2013. – 13 июня. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2210578> (дата обращения: 1 июля 2020 г.)

ский оборот на территории Российской Федерации конфет “Рафаэлло” (“Rafaello”)¹».

По п. 1 ст. 1539 ГК РФ коммерческое обозначение тоже должно обладать различительной способностью. Это не может быть «аптека», «мебель», «парикмахерская», но, например, аптека «Дуремар», парикмахерская «Самсон и Далила», мебельный салон «Прокруст». Условия охраноспособности географического указания (НМПТ) имеют свою специфику. Для самого географического объекта важно обладать особыми природными условиями или людскими ресурсами, придающими производимым в нем товарам особые качества, характеристики, создающие ему хорошую репутацию, а для его наименования – способностью вызывать у потребителей ассоциации именно с определенной местностью. В отношении НМПТ абз. 2 п. 1 ст. 1516 ГК РФ устанавливает, что оно должно «стать известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами».

Если же обозначение, хотя и содержащее наименование географического объекта, уже вошло во всеобщее употребление в отношении товаров определенного рода, вне зависимости от места их производства (как, например, голландский сыр или французские булочки), оно не может охраняться как географическое указание или НМПТ.

Поскольку правовая охрана географических указаний (НМПТ) осуществляется на основе принципа территориальности, иногда возникают несовпадения: одно и то же обозначение в одних юрисдикциях признается охраноспособным, в других – вошедшим во всеобщее употребление как название товаров определенного вида.

2.3. Препятствия к предоставлению правовой охраны и запреты (ограничения) на включение в обозначения тех или иных элементов

В отношении фирменных наименований такие запреты и ограничения названы в ГК РФ, в частности, в ст. 1473, в отношении

¹ Постановление Президиума ВАС РФ 14 апреля 2009 г. № 16063/08 по делу № А40–54452/07-27-496.

товарных знаков – в ст. 1483, в отношении географических указаний (НМПТ) – в п. 2 ст. 1516.

Одни из этих противопоказаний, запретов и ограничений обусловлены заботой об интересах частных лиц, другие – охраной публичных интересов.

В качестве примера противопоказаний к предоставлению правовой охраны, установленных в публичных интересах, можно назвать запрет на включение в фирменные наименования и товарные знаки обозначений, **противоречащих «общественным интересам, принципам гуманности и морали»** (подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Например, со ссылкой на такое основание Роспатент отказался зарегистрировать в отношении 32 и 33 классов МКТУ товарный знак «Володя и медведи», указав, что его использование представляет опасность для имиджа и интересов государства. Однако суды всех инстанций (заявитель обжаловал отказ в регистрации в суд) с Роспатентом не согласились, посчитав такой отказ безосновательным¹.

В качестве наиболее известных примеров отказов Роспатента регистрировать товарные знаки «как негуманные, аморальные и противоречащие общественным интересам» можно вспомнить случаи с обозначениями «Медвепутик», «Выпь (Бухало)», «Солнцедар», «Белочка (Я пришла)», «ШИРЕ ХАРИ», «Толстый фраер», «Рецепт доктора» (для водки). СИП приводит в качестве примеров обозначений, противоречащих общественным интересам, словосочетания «Прохорово поле» и «В кругу семьи» для алкогольных напитков: «...обозначение “В кругу семьи”, зарегистрированное в отношении алкогольных напитков, будет противоречить общественным интересам, поскольку посредством использования репутации семейных ценностей может привлечь внимание потребителей к алкогольным напиткам, а обозначение “Прохорово поле”, также заявленное на регистрацию в отношении алкогольных напитков, будет вызывать негативные ассоциации, оскорбляющие патриотические чувства граждан, способствовать разрушению культурно-национальной самобытности и историко-культурной среды обитания многонационального народа Российской Федерации»².

¹ См.: Определение ВАС РФ от 1 августа 2012 г. № ВАС-8593/12 по делу № А40–65503/11.

² См.: Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Россий-

Зарубежный опыт. Парижская конвенция разрешает отказывать в регистрации аморальных и противоречащих публичному порядку товарных знаков (ст. 6 *quinquies* (B-3)), однако не обязывает к этому. Многие страны-участницы воспользовались возможностью включить в свое законодательство такое противопоставление к предоставлению правовой охраны. Например, в п. «f» ч. 1 ст. 7 Регламента № 2017/1001 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О товарном знаке Европейского союза» несоответствие товарных знаков «общественному порядку или принятым нормам морали» отнесено к абсолютным основаниям для отказа в регистрации товарных знаков. Для отклонения заявки достаточно вероятности, что обозначение будет воспринято как шокирующее или оскорбительное. При этом учитывается, для каких товаров и услуг испрашивается регистрация. Например, обозначению SCREW YOU, которое заявлялось в отношении широкого спектра товаров, от одежды и алкогольных напитков до презервативов и ассортимента секс-шопов, было отказано в регистрации со ссылкой на противоречие публичному порядку и принятым принципам морали, поскольку словосочетание «вульгарно и оскорбительно»; однако по итогам апелляции регистрация в отношении ассортимента секс-шопов все-таки была разрешена.

Интересен и европейский кейс *Couture Tech Ltd. vs OHIM*. В 2011 г. европейское регистрирующее ведомство (впоследствии поддержанное судом) отказало в регистрации изобразительному товарному знаку, состоящему из герба СССР (заявленному, в частности, для косметики, ювелирных украшений и ресторанного обслуживания). Обозначение было признано противоречащим публичному порядку и принятым принципам морали, как «ассоциирующееся с советским тоталитарным режимом и его идеологией, которые имели трагические последствия для многих стран, народов и людей». С учетом «геноцида и других преступлений, совершенных советским режимом... его официальный символ может оскорбить тех людей в странах-участницах, которых это непосредственно затронуло»¹. Пока шло разбирательство по поводу регист-

ской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений п. п. 1 и 3 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 № СИ-23/10) (п. 2.4).

¹ Подробнее см.: Афанасьева Е. Г., Афанасьева Е. А. Ужасные и опасные [товарные знаки]? // Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет: Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН, 2018. – Вып. 1 / РАН. ИНИОН.

рации этого знака в качестве европейского, его удалось зарегистрировать в отношении 10 из 32 классов товаров в Великобритании.

Любопытен австралийский спор 2008 г. по поводу регистрации обозначения POMMIEBASHER (как товарного знака для одежды и напитков). Первоначально в регистрации было отказано со ссылкой на скандальность. При рассмотрении апелляции было решено, что хотя заявленное слово исторически употреблялось в отношении тех, кто с явным неодобрением относится к Англии и англичанам, но все-таки до расизма и оскорбительности такое неодобрение не дотягивает, и товарный знак в конце концов зарегистрировали.

Среди наиболее известных американских отказных дел (со ссылками на «оскорбительность», «скандальность» и «аморальность») стоит назвать споры по поводу регистрации бутылки в форме кисти руки с поднятым средним пальцем (для безалкогольных напитков), обозначений AWSHIT WORKS (для одежды и головных уборов)¹ REDSKINS (само название футбольной команды), COCK SUCKER (для «петушков на палочке»), LIBIDO (для парфюмерии), BLACK TAIL (афроамериканский журнал для взрослых)².

Границы того, что в обществе считается приличным и допустимым, со временем меняются. Это убедительно показывает такой пример: в 1938 г. американское патентное ведомство отказало в регистрации товарного знака QUEEN MARY для женского нижнего белья, посчитав, что такое использование будет восприниматься как непристойное.

При некоторых различиях в объеме и распределении бремени доказывания между заявителями и патентными ведомствами все упомянутые юрисдикции признают, что восприятие слов со временем меняется, и что ведомства, которые регистрируют товарные знаки, должны принимать во внимание эти социальные и культурные перемены; во всех трех регионах можно наблюдать придание значения контексту; везде в конечном счете решение бывает субъективным, зависит от конкретного эксперта, к которому на рассмотрение попадает заявка³.

Центр. социал. науч.-информ. исслед.; отд. правоведения; Каф. предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова; отв. ред. Афанасьева Е.Г. – С. 129–135.

¹ Там же.

² Подробнее см.: Афанасьева Е., Долгих М. Скандальные и аморальные товарные знаки // ЭЖ-Юрист. – 2015. – № 16. – С. 12.

³ См.: Афанасьева Е. Г., Афанасьева Е. А. Ужасные и опасные [товарные знаки]?

Законодательные запреты регистрации «скандальных», «аморальных», «оскорбительных» знаков часто критикуют за то, что они ограничивают свободу слова и наделяют регистрирующие ведомства полномочиями по охране морали (оппоненты возражают, что отказ в регистрации товарного знака не препятствует использованию обозначения для индивидуализации товаров, просто оно будет слабее защищено)¹.

И вот недавно в США эта критика перешагнула доктринальные рамки. Верховный суд США в решении по делу *Matal vs Tam* признал запрет на регистрацию оскорбительных / порочащих («disparaging») знаков неконституционным. Речь шла о регистрации в качестве товарного знака названия азиатско-американского ансамбля музыки и танца THE SLANTS (один из переводов названия – «косоглазые»); ведомство сочло, что такой товарный знак оскорбителен для выходцев из Азии. Верховный суд не согласился с решением ведомства, придя к выводу о том, что положение Закона о товарных знаках о запрете оскорбительных (порочащих) товарных знаков «нарушает основополагающий принцип свободы слова, которая гарантирована Первой поправкой к Конституции: оскорбительность высказываемых идей – не основание для запрета высказываний».

Вскоре по тому же основанию в решении *In re Brunetti* суд Федерального округа признал неконституционным положение Закона о товарных знаках, запрещающее регистрацию аморальных и скандальных товарных знаков (суд согласился с патентным ведомством в том, что заявленное на регистрацию для одежды и аксессуаров обозначение FUCT представляет собой фонетический эквивалент «fucked», которое даже в современном обществе воспринимается как вульгарное, однако отметил, что и такие высказывания частных лиц подпадают под защиту первой поправки).

Видимо, в ближайшее время в США можно будет наблюдать отмену или по крайней мере ослабление еще одного ограничения для регистрации товарных знаков в связи с тем, что в ряде штатов начался процесс легализации марихуаны, а значит, ее продажа станет там легальным бизнесом, у которого возникнет потребность в индивидуализации и рекламе, в том числе с использованием товарных знаков. Правда, на первом этапе регистрация обозначений для товаров и услуг, связанных с марихуаной, в режиме федераль-

¹ Подробнее см: *Афанасьева Е., Долгих М.* Скандальные и аморальные товарные знаки.

ных товарных знаков останется недоступной, и практика может пойти по пути регистрации товарных знаков на уровне штатов (достоинства которой – низкие пошлины и лаконичные, относительно простые формы документов, заполняемых для регистрации), что способно вызвать конфликты между товарными знаками¹.

Возвращаясь к российскому законодательству и практике его применения, отметим, что возложение на государство в лице Роспатента функций проверки товарных знаков на моральность и гуманность – пример избыточного государственного регулирования для защиты гипертрофированных и даже мнимых публичных интересов.

Отрадно, что ГК РФ не устанавливает подобных запретов в отношении географических указаний (НМПТ), хотя некоторые из них могут показаться кому-то грубоватыми и даже малоприличными². Не установлено такого рода запретов и для коммерческих обозначений. В связи с этим, например, абсолютно противозаконными выглядели выдвинутые в 2009 г. местными властями требования к известной московской шашлычной снять вывеску с надписью «Антисоветская».

Другим основанием для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку являются **ложность обозначения, способность ввести потребителей в заблуждение** относительно товара или его изготовителя (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Эта норма созвучна положению п. 1 ч. 3 ст. 10. bis Парижской конвенции, относящему к недобросовестной конкуренции все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента.

В отношении иных средств индивидуализации ГК РФ не содержит нормы о неохраноспособности ложных или вводящих в заблуждение обозначений, однако предпринимательская деятельность с их использованием может быть квалифицирована как недобросовестная конкуренция по вышеуказанной норме Парижской конвенции. Из правоприменительной практики известны случаи отказа в регистрации организаций со способными ввести в заблуж-

¹ См.: *Jacobs R.W. Cannabis trademarks: A state registration consortium solution* // Wash. & Lee law review online. – Wash., 2017. – Vol. 74, N 1. – P. 162–183. – Mode of access: <http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr-online/vol74/iss1/8> (дата обращения: 1 июля 2020 г.).

² См., напр.: Жители села Мошонки Калужской области потребовали его переименовать. – Режим доступа: <https://varlamov.ru/2168736.html> (дата обращения: 1 июля 2020 г.)

дение фирменными наименованиями со ссылкой на подп. 5 п. 4 ст. 1473 ГК РФ – противоречие общественным интересам (согласно подп. «ж» ст. 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Например, суд кассационной инстанции счел обоснованным отказ в государственной регистрации ООО «Общественно-политическая газета “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАЗЕТА”», поскольку «противоречие обозначения общественным интересам может выражаться в том, что оно вводит в заблуждение потребителей и хозяйствующих субъектов и создает организации недопустимые конкурентные преимущества за счет использования слов, вызывающих стойкую ассоциацию у потребителя с участием государства в деятельности данной организации либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных интересах»¹.

Гражданский кодекс РФ в п. 4 ст. 1473 запрещает включение в фирменные наименования полных или сокращенных официальных наименований иностранных государств, а также слов, производных от таких наименований; как полных, так и сокращенных официальных наименований государственных органов и органов местного самоуправления; наименований общественных объединений. Законодатель не установил никаких исключений из этого запрета, так что он распространяется и на те случаи, когда, например, хозяйственное общество имеет в качестве единственного или основного участника общественное объединение (см., например, спор по поводу фирменного наименования ООО «Кемеровское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых»²), и на случаи, когда учредителем юридического лица является иностранный инвестор. В результате эти ограничения не позволяют донести до контрагентов и потребителей информацию об участниках корпорации и таким образом вступают в противоречие с принципом истинности фирмы.

Механическое применение этих запретов дает порой совершенно курьезные результаты. Например, ООО «Верол» не смогло переименоваться в ООО «Торгово-деловой центр “Китай-Город”», поскольку налоговый орган решил, что в этом наименовании используется краткое наименование иностранного государства – Ки-

¹ Постановление ФАС Московского округа от 12 декабря 2011 г. по делу № А40–54483/11-21-458.

² Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16 февраля 2010 г. по делу № А27–7023/2009.

тай¹. Удивительно, что все судебные инстанции сочли такое правоприменение верным.

Гражданский кодекс РФ в абз. 2 п. 3 ст. 1473 предусматривает также ограничение на использование в фирменных наименованиях иноязычных заимствований: «Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или, соответственно, в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму юридического лица». Это положение недостаточно ясно сформулировано и может быть истолковано двояко. Первый вариант: нельзя включать в фирменные наименования иноязычные термины и аббревиатуры в русской транскрипции, если они обозначают организационно-правовую форму. С.Н. Данилин и А.Н. Борисов считают, что этот запрет распространяется на такие обозначения, как, например, «Корпорейшн», «Лимитед», «Лтд» и т.п.² Второй вариант: нельзя, чтобы указание на организационно-правовую форму коммерческой организации осуществлялось исключительно иноязычным термином или аббревиатурой. Думается, что верен второй вариант, ведь целью указанного ограничения должна быть ясность для потенциальных контрагентов организационно-правовой формы юридического лица, с которым они предполагают иметь дело. Вместе с тем с учетом возможности разных толкований рассматриваемой нормы Л.П. Зуйкова советует «любителям громких иноязычных названий» проявлять осторожность³.

Отдельного упоминания заслуживают ограничения на включение в фирменное наименование слов «Россия», «Российская Федерация» и производных от них. Если юридическое лицо не является федеральным государственным унитарным предприятием (они вправе в фирменном наименовании указывать на свою при-

¹ См.: Постановление ФАС Московского округа от 29 августа 2012 г. по делу № А40–20027/12–121–185. Определением ВАС РФ от 22 октября 2012 г. № ВАС–13130/12 было отказано в передаче дела № А40–20027/12–121–185 в Президиум ВАС РФ для пересмотра постановления в порядке надзора.

² См.: Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). – М., 2015. – С. 317.

³ См.: Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Экономика-правовой бюллетень. – М., 2007. – № 4. – С. 15.

надлежность Российской Федерации), то на это требуется разрешение Минюста России. Такое разрешение выдается в соответствии с Правилами включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 52. В указанных Правилах названы три случая, когда юридическое лицо вправе получить такое разрешение (например, оно имеет филиалы или представительства более чем в половине субъектов РФ или более четверти уставного капитала принадлежат России). Соответствие юридического лица любому из условий, названных в п. 2 Правил, означает, что такое решение должно выдаваться Минюстом России автоматически при предоставлении соискателем документов, подтверждающих наличие соответствующих обстоятельств, без анализа характера деятельности, деловой репутации и прочих обстоятельств.

Определить, является ли фирменное наименование *производным* от слова «Россия», не всегда просто, что видно на примере ряда судебных споров по поводу фирменных наименований, включающих слог «рос». Это дела как по поводу уплаты государственной пошлины за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц (предусмотрена подп. 71 п. 1 ст. 333.33 НК РФ), так и по поводу отказа в государственной регистрации юридического лица или требования о понуждении юридического лица к смене фирменного наименования (п. 5 ст. 1473 ГК РФ).

Например, при обсуждении в суде этимологии фирменного наименования ООО «Росполиур» выяснилось, что учредителем общества является ООО «НПО МИКРОС», учредителем которого, в свою очередь, является ООО «Росинка», и часть слова «РОС» в наименовании ООО указывает на взаимосвязь с двумя другими фирмами – ООО «НПО МИКРОС» и ООО «Росинка». Представитель ООО «Росполиур» разъяснил, что «слово “росполиур” не является производным от слова “Россия”, оно не существует как самостоятельное слово русского языка, является сложносокращенным словом, состоящим из корней “рос” и “полиур”, образовано путем сложения части слова наименования учредителя – ООО “НПО МИКРОС” и части слова “полиуретан” – название теплоизолирующего материала, используемого в деятельности ООО, слог “РОС” в наименовании общества не является доминирующим» и не ассоциируется со словом

«Россия». Интересно, что суд в своем решении, принятом в пользу ООО «Росполиур», сослался и на такое доказательство, как заключение лингвистической экспертизы, проведенной сотрудником кафедры русского языка ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, согласно которому буквосочетание «рос» в составе названия ООО не имеет никакого отношения к слову «Россия», а также к любым другим словам, связанным с государственной символикой, поскольку в данном случае имеет место явление омонимии (формального сходства слов или морфем при их смысловых различиях)¹.

ООО «НОРДРОС», напротив, не смогло убедить суд в том, что его фирменное наименование состоит из слова «норд» (север) и корня слова «роса», где слово «роса» несет символический смысл и по китайскому словарю символов означает «бессмертие», «древо жизни». Суд счел эти доводы голословными, не основанными «ни на положениях устава, ни на иных надлежащим образом оформленных доказательствах», и отметил, что слово «рос» несет общепринятую смысловую нагрузку, ассоциируясь со словом «Россия»².

ООО «Ространс» также не удалось доказать в суде версию о том, что его наименование происходит от латинского слова «ростра» (нос корабля) и международно признанного сокращения физической величины единицы измерения импульса силы – НС. Суд не нашел такой расшифровки в учредительных документах; сыграл роль и профиль деятельности компании – оказание транспортных услуг, обслуживание автотранспортной техники, оформление продажи автотранспортных средств³.

Разъяснения высших судебных инстанций о том, что под словами, производными от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», следует понимать в том числе слово «российский» (и производные от него) как на русском языке, так и на иностранных языках в русской транскрипции, но не слово «русский» (и производные от него), отнюдь не сняли все сложности правоприменения⁴.

¹ Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27 марта 2006 г. № А82-2201/2005-15.

² См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 5 мая 2006 г. № Ф04-1904/2006 (21867-А81-40) по делу № А81-1667/2005.

³ См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24 мая 2004 г. № Ф04/2772-239/А81-2004.

⁴ Пункт 58.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;

В качестве примеров проигранных обладателями фирменных наименований споров можно назвать дела ООО «РосКо-Биланчо»¹, ООО «ИЛИМ-РОСКО» (которое не смогло доказать, что его фирменное наименование расшифровывается как «Региональная отраслевая снабженческая компания»)², ООО «Росмашторг» (не убедившее суд в том, что его наименование является производным от словосочетания «Рост машиностроения и торговли»)³, ООО «Росполимер» (несмотря на ссылку на собственный устав, в котором разъяснялось, что его сокращенное наименование на английском языке звучит как ROSPOLYMER Ltd., при этом первый корень слова образован как сокращенное от английского выражения «return on sale»)⁴, ООО «Росани»⁵ и даже ООО «Ростюрнадзор», одержав временную победу в апелляционной инстанции, проиграла в кассационной. Постановление кассационной инстанции по делу «Ростюрнадзор» заслуживает того, чтобы его процитировать: «Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО “Ростюрнадзор” является как полным, так и сокращенным наименованием общества, расшифровок в реестре не содержится. Наименование “Ростюрнадзор” является целостным, самостоятельным сложносокращенным словом, которое согласно правилам русского языка образовано путем соединения начального слога одного слова и начальных звуков других слов исходного словосочетания. При этом в данном конкретном случае не ясно, какая именно часть наименования является начальным слогом: “Рост” или “Рос”, поскольку другая часть наименования соответственно может читаться как “юрнадзор” и как “тюрнадзор”. Таким образом, буквенное сочетание “Рос” в наименовании общества может вызывать стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации либо с особой значительностью деятельности

п. 148 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

¹ См.: Определение ВАС РФ от 29 июля 2013 г. № ВАС-9704/13 по делу № А40–122651/12–130–1178.

² См.: Определение ВАС РФ от 5 июля 2013 г. № ВАС-8248/13 по делу № А19–16267/2012.

³ См.: Постановление ФАС Уральского округа от 29 декабря 2011 г. № Ф09–8713/11 по делу № А76–6170/2011.

⁴ См.: Постановление ФАС Московского округа от 21 марта 2012 г. по делу № А40–24575/11–51–206.

⁵ См.: Постановление ФАС Московского округа от 15 мая 2014 г. № Ф05–4027/14 по делу № А40–142343/13.

данной организации в государственных интересах»¹. В другом деле Верховный суд не придал значение расшифровке фирменного наименования «Росохрана» в уставе организации как «Региональный общественный союз Охрана» и согласился с нижестоящими судами в том, что вопрос о производности фирменного наименования от слова «Россия» «подлежит разрешению с точки зрения обычных потребителей (контрагента, пользователя услуг, покупателя и прочих лиц), не являющихся специалистами в области лингвистики» и лингвистическая экспертиза тут ни к чему².

Может сложиться впечатление, что суды теперь всегда склонны возлагать на обладателя спорного фирменного наименования бремя доказывания не только того, что слог «рос» в его наименовании – не от «России», но и что у потребителей его фирменное наименование не вызывает ассоциации с Россией. Однако вот совсем свежее решение СИП: «Доказательств того, что наименование “Радрос” является сложносокращенным словом, образованным путем соединения второго слога слова “Россия” и другим словом или его частью, при рассмотрении дела инспекцией не представлялись»³. В другом деле (по поводу фирменного наименования дочернего общества компании «Роснефть» суды сделали вывод, что включение в фирменное наименование ответчика слов «НК Роснефть» указывает на его принадлежность к компании «Роснефть», не вызывая у потребителей ассоциации с непосредственным участием государства в его деятельности⁴. Хочется надеяться, что при разрешении подобных споров суды будут исходить из начал добросовестности и разумности, и что уж во всяком случае компаниям с фирменными наименованиями типа ООО «Росич»⁵ и ООО «Макрос»¹ (которые в свое время тоже были заподоз-

¹ См.: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28 октября 2014 г. по делу № А53–24037/2013.

² Определение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 г. № 307-ЭС18–19344 по делу № А56–67603/2017.

³ Постановление СИП от 9 октября 2019 г. № С01–1061/2019 по делу № А63–468/2019.

⁴ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2020 № С01–1582/2019 по делу № А32–17152/2019.

⁵ См.: постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20 февраля 2006 г. № А82–582/2005–29. Суд посчитал, что важнее не «эмоциональное восприятие» слова «росич», на уровне которого, по мнению налогового органа, оно ассоциируется с Россией, а его действительное происхождение – более раннее, чем слово «Россия», связанное с названием реки «Рось» (подробнее см.: Афанасьева Е.Г. Занимательная морфология и этимология для налоговых органов и некоторые другие

рены налоговыми органами в том, что их наименования происходят от «России») по-прежнему ничего не грозит.

Интересны также наблюдения С.Ю. Филипповой: «...несмотря на усилия регистрирующего органа, в ЕГРЮЛ существует довольно много записей о действующих юридических лицах, включение в фирмы которых официального наименования “Российская Федерация” не отвечает критериям, заданным в Правилах»².

По понятным причинам рассмотренные ограничения не распространяются на государственные унитарные предприятия.

Некоторые субъекты РФ вводят ограничения на использование в фирменных наименованиях своих названий. Идея вполне понятна: во-первых, знать, кто хочет укрепить свою репутацию за счет публично-правового образования, и удостовериться, что этот субъект не бросит на него тень; во-вторых, выдача таких разрешений может служить источником пополнения соответствующего бюджета. Однако в законности такого рода ограничений есть сомнения. Ведь фактически речь идет об ограничении гражданских прав не федеральным законодательством, а нормативными актами субъекта РФ. Вместе с тем ссылка на уже упоминавшееся противопоставление для предоставления правовой охраны фирменному наименованию – противоречие общественным интересам (подп. 5 п. 4 ст. 1473 ГК РФ) может использоваться и для пресечения извлечения необоснованных конкурентных преимуществ за счет создания ложных ассоциаций, в том числе и с наименованием города или региона.

Препятствием к предоставлению правовой охраны средству индивидуализации может явиться существование тождественного или схожего до степени смешения старшего средства индивидуализации другого лица. Однако в отношении различных средств индивидуализации это правило работает по-разному.

вопросы использования слова «Россия» и производных от него слов в фирменных наименованиях // Предпринимательское право. – М., 2009. – № 3. – С. 37–40).

¹ См.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 9 ноября 2005 г. № А33–10460/05-Ф02–5418/05-С1. Суд терпеливо разъяснил налоговым органам, что слово «макрос» является компьютерным термином, означающим наименование макрокоманды, которая выполняет множество команд при нажатии одной клавиши, и не является словосочетанием, образованным на основе наименований «Россия», «Российская Федерация».

² Филиппова С.Ю. Фирменное право России // СПС «КонсультантПлюс». – М.: Статут, 2016. – Абз. 797.

Например, п. 3 ст. 1474 ГК РФ запрещает использовать фирменные наименования, тождественные или схожие до степени смешения с ранее зарегистрированными фирменными наименованиями, юридическим лицам, осуществляющим аналогичную деятельность. Означает ли формулировка п. 3 ст. 1474 ГК РФ, что использование тождественного или схожего до степени смешения фирменного наименования, если юридические лица не осуществляют аналогичную деятельность, не является нарушением права на фирменное наименование? На этот вопрос следует ответить утвердительно. Так что регистрация коммерческой организации с тождественным фирменным наименованием или схожим до степени смешения с уже существующим сама по себе нарушением не является, пока фирмы-тезки работают в разных сферах. Налоговые органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, и не уполномочены проверять заявленное к регистрации фирменное наименование на неповторимость. «В результате, – констатируется в одном из Комментариев части четвертой ГК РФ, – Единый государственный реестр юридических лиц переполнен не только сходными, но полностью идентичными обозначениями, причем не только в масштабах всей страны, но и в рамках отдельных регионов»¹.

Правда, как отмечается в доктринальных источниках², «младшая» организация не застрахована от того, что «старшая» тезка расширит сферу своей деятельности, и тогда «младшая» одноименная организация может неожиданно превратиться в нарушительницу и столкнуться с требованием прекратить использование фирменного наименования в сфере столкновения (что фактически возможно либо путем ухода из данной сферы, либо путем изменения фирменного наименования) и о возмещении убытков. Важное разъяснение на такой случай дал Верховный Суд: «...в защите права на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, может быть отказано на основании статьи 10 ГК РФ, если будет установлено, что это лицо начало заниматься конкретным ви-

¹ Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». – М., 2009. – Абс. 8046.

² См.: Гаврилов Э. О праве на фирменное наименование // Хозяйство и право. – М., 2008. – № 10. – С. 36–43.

дом деятельности с целью воспользоваться репутацией лица, которое такую деятельность начало осуществлять ранее»¹.

В отношении товарных знаков правило противопоставления старшего средства индивидуализации действует иначе: в ходе экспертизы обозначения Роспатент удостоверяется в отсутствии конфликта заявленного обозначения со старшими товарными знаками в отношении однородных товаров, географическими указаниями (НМПТ) и старшими заявками в отношении этих объектов (а также с такими старшими результатами интеллектуальной деятельности, как промышленные образцы); что же касается возможного конфликта с фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями, объектами авторских прав, а также некоторых личных неимущественных прав, то лица, которые, прочитав опубликованные сведения о заявке на регистрацию товарного знака, решат, что регистрация знака нарушит их права, могут направить в Роспатент обращение, чтобы воспрепятствовать регистрации либо впоследствии оспаривать уже состоявшуюся регистрацию (п. 1 ст. 1499 ГК РФ).

При этом, заручившись согласием правообладателя старшего знака (кроме коллективного и общеизвестного), схожее до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров зарегистрировать можно, но только если вследствие этого не будут введены в заблуждение потребители (абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Такие основания для отказа в регистрации, которые можно преодолеть предоставлением согласия другого лица, принято называть **относительными**, в отличие от **абсолютных**, непреодолимых оснований. Регистрация тождественного обозначения в отношении однородных товаров даже с согласия правообладателя старшего знака не предусмотрена, следовательно, наличие охраняемого тождественного обозначения в данном случае – абсолютное основание для отказа в регистрации товарного знака.

Возникает вопрос – получается, что зарегистрировать обозначение, тождественное охраняемому знаку или схожее с ним до степени смешения, в отношении других, неоднородных товаров ничто не мешает? Это не совсем так. В такой регистрации может быть отказано со ссылкой на уже упоминавшийся подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ – по мотиву возможности введения потребителей в заблуждение.

¹ Пункт 151 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В качестве примера можно привести историю с товарным знаком VACHERON CONSTANTIN. Швейцарская компания являлась правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом VACHERON CONSTANTIN по международной регистрации с приоритетом от 12 января 1978 г. в отношении товаров 14-го класса МКТУ (часы; часовые механизмы; корпуса часов; хронометры, в частности хронометры морские; настольные, каминные часы; инструменты, предназначенные для индикации и регистрации времени; ювелирные товары: циферблаты с полудрагоценными камнями). Российское ООО «Риттер-Джентельмен» в 2003 г. подает заявку на регистрацию товарного знака VACHERON CONSTANTIN в отношении товаров 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) и в 2004 г., хотя и не сразу, добивается регистрации. Возражения швейцарской компании были отклонены Роспатентом со ссылкой на неоднородность товаров, и его позицию поддержали три судебные инстанции. Однако Президиум ВАС РФ пришел к противоположному выводу: «Имеющимися в материалах дела доказательствами... подтверждается, что компания “Вашерон энд Константин С.А.” пользуется широкой известностью во всем мире с XIX века как символ часовой промышленности Швейцарии. С 1993 года компания “Вашерон энд Константин С.А.” осуществляет на территории Российской Федерации деятельность, в том числе по рекламе и предложению к продаже часов класса люкс, маркированных спорным обозначением. Учитывая деловую репутацию швейцарского производителя часов и его известность среди потребителей, имеющих высокий уровень дохода, общество “Риттер-Джентельмен”, реализуя товары для указанных потребителей, не могло не знать о существовании зарегистрированного ранее товарного знака со словесным элементом “VACHERON CONSTANTIN” и фирменного наименования компании “Вашерон энд Константин С.А.” – “VACHERON & CONSTANTIN S.A.”.

Действия по регистрации обществом “Риттер-Джентельмен” спорного товарного знака не соответствуют принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного использования компаниями “Ричмонт Интернешнл С.А.” и “Вашерон энд Константин С.А.” товарного знака с международной регистрацией № 436 637.

С учетом... социологических опросов различных слоев потребителей, подтверждающих реализацию как часов, так и одежды

под спорным обозначением для определенного круга потребителей с высоким уровнем доходов, у потребителей может сложиться представление о возможном отнесении этих товаров к одному и тому же месту происхождения и изготовителю»¹.

Президиум ВАС РФ, сославшись на ст. 10. bis Парижской конвенции и ст. 10 ГК РФ, квалифицировал поведение российской компании как недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом и обязал Роспатент аннулировать регистрацию российско-го товарного знака.

Могут ли возникнуть подобные сложности в отношении географических указаний (НМПТ)? Если речь идет о разных товарах, производимых в одной местности, проблем быть не должно (охрана НМПТ «Тульский пряник» – не препятствие для регистрации НМПТ «Тульская гармонь»); если же речь идет об одном и том же товаре, то возможно присоединение к регистрации. Однако проблема все-таки существует, когда находящиеся в разных местах географические объекты называются одинаково, а также когда после распада государства регион разделился между несколькими государствами, сохранив свое название (например, «Кавказ»). На разрешение этой проблемы применительно к алкогольным напиткам направлены положения ч. 3 ст. 23 Соглашения ТРИПС: «Каждый член определяет практические условия, согласно которым одинаковые указания будут отличаться одно от другого, принимая во внимание потребность обеспечить справедливый режим для заинтересованных производителей и предотвратить введение потребителей в заблуждение».

Похожее положение содержится в ст. 6 Минского соглашения от 4 июня 1999 г. «О мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний»².

Большой осторожности требует регистрация топонимов в качестве товарных знаков.

Зарубежный опыт. В деле *A. Baily & Co. vs Clark, Son and Morland* (1938) по поводу регистрации обозначения «Glastonburys» в качестве товарного знака для обуви регистрация была признана невозможной, поскольку заявитель – не единственный производитель обуви в данной местности. Отказ в регистрации товарного знака

¹ Постановление Президиума ВАС от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 по делу № А40–73286/10–143–625.

² Подробнее см.: Малашко А. Правовая защита географических указаний в СНГ // ЭЖ-Юрист. – М., 2015. – № 16. – С. 14.

Liverpool для кабелей (*In re Liverpool Electric Cable Co. Ltd.'s* (1928) был объяснен тем, что Ливерпуль – крупный центр производства, и нет разумных оснований для предположения, что в Ливерпуле отсутствуют другие производители кабелей кроме заявителя. В решении по делу *Yorkshire Copper Works vs Registrar of Trade Marks* (1953) палата лордов постановила, что в регистрации топонима Yorkshire как товарного знака для труб следовало отказать, даже если в тот момент в Йоркшире не было других производителей труб, но они могли появиться впоследствии. Палата лордов сделала вывод, что единственная ситуация, в которой топоним может быть зарегистрирован как товарный знак, – это если заявленное обозначение совершенно не связано с товаром, для которого оно заявлено, и оно таково, что никакому другому производителю подобного товара не придет в голову использовать такое наименование.

В США некоторое время действовал запрет на ввоз из Италии мясных продуктов из-за вспышки африканской чумы свиней. Благодаря этому стала возможна регистрация товарного знака Рампа для мясных продуктов (поскольку он в то время не мог восприниматься как указание на регион происхождения товара). Впоследствии, когда запрет был снят, консорциум пармских производителей ветчины «Прошютто» попытался зарегистрировать свое географическое указание в США, но получил отказ. Оспорить регистрацию товарного знака, ссылаясь на его ложность, тоже не удалось, поскольку для этого ложность надо было установить на момент регистрации¹.

Гражданский кодекс РФ подп. 3 п. 1 ст. 1483 запрещает регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, которые характеризуют место производства или сбыта товаров. Смысл этого запрета ясен: если разрешить одному лицу монополизировать обозначение места производства товаров, это помешает его конкурентам, производящим товары в той же местности, рекламировать и продавать свою продукцию. Это вместе с тем не означает, что топонимы вообще ни при каких условиях не могут включаться в товарные знаки. Во-первых, допускается включение топонима в товарный знак в качестве неохраняемого элемента тем лицом, которое ранее получило право на использование его в составе географического указания (НМПТ) (п. 7 ст. 1483 ГК РФ), при условии, что товарный знак регистрируется

¹ *Vanshaj R.J.* Reconstituting the «conflict» between geographical indications and trademarks // *Amherst college law review.* – 2017. – N 1. – P. 1–12.

для тех же товаров, которые идентифицируются этим географическим указанием (НМПТ). Во-вторых, топоним может быть включен в товарный знак, если ясно, что он никак не связан с местом производства товара, не воспринимается как указание на него, как, например, «Северный полюс» в отношении мороженого или «Каспий» для сигарет¹, «Етна» для каминов². И все-таки даже при такой регистрации возникают риски. Первый – в том, что все-таки часть потребителей в простоте душевной решит, что товарный знак несет информацию о месте производства товара, и будет введена в заблуждение. Второй – что в результате развития новых технологий или изменений условий ведения предпринимательской деятельности окажется возможным производить какие-либо товары там, где еще вчера они с очевидностью производиться не могли, и тогда окажется, что правообладатель товарного знака, включающего топоним как охраняемый элемент, помешает производителям товара из обозначенной этим топонимом местности его рекламировать, предоставлять правдивую информацию о его происхождении³. Таким образом, зона допустимости регистрации товарных знаков, включающих топонимы, – это такая небольшая площадка, на которой надо балансировать между опасностью введения потребителей в заблуждение и риском перекрытия дороги конкурентам⁴.

Зарубежный опыт. Испанский производитель вина 1962 г. зарегистрировал в Португалии товарный знак Torres (по фамилии учредителя компании). В 1981 г. португальское правительство предоставило охрану в качестве географического указания названию винодельческого региона Torres Vedras. Впоследствии при-

¹ См. Выступление Г.М. Разумовой на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. Протокол заседания от 31 января 2018 г. № 18 // СПС «КонсультантПлюс».

² См.: *Thu Ha Le. Conflict between geographical indication and trademark protections under the TRIPS agreement and Vietnam laws* // SBLaw. – 2016. – July 2, – Mode of access: <http://www.sblaw.vn/conflict-between-geographical-indication-and-trademark-protections-under-the-trips-agreement-and-vietnam-laws/> (дата обращения: 1 июля 2020 г.).

³ Подробнее см.: *Афанасьева Е.Г., Афанасьева Е.А. Географические указания и товарные знаки – конфликт или мирное сосуществование?* // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература : реферативный журнал. Сер. 4: Государство и право. – 2018. – № 4. – С. 153–158.

⁴ Подробнее см.: *Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. «Откуда дровишки?»*, или Риски монополизации топонимов // Предпринимательское право. – 2019. – № 2. – С. 37–41.

шлось принимать специальный закон, разрешающий сосуществование этих двух обозначений¹.

Вернемся к случаям, когда противопоказания к предоставлению правовой охраны установлены в частных интересах. В соответствии с подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы как товарные знаки обозначения, тождественные известному в Российской Федерации названию охраняемого авторским правом произведения, персонажу такого произведения, иному охраняемому объекту чужих старших авторских прав без согласия правообладателя.

В ранее упоминавшемся интервью Эдуард Успенский сетовал на то, что организация зарегистрировала без его согласия товарный знак «Дядя Федор»: «Роспатент не должен регистрировать товарные знаки, если они совпадают с объектами авторского права. Они специально проверяют знаки, прежде чем их зарегистрировать. Но тут они что-то просмотрели»². Не углубляясь в вопрос об охраноспособности самого имени данного персонажа, надо сказать, что по смыслу ст. 1499 ГК РФ в ходе экспертизы обозначения оно не должно проверяться на отсутствие конфликта с чужими авторскими правами, и это вполне обоснованно – Эдуард Успенский, конечно, писатель популярный, но сотрудники Роспатента не обязаны знать все охраняемые авторским правом произведения, их названия и персонажей. Другое дело, что лицо, которое считает, что регистрацией товарного знака будут нарушены его авторские права, может обратиться в Роспатент, возражая против регистрации, или уже принятое решение о такой регистрации оспорить. Вместе с тем известно иное толкование по этому вопросу, данное Судом по интеллектуальным правам в деле по поводу регистрации товарного знака «Тихий Дон» в отношении алкогольных напитков (кроме пива).

Суд по интеллектуальным правам решением от 22 октября 2014 г. по делу № СИП-638/2014 отклонил довод представителя Роспатента о том, что Роспатент при проведении экспертизы не имеет права отказать в регистрации товарного знака по основанию, предусмотренному подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, подчеркнув, что «отсутствие обязанности Роспатента при проведении экспертизы осуществлять проверку по этому основанию не свидетельствует о невозможности отказа в ситуации, когда такое обстоятельство установлено».

¹ *Vanshaj R.J.* Op. cit. – P. 7–8.

² См.: Вишня Д. Указ. соч.

Отсутствие в нормах гл. 76 ГК РФ ограничений на использование объектов чужих авторских прав без согласия правообладателя в иных средствах индивидуализации – фирменных наименованиях и коммерческих обозначениях, конечно, не означает, что такое использование правомерно. Оно может быть запрещено правообладателем на основании ст. 1270 ГК РФ, поскольку не подпадает под случаи свободного использования произведений.

Гражданский кодекс РФ в подп. 2 п. 9 ст. 1483 устанавливает также относительный запрет на использование в товарном знаке объектов личных неимущественных прав «известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица» – имени, портрета и т.д. Такое использование возможно с согласия гражданина или его наследников (круг которых определяется на день смерти гражданина в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством).

Примером ссылки на эту норму может служить спор по поводу комбинированного товарного знака, состоявшего из охраняемого изобразительного и неохраямемого словесного обозначения «ГАГАРИНСКИЙ торгово-развлекательный центр». Дочь Юрия Гагарина возражала против предоставления правовой охраны товарному знаку, и исход спора зависел от того, с чем связывают потребители это обозначение – с фамилией первого космонавта или с местом расположения торгово-развлекательного центра (рядом с площадью Гагарина)¹.

Еще один интересный случай использования имени известного лица в товарном знаке даже в конечном счете стал предметом рассмотрения ЕСПЧ.

Заявительницы – правнучки одного из первых алтайских пивоваров Ворсина, умершего в 1919 г., передали копию хранившегося в семье портрета своего прадеда в краеведческий музей, а музей, в свою очередь, передал копию портрета Барнаульскому пивоваренному заводу, который стал производить пиво «Ворсинское» с портретом Ворсина на этикетке и подал заявку на регистрацию этой этикетки как товарного знака. Правнучки пивовара возражали против такого использования портрета их предка, в частности, заявляя, что испытывают страдания, когда видят разбросанные повсюду бутылки с именем и изображением их прадеда. Однако их возражения против предоставления охраны товарному знаку могли быть удовлетворены только в том случае, если бы они

¹ См.: Постановление Президиума СИП от 9 февраля 2015 г. № C01–273/2013 по делу № СИП-46/2013.

доказали, что являлись наследниками либо по завещанию, либо по праву представления¹.

Вместе с тем даже если наследников «известного в Российской Федерации лица» уже давно нет в живых, с включением его имени в товарный знак могут возникнуть сложности. Любопытный пример приводит В.Ю. Джермакян.

Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака для водки обозначения «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» на том основании, что это обозначение «воспроизводит имя исторической личности – известного русского землепроходца-морехода Семена Дежнева, являющегося достоянием истории, имя которого тесно связано с г. Великим Устюгом», и «регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным интересам». Заявитель возражал, в частности, что ему принадлежит исключительное право на водочный товарный знак «ФЕДОТ ПОПОВ». Федот Попов также является исторической личностью, русским землепроходцем, совершавшим совместные плавания с Семеном Дежневым, и при регистрации товарного знака «ФЕДОТ ПОПОВ» экспертиза не посчитала такую регистрацию противоречащей общественным интересам. Однако Роспатент не связан своими собственными решениями как прецедентами, и возражения заявителя не возымели действия².

Возникает вопрос – а если человек не является известным в Российской Федерации? Его имя и изображение можно свободно включать в товарный знак? В данном случае применению подлежат более общие нормы – ст. 19 и ст. 152.1 ГК РФ, регулирующие порядок использования этих нематериальных благ. Они же должны учитываться при использовании имен и изображений «известных в Российской Федерации лиц» в иных средствах индивидуализации – фирменных наименованиях и коммерческих обозначениях.

Зарубежный опыт. Джозеф Клемент исследовал проблематику регистрации в США товарных знаков, включающих имена, прозвища и девизы известных людей, на примере спортсменов-студентов, и обнаружил, что они, как правило, не подают заявления

¹ См.: Решение ЕСПЧ от 5 февраля 2004 г. «По вопросу приемлемости жалобы № 66801/01 «Ирина Александровна Ворсина (Irina Aleksandrovna Vorsina) и Наталья Александровна Вогралик (Natalya Aleksandrovna Vogralik) против Российской Федерации».

² См.: Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: Разъяснения правоприменительной практики // СПС «КонсультантПлюс». – 2015. – Абз. 90.

о регистрации своих личных брендов. Причины тому – не только недостаток правовых знаний и недальновидность, но и опасение дисквалификации или иных санкций в отношении них как игроков или в отношении их команд. В результате заявки подают третьи лица – «бренд-тролли», которые надеются нажиться на их популярности, если они сделают хорошую спортивную карьеру. С такими троллями потом приходится судиться, но хотя дела это выигрышные для спортсменов, они требуют времени и денег. Дж. Клемент приводит примеры споров по поводу товарных знаков спортсменов Винса Янга, Энтони Дэвиса и Джонни Мензела, которые начинали со студенческого спорта. Все трое обладали яркими характеристиками, позволившими разработать их личные бренды.

Когда футболист Винс Янг решил зарегистрировать свои инициалы и прозвище как товарные знаки, выяснилось, что это уже сделал другой человек с целью использования их в своем бизнесе. Спортсмен потратил два года и немалые суммы на услуги юриста, чтобы восстановить свои права. Баскетболист Энтони Дэвис был более дальновиден и гораздо быстрее оценил важность регистрации личных брендов, однако и он опоздал: подав заявки на товарные знаки FEAR THE BROW, BROW DOWN, RAISE THE BROW, AD23 и ANTHONY DAVIS, он обнаружил, что с заявками на первые две фразы его уже опередили расторопные тролли, подметившие уже упоминавшуюся особенность внешности подающего надежды спортсмена – сросшиеся в одну «монобровь» брови. Дэвису пришлось бы судиться с ними или выкупать у них права на спорные бренды, но, к счастью, они были «заброшены» троллями, и в результате Дэвис все-таки смог стать их правообладателем¹. Наиболее предусмотрительным и активным из этой троицы был футболист Джонни Мензел, подавший вместе со своей фирмой 16 заявок на именные товарные знаки (Johnny Football, The House That Johnny Built, Johnny Cleveland и ряд других) и успешно противостоявший соперникам, подавшим заявки на некоторые из них на несколько месяцев раньше. Дж. Клемент поясняет, что своевременно регистрировать личные бренды американским спортсменам-студентам мешают положения устава Национальной ассоциации студенческого спорта, запрещающие им коммерциализацию их спортивной деятельности, к которой, в частности, может быть отнесено обращение к услугам брендагента. Нарушение устава

¹ См.: *Clemente J.E.* Collegiate athletes and the right to their marks // *Marquette intellectual property law review*. – Milwaukee, 2016. – Vol. 20, N 1, Art. 2. – P. 157–175.

может вылиться в дисквалификацию, потерю статуса спортсмена-любителя. Исследователь видит выход в том, чтобы подавать заявку на регистрацию товарного знака, декларировав намерение его коммерческого использования в будущем (поскольку американское законодательство не требует, чтобы обозначение уже использовалось в коммерческой деятельности на момент подачи заявки, заявитель может просто декларировать такое намерение). Когда же спортсмен покинет студенческую скамью и уже не должен будет заботиться о сохранении любительского статуса, он сможет свободно использовать свой именной бренд в коммерческих целях¹.

2.4. Требования включения в обозначения определенных элементов

Обратив внимание на запреты и ограничения на включение в средства индивидуализации различных элементов, стоит сказать также несколько слов о тех случаях, когда закон обязывает включать в средства индивидуализации определенные элементы. Такого рода требования установлены только в отношении фирменных наименований. Фирменные наименования должны в обязательном порядке включать указание на организационно-правовую форму юридического лица. В отношении отдельных организационно-правовых форм и юридических лиц, осуществляющих некоторые виды деятельности, законодательством устанавливаются дополнительные требования. Например, для хозяйственных товариществ обязательно включать в фирменное наименование имена всех полных товарищей или хотя бы одного или некоторых – с добавлением слов «и компания» (п. 3 ст. 69, п. 4 ст. 82 ГК). Фирменное наименование публичного акционерного общества должно включать слова «публичное акционерное общество» либо аббревиатуру «ПАО» (ст. 4 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Полное фирменное наименование унитарного предприятия должно включать указание на собственника его имущества (абз. 2 п. 1 ст. 4 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

¹ Подробнее см.: Афанасьева Е. Г. Именные товарные знаки // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература: реферативный журнал. Сер. 4: Государство и право. – М., 2019. – № 1. – С. 108–113.

Полное фирменное наименование специализированного финансового общества на русском языке должно содержать слова «специализированное финансовое общество», а полное фирменное наименование специализированного общества проектного финансирования – слова «специализированное общество проектного финансирования» (ч. 3 ст. 15.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). Фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов «банк» или «небанковская кредитная организация» (ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»), а фирменное наименование микрофинансовой организации – словосочетание «микрофинансовая организация» (ч. 9.1 ст. 5 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»).

Фирменное наименование субъекта страхового дела должно включать указание на вид деятельности с использованием слов «страхование», «перестрахование», «страховой брокер» или производных от них слов и словосочетаний (подп. 2 п. 3 ст. 4.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). Фирменное наименование биржи должно включать слово «биржа» (ч. 3 ст. 9 Федерального закона «Об организованных торгах»). В совокупности с запретами на использование соответствующих слов организациями, не занимающимися этими видами деятельности, данные правила соответствуют принципу истинности фирмы и преследуют цель достижения максимальной определенности для тех, кто имеет дело с такими юридическими лицами.

Глава 3

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

3.1. Объем легальной монополии и набор правомочий

Считается, что все средства индивидуализации являются объектами исключительных прав и, следовательно, предоставляют своим обладателям легальную монополию. Однако в отношении разных средств индивидуализации степень выраженности этой монополии неодинакова. Самую слабую монополию своему обладателю обеспечивает право на географическое указание (НМПТ), в доктрине его даже иногда именуют квазиабсолютным: если географическое указание (НМПТ) зарегистрировано, то право на его использование может получить любое лицо, которое в данной местности производит товары, обладающие данными свойствами, и присоединиться к регистрации. По сути, можно говорить о коллективной монополии всех правообладателей, получивших свидетельство о праве использования географического указания (НМПТ).

Состав правомочий, которыми обладают правообладатели в отношении разных средств индивидуализации, неодинаков. В отношении любого средства индивидуализации признаются правомочия **использования** и **защиты**. Однако правомочия **распоряжения** имеются только в отношении товарного знака и (в меньшем объеме) коммерческого обозначения. Распоряжение фирменным наименованием и географическим указанием (НМПТ) ГК РФ не предусматривает.

3.2. Использование средств индивидуализации

3.2.1. Понятие, значение и способы использования средств индивидуализации

Использование средств индивидуализации – одно из правомочий в составе исключительного права на средство индивидуализации. Однако в определенной мере (кроме права на географическое указание / НМПТ) это еще и обязанность. Коммерческая организация обязана выступать в обороте под своим фирменным наименованием, а неиспользование без уважительных причин товарного знака и коммерческого обозначения может повлечь досрочное прекращение прав на эти средства индивидуализации.

Какие существуют **способы использования** средств индивидуализации? Почему важен ответ на этот вопрос? Во-первых, для того, чтобы понять, какое поведение других лиц в отношении чужих средств индивидуализации или схожих с ними до степени смешения объектов будет являться использованием и, следовательно, правонарушением. Во-вторых, с неиспользованием товарного знака и коммерческого обозначения законодательство и судебная практика связывают неблагоприятные последствия (прекращение исключительного права, отказ в его защите), а значит, осуществляя использование, правообладатель может уберечь себя от этих неблагоприятных последствий.

Вопросы прекращения исключительных прав в связи с их длительным неиспользованием будут подробно рассмотрены в следующей главе. Что же касается отказа в защите исключительного права на средство индивидуализации в связи с его неиспользованием, то по этому поводу есть разъяснения Верховного Суда: само по себе неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за его защитой, не свидетельствует о злоупотреблении правом, однако с учетом конкретных фактических обстоятельств могут быть квалифицированы по ст. 10 ГК РФ и тогда в защите может быть отказано¹.

Круг способов использования средств индивидуализации в контексте осуществления исключительного права шире, чем круг способов использования в контексте исполнения обязанности ис-

¹ Пункт 154 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

пользовать их (по крайней мере применительно к товарному знаку законодательство прямо устанавливает, что для этой цели учитывается только использование, непосредственно связанное с введением товара в гражданский оборот; видимо, эта норма по аналогии может быть применена и к коммерческому обозначению).

Законодательство содержит **перечни способов использования средств индивидуализации**. Для фирменного наименования это, например, указание в качестве средства индивидуализации на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в Интернете (ст. 1474 ГК РФ). Аналогичным образом сформулирован такой перечень в отношении права на коммерческое обозначение в п. 1 ст. 1539 ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ 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 (этикетках, упаковках товаров), которые вводятся в гражданский оборот на территории РФ (производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках), либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; 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 Интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Аналогичным образом сформулирован примерный перечень способов использования географических указаний (НМПТ) (за исключением использования для индивидуализации работ и услуг) в п. 2 ст. 1519 ГК РФ.

Перечни эти не являются исчерпывающими: правообладателю принадлежит исключительное право использования средств индивидуализации любым не противоречащим закону способом¹. Так, товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар, так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака. Например, изготовление (введение в гражданский обо-

¹ См., напр., п. 3 Справки о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о привлечении лиц к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, утвержденной Постановлением Президиума СИП от 26 февраля 2015 г. № СИ-23/4.

рот) мягкой игрушки, имитирующей товарный знак, может рассматриваться как использование этого товарного знака¹.

Правообладатель товарного знака для оповещения о своем исключительном праве может (но не обязан) использовать **знаки охраны** (букву «R» в окружности или без либо словесные обозначения «товарный знак» / «зарегистрированный товарный знак»); правообладатель географического указания – слова «зарегистрированное географическое указание», «с защищенным географическим указанием», «зарегистрированное ГУ» или эмблему, утвержденную Роспатентом; правообладатель НМПТ – слова «зарегистрированное наименование места происхождения товара», «с защищенным наименованием места происхождения товара», «зарегистрированное НМПТ» или эмблему, утвержденную Роспатентом (ст. 1485, 1520 ГК РФ).

3.2.2. Исчерпание прав. Параллельный импорт

Для нормального функционирования рынка большое значение имеет институт **исчерпания исключительных прав**: если товары, в которых воплощены объекты исключительных прав, правомерно введены в гражданский оборот, их дальнейшее распространение допускается уже без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения; правообладатель не вправе контролировать дальнейший оборот таких товаров. Соглашение ТРИПС предоставляет странам-участницам право выбора момента, с которого интеллектуальные права будут считаться исчерпанными. Сложились три различных принципа исчерпания прав: **мировой, или глобальный** (право исчерпывается введением товара в оборот правообладателем или с его согласия в любой стране мира), **национальный** (право исчерпывается только при введении товара в оборот на территории определенного государства) и **региональный** (введением товара в оборот на территории любой страны, входящей в определенный союз, исключительное право исчерпывается на территории всех стран, входящих в этот союз).

¹ См.: Пункт 5 Справки о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав, утвержденной постановлением Президиума СИП от 29 апреля 2015 г. № СП-23/29; п. 156 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Зарубежный опыт. В Евросоюзе в отношении товарных знаков действует региональная модель исчерпания прав, причем ч. 2 ст. 15 Директивы N 2015/2436 (как и ч. 2 ст. 7 ее предшественницы – Директивы N 2008/95/ЕС) устанавливает исключение из принципа исчерпания прав на случай, когда у правообладателя существуют законные основания для воспрепятствования дальнейшей коммерциализации товаров. Ибель Антон Хуарес отмечает, что исчерпывающего перечня «законных оснований» нет, и приводит примеры, когда основания, по которым правообладатель препятствовал параллельному импорту, признавались законными: переупаковка товаров параллельными импортерами; параллельный импорт так называемых имиджевых товаров (косметика, духи, часы), стоимость которых определяется не столько их материальными качествами, сколько престижем бренда¹.

Айрен Кальболи приводит любопытный пример из практики Суда ЕС. Специфика дела *Coty Prestige Lancaster Group GmbH vs Simex Trading AG* (2010 г.) заключалась в том, что истец – производитель парфюмерии в соответствии с дистрибьюторским соглашением предоставил своему дилеру рекламные материалы, включая пробники, прямо запретив их продажу. Однако впоследствии флаконы с пометками «демонстрационный экземпляр» и «не для продажи» были обнаружены в магазине ответчика на территории Германии. Истец, ссылаясь на нарушение своих прав на товарный знак, потребовал запретить ответчику их продажу; он заявлял об отсутствии своего согласия на введение данных товаров в оборот на территории ЕС. При рассмотрении спора суд первой инстанции посчитал, что права истца на товарный знак были исчерпаны передачей товаров дилеру; истец обратился в апелляционный суд, а тот – за разъяснениями в Суд ЕС. Суд ЕС разъяснил, что права истца в отношении пробников не были исчерпаны, поскольку пометки на флаконах ясно опровергали предположение о согласии правообладателя на их введение в коммерческий оборот таким путем. Подобные же разъяснения были даны Судом ЕС в 2011 г. в ответ на

¹ См.: Juárez I.A. Los diez mandamientos sobre el comercio paralelo // Cuadernos de derecho transnacional. – Madrid, 2016. – Vol. 8, N 2. – P. 55–76. См. также: Афанасьева Е.Г., Данилов И.С. Исчерпание исключительных прав на товарные знаки: опыт Евросоюза // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература : реферативный журнал. Сер. 4: Государство и право. – М., 2020. – № 2. – С. 86–93.

обращение Высокого суда Англии и Уэльса по делу *L'Oreal vs Ebay*.

Дополнительно Суд пояснил, что правообладатели могут на основании ст. 7(2) Директивы N 2008/95/ЕС возражать против последующих продаж их продукции, если ее упаковка удалена и такое удаление влечет неполучение информации, идентифицирующей производителя или лица, ответственного за продвижение товара на рынке, либо удаление упаковки разрушает образ товара, что влечет подрыв репутации товарного знака.

А. Кальболи заключает, что Суд ЕС демонстрирует стремление свернуть применение принципа исчерпания прав не только в отношении товаров, ввозимых извне, но и в отношении внутрикоммунальной торговли. Он исходит из неоправданно ограничительного толкования понятия согласия правообладателя и, напротив, применяет опасно расширительное толкование понятия законного основания для возражения против исчерпания права на товарный знак, особенно когда речь идет о защите известных товарных знаков и элитных товаров от продажи импортерами без санкции правообладателя даже внутри Евросоюза. А. Кальболи негативно оценивает эту тенденцию и считает, что она может затруднить реализацию принципа свободного перемещения товаров внутри Евросоюза, нарушить баланс интересов правообладателей и собственников товаров, которые законно приобрели эти товары, навредить интересам потребителей и подорвать конкуренцию на рынке¹.

Российское законодательство в настоящий момент применительно к праву на товарный знак исходит из национального / регионального в рамках ЕАЭС принципа исчерпания. Интересно проследить развитие этого института в отечественном праве. Сначала в ст. 23 Закона № 3520–1 от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» принцип исчерпания прав на товарный знак формулируется как мировой. Однако через десять лет Верховный Суд РФ дает этой норме ограничительное толкование, фактически пе-

¹ *Calboli I. Reviewing the (shrinking) principle of trademark exhaustion in the European Union (ten years later) // Marquette intellectual property law rev. – Milwaukee, 2012. – Vol. 16, N 2. – P. 258–281. – Mode of access: <http://law.marquette.edu/assets/programs-degrees/pdf/ip-law-review/v162-calboli.pdf> (дата обращения: 1 июля 2020 г.).*

реквалифицировав мировой принцип исчерпания в национальный¹. Вскоре в ст. 23 Закона вносятся изменения, и с 27 декабря 2002 г. она уже действует в редакции, которая предусматривает национальный принцип исчерпания; в таком виде принцип исчерпания воспроизводится впоследствии в ст. 1487 ГК РФ. Затем 3 февраля 2009 г. Президиума ВАС принимает Постановление по «делу о подержанном PORSCHE CAYENNE S.», в котором разъясняет, что за параллельный импорт неприменима административная ответственность по ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку ввозимый в ходе параллельного импорта товар «не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков»².

После этого борьба с параллельными импортерами перетекает в гражданско-правовое русло. Судебная практика (решения ВАС РФ, а затем – Суда по интеллектуальным правам) складывается против параллельных импортеров, суды удовлетворяют требования истцов о признании незаконным ввоза товаров, маркированных спорными товарными знаками, о запрете совершать действия по введению товаров в оборот, о взыскании компенсации по ст. 1515 ГК РФ и даже порой об обязанности ответчика за свой счет изъять из гражданского оборота и уничтожить товар. Считая, что импорт товара, маркированного товарным знаком, является использованием товарного знака, которое, поскольку право на него не исчерпалось, требует согласия правообладателя, суды приравнивают товары, ввозимые в порядке параллельного импорта, к контрафактным³.

Надо также отметить, что в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации с 1 января 2012 г. (в рамках Таможенного союза, а затем ЕАЭС) применяется региональный принцип исчерпания прав на товарный знак⁴.

¹ Решение ВС РФ от 14 декабря 2001 г. № ГКПИ2001–1671. Определение от 14 марта. 2002 г. № КАС02–100.

² Постановление Президиума ВАС от 3 февраля 2009 г. № 10458/08.

³ Подробнее см.: *Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г.* О возобновлении исчерпанного права на товарный знак и правомерности параллельного импорта // *Предпринимательское право.* – 2010. – № 1. – С. 40–43. *Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г.* Оригинальный контрафакт, параллельный импорт и конкуренция // *Предпринимательское право.* – 2015. – № 1. – С. 25–32.

⁴ См.: Статья 13 Соглашения от 9 декабря 2010 г. «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности» (утр. силу); п. 16 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение № 26 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014).

Наконец в 2018 г. к вопросу о параллельном импорте обращается Конституционный Суд РФ. Предметом рассмотрения стала жалоба ООО «ПАГ», которое купило за границей и пыталось ввезти в Российскую Федерацию партию термочувствительной бумаги (для медицинских приборов) производства компании Sony Corporation, правообладателя товарного знака SONY. По требованию правообладателя товары были изъяты и уничтожены за счет параллельного импортера, а в качестве компенсации за нарушение исключительного права с него взыскано в пользу правообладателя 100 тыс. руб. КС РФ не признал п. 4 ст. 1252, ст. 1487, подп. п. 1 и 2 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ противоречащими Конституции, но разъяснил: действия правообладателя, который препятствует ввозу в Российскую Федерацию конкретных товаров (в особенности, когда речь идет, например, о лекарствах), могут квалифицироваться как злоупотребление исключительным правом на товарный знак, выходящее за разумные пределы защиты правообладателем своего экономического интереса и создающее угрозу публичным интересам, а правовым последствием такой квалификации может быть частичный или полный отказ в защите права; приравнивать параллельный импорт к ввозу поддельных товаров несправедливо; изымать и уничтожать ввозимые в порядке параллельного импорта товары допустимо «лишь в случае установления их ненадлежащего качества и / или для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей»¹.

По словам В.В. Старженецкого, «Конституционный Суд РФ, хотя формально и поддержал законодательный запрет на параллельный импорт, во многом склонил чашу весов в сторону параллельных импортеров, расширив возможности правовой квалификации этих отношений со стороны судов и других правоприменительных органов»². Важно также отметить, что за столкнувшимися частными интересами правообладателей и параллельных импортеров КС РФ увидел и публичные интересы (интересы потребителей) и проти-

¹ Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положений п. 4 ст. 1252, ст. 1487 и п. п. 1, 2 и 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ».

² *Старженецкий В.В.* Параллельный импорт в Российской Федерации: дифференциация или эрозия ответственности за нарушение исключительных прав? Комментарий к Постановлению КС РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П.

вопоставил именно их интересам правообладателей при поиске точки баланса¹.

Возможно ли преследование параллельных импортеров обладателями прав на иные средства индивидуализации? Представляется, что нет. Национальный принцип исчерпания исключительных прав как фактически ограничение оборотоспособности легально приобретенного товара установлен в законодательстве только в отношении товарных знаков. Следовательно, в отношении других средств индивидуализации, например географических указаний / НМПТ, такое ограничение не установлено, да и нет у их правообладателей полномочий давать или не давать согласие на импорт продукции, маркированной соответствующим обозначением, поскольку распоряжение исключительным правом на НМПТ не допускается. Аналогичный вывод следует сделать и в отношении коллективных товарных знаков.

3.2.3. Свободное использование чужих средств индивидуализации

Возможно ли **свободное использование** чужих средств индивидуализации подобно тому, как это допускается в порядке ряда исключений для многих других объектов интеллектуальной собственности?

Так, представляет интерес вопрос о том, возможно ли пародийное использование чужих средств индивидуализации. Рассмотрим его на двух примечательных примерах. Несколько лет тому назад возник конфликт вокруг портативных газовых плиток «Газпромчик», которые поставляла компания «Экспедиция», а в розницу продавала X5 Retail Group в интернет-магазине «Е5.ру». «Младший брат всемирного гиганта значительно облегчит ваш дорожный быт», – можно было прочитать на сайте, предлагавшем среди прочих туристских товаров газовую плитку в пластиковом боксе «Газпромчик». Однако братские чувства остались неразделенными, и X5 Retail Group получила из юридического отдела «Газпрома» письмо с требованием прекратить несанкционирован-

¹ Подробнее см.: *Афанасьева Е.Г.* Конфликты интересов в праве интеллектуальной собственности // *Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография* / отв. ред. Е.П. Губин. – М.: Юстицинформ, 2019. – С. 637–648.

ное использование обозначения, схожего с его товарными знаками; в результате товар был снят с продажи.

Известен и более ранний случай, когда в 2010 г. в Москве открылось кафе «Сбербар». Вывески «Сбербара» и Сбербанка соседствовали на одном фасаде и, хотя отличались цветом (красный и зеленый соответственно), но были схожи и шрифтами, и рубриками «режим работы» и «обслуживание физических лиц», а логотип на вывеске кафе (бокал) напоминал фирменный сбербанковский кошелек, водруженный на ножку. Владельцы кафе планировали работать под слоганом «Еда рядом!» (напоминающим сбербанковский «Всегда рядом!») и ввести для постоянных клиентов дисконтную карту «Собираательная книжка». Но сосед юмора не оценил, и владельцам кафе пришлось переименовать его в «Депозитарий», немного изменить изобразительную часть вывески и остановиться на слогане «Еда осталась!»¹.

Почему же шутники предпочли отступить перед «Газпромом» и Сбербанком? Совершили ли они какое-либо правонарушение и грозили ли им какие-либо санкции? Ведь по п. 2 и 3 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Нельзя 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.

Но, казалось бы, Сбербанк и кафе не имеют точек пересечения на рынке? И хотя газовые плитки ассоциируются с газом, едва ли можно заподозрить ПАО «Газпром» в производстве туристских газовых плиток?

Однако специфика ситуации заключается в том, что и «Газпром», и Сбербанк – общеизвестные товарные знаки. Роспатент признал комбинированный товарный знак Сбербанка общеизвестным с 31 декабря 2008 г. в отношении услуг 36-го класса МКТУ (банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; обмен денег;

¹ Подробнее см.: *Левинская А.* «Газпром» запретил «Х5» торговать конфорками «Газпромчик» // РБК daily онлайн. – 2013. – 12 марта. – Режим доступа: <http://www.rbcdaily.ru/market/562949986165863> (дата обращения: 1 июля 2020 г.); *Маркова О., Кияткин А.* Владельцы «Сбербара» отказались от своих бренда и символики под нажимом Сбербанка // Деловая газета «Маркер». – М., 2010. – 27 июня; *Маркова О.* Владельцы «Сбербара» переименовали ресторан в «Депозитарий» // Деловая газета «Маркер». – М., 2011. – 15 марта.

перевод денежных средств в системе электронных расчетов; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей) (дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным – 12 марта 2010 г., дата внесения в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков – 24 марта 2010 г., дата публикации – 25 апреля 2010 г.; регистрационный номер общеизвестного товарного знака 89).

Словесный товарный знак «Газпром» признан Роспатентом общеизвестным в отношении товара 4-го класса МКТУ – газа – с 31 декабря 1995 г. (дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным – 22 ноября 2004 г., дата внесения в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков – 6 декабря 2004 г., дата публикации – 12 февраля 2005 г.; регистрационный номер общеизвестного товарного знака 30). Как уже отмечалось, правовой режим общеизвестных товарных знаков обладает определенными особенностями, в числе которых – возможность распространения правовой охраны и на другие классы товаров и услуг, помимо тех, в отношении которых он признан общеизвестным, «если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя» (ст. 1508 ГК РФ).

При пародийном использовании ассоциации с обладателями общеизвестных товарных знаков бесспорно возникают (именно в этом и состоит цель пародии), а такой критерий, как возможность ущемления законных интересов правообладателя, вообще достаточно расплывчат. Поскольку ни первая, ни вторая истории не вылились в судебные разбирательства, остается только высказывать предположения о возможных судебных решениях в таких ситуациях. Видимо, свои гипотезы выдвигали и предприниматели, решившие избежать споров с обидчивыми гигантами. А. Левинская в своей статье приводит мнение адвоката В. Энтина: «Дальше возможны различные варианты и комбинации, самый простой из них – требование компенсации до 5 млн руб.»¹.

Пункт 4 ст. 1515 ГК РФ действительно предусматривает такую санкцию в отношении нарушителя, но под нарушением, согласно ст. 1508 ГК РФ, должно пониматься использование «этого

¹ Цит. по: *Левинская А.* Указ. соч.

товарного знака», т.е. общеизвестного товарного знака (или по смыслу статьи схожего с ним до степени смешения обозначения), а не любого однокоренного с ним слова. В практике ВАС РФ можно обнаружить решения, признающие за обладателями общеизвестных товарных знаков право на взыскание с ответчика компенсации за использование этих знаков или схожих с ними обозначений в отношении неоднородных товаров, но и в этих случаях суд указывал, что необходимо учитывать вероятность введения потребителей в заблуждение; что «...для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений»¹.

Однако в обоих случаях (и с «Газпромчиком», и со «Сбербаром») смешение совершенно невозможно, поскольку каждому разумному потребителю должен быть ясен шуточный характер обыгрывания сходства с общеизвестными товарными знаками. А значит, компенсацию взыскивать не за что. Единственным доводом против «Газпромчика» может служить размещенная в рекламном материале на сайте фраза о младшем брате – в ней при желании можно усмотреть намек на аффилированность.

В обоих случаях речь идет о пародировании общеизвестных товарных знаков. Имеет ли юридическое значение пародийный характер использования?

Гражданский кодекс РФ о пародировании как о случае свободного использования объекта чужого авторского права упоминает в п. 3 ст. 1274: «Создание произведения в жанре... пародии... на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этой пародии... допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения». Статья называется «Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях». Пародирование осуществляется в культурных целях, и можно без преувеличения сказать, что это важное и интересное явление современной культуры.

Коллегия судей ВАС РФ, передавая одно из дел на пересмотр в Президиум ВАС РФ, отметила следующие важные особенности пародийного использования: «Пародия – произведение, имеющее целью создание у читателя (зрителя, слушателя) не толь-

¹ Постановление Президиума ВАС РФ от 28 июля 2011 г. № 2133/11 по делу № А45–6990/2010 г.

ко комического, но и критического эффекта за счет намеренного повторения уникальных черт уже известного произведения, в специально измененной форме.

Пародия – это всегда новое произведение, в котором что-то меняется относительно оригинального произведения... Не может считаться пародией произведение, в котором просто изменена некая деталь... оригинальное (первоначальное) произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством.

...Чем оригинальнее пародия, тем меньше вес других факторов, как то: коммерческий характер нового произведения, влияние на рынок сбыта оригинального произведения, объем заимствования из оригинального произведения.

Недостаточно просто назвать произведение пародией для получения защиты от иска о нарушении исключительного права; если произведение содержит слабый пародийный элемент и в то же время большой объем заимствования из оригинального произведения, то такое заимствование не может считаться добросовестным использованием. В то же время суть пародии – в подражании оригиналу, который должен быть узнаваем, следовательно, при создании пародии никак нельзя исключить заимствование – иногда даже существенное (как по объему, так и по характеру) – из оригинального произведения.

Переработка должна быть осуществлена таким образом, чтобы не было смешения оригинального и пародийного произведения.

...Требуется анализ самого произведения с отсылками на отдельные элементы этого произведения и установление комического или критического эффекта и способов их достижения. Пародия подразумевает намеренное усиление черт самого произведения или исполнения как охраняемого объекта. Достижение этой цели возможно, например, путем усиления, экзальтации самих черт или выделения и помещения их на другой фон, на котором эти черты выражаются более явно или обращают на себя особое внимание аудитории»¹.

Можно ли все вышесказанное распространить на пародирование товарных знаков? То есть достаточно ли обосновать пародийный характер использования товарного знака (с учетом тех

¹ Определение ВАС РФ от 9 сентября 2013 г. № ВАС-5861/13 по делу № А40-38278/2012-12-166.

требований к пародии, которые назвала коллегия судей ВАС РФ), чтобы защититься от притязаний правообладателя? Можно ли ожидать, что суды применят п. 3 ст. 1274 ГК РФ по аналогии в случае возникновения споров наподобие «Газпром» против «Газпромчика» или Сбербанк против «Сбербара»? Уверенности в этом нет, поскольку авторское право и право на товарный знак – разные институты права интеллектуальной собственности. Но тем не менее в случае возникновения судебных споров предприниматели, использующие указанные обозначения, могли бы строить защиту, во-первых, ссылаясь на отсутствие между обозначениями сходства до степени смешения и о нулевой вероятности возникновения смешения; во-вторых, обосновывая возможность применения по аналогии нормы о свободном использовании объекта авторского права в пародии (этот довод с большим успехом мог бы использоваться в случае со «Сбербаром», более оригинальной, продуманной и сильной пародией).

Зарубежный опыт. Делами о пародировании известных товарных знаков чрезвычайно богата американская судебная практика.

Например, дело о собачьих бисквитах «Dogiva». Признавая, что производством бисквитов для собак «Dogiva» нарушаются права на известный шоколадный бренд «Godiva», суд пояснил: «Раз общественность считает, что между шоколадом “GODIVA” и собачьими бисквитами “DOGIVA” имеется какая-то связь, то уже неважно, в чем именно эта связь, по мнению общественности, заключается – в том, что производитель шоколада сам производит собачьи бисквиты, контролирует их производство другим субъектом или состоит с этим субъектом в каких-то иных договорных отношениях».

Дело о мусорных пакетах: Godzilla против Bagzilla. Суд отказал обладателю товарного знака Godzilla в иске к производителю «чудовищно прочных» пакетов для мусора под названием Bagzilla, не обнаружив вероятности смешения.

Дело о попкорне Dom Perignon. Ответчик наладил выпуск «шампопа» – попкорна в упаковках, напоминающих по форме шампанские бутылки с этикеткой, идентичной этикетке Dom Perignon, но с надписью «Dom Popignon». В суд были представлены данные опросов, свидетельствовавшие, что многие потребители думали, будто «шампоп» производится с одобрения производителя шампанского Dom Perignon. На основании этого суд заключил, что ответчик создал недостаточно сильную пародию, чтобы избежать вероятности смешения.

Инсектицид, цветы и пиво Bud. Производители пива Budweiser beer долгое время использовали слоган «Где жизнь, там и Bud», а производители инсектицида решили обыграть сходство слов «Bud» (марка пива) и «Bug» («жук») и выступили под рекламным слоганом «Where there's life... there's bugs» («Где жизнь, там и жуки»). Суд вынес решение в пользу истца, полагаясь лишь на неаппетитность ассоциации, которая способна повредить его товарному знаку. И, наоборот, когда торговцы цветами решили обыграть омонимичность названия пива и слова «бутон», воспользовавшись известным рекламным слоганом производителя пива «This Bud's for You», суд не усмотрел тут опорочения товарного знака «Bud».

Кока-кола и кокаин. На товарный знак и рекламный слоган кока-колы «Enjoy Coca Cola» ответчик создал пародию в виде плаката с надписью «Enjoy Cocaine». Суд запретил ответчику использовать плакат с этой фразой, указав, что, хотя тут нет ни вероятности смешения, ни ведения дел под чужим именем, товарному знаку истца повредят ассоциации с наркотиками.

The North Face и The South Butt. Юный студент из Миссури Джим Винкельманн, с недоумением наблюдая, как его однокурсники стремятся одеваться в одинаковые курточки и свитера «The North Face», придумал в противовес этому популярному обозначению пародийный комбинированный товарный знак «The South Butt». Словесная часть знака была антонимична пародируемому обозначению, изобразительная напоминала зеркальное отражение его изобразительного компонента, с некоторыми изменениями, усиливающими комизм. Шутка, с которой все началось, вылилась в подачу заявки на регистрацию компании The South Butt LLC и товарного знака «The South Butt», под которым был налажен выпуск футболок и другой одежды. В противовес рекламному слогану «Never stop exploring» был выбран слоган «Never stop relaxing». Правообладатель «The North Face» направил Винкельманну претензию, утверждая, что товарные знаки схожи до такой степени, что у потребителя может возникнуть ошибочное впечатление о том, что товар производит (либо спонсирует его производство) сам правообладатель The North Face либо его аффилированное лицо, вследствие чего известному товарному знаку грозит размывание или опорочение; Винкельманну предлагалось прекратить производство, продажу и рекламу товаров под спорным обозначением и отозвать заявку на регистрацию товарного знака и компании. Сложно сказать, какое решение вынес бы суд, поскольку стороны

в процессе заключили мировое соглашение и дальнейшее разбирательство касалось уже соблюдения этого соглашения.

Louis Vuitton против CHEWY VUITON. Компания Haute Digity Dog, LLC занималась продажей пародийных товаров для домашних животных, среди которых были Chewnel No. 5, Jimmy Chew, DogPerignonn, Sniffany & Co. и Dogior. Предметом иска обладателя товарного знака стала жевательная игрушка для собак, стилизованная под сумочку «Луи Виттон» и названная «CHEWY VUITON». Суд пришел к выводу о пародийном характере обозначения «CHEWY VUITON», отметив, что все элементы дизайна, использованные ответчиком, были схожи, но не идентичны элементам дизайна товара истца. Суд также подчеркнул, что известность товарного знака истца является доводом в пользу ответчика, поскольку потребителям легко понять, что они имеют дело с пародией (в этом заключается специфика дел о пародиях на товарный знак; в иных спорах по поводу товарных знаков известность спорного обозначения, напротив, является аргументом в пользу истца); несходство между товарами также укрепляло позицию ответчика; суд констатировал различие между каналами сбыта продукции истца и ответчика (товары ответчика продавались в зоомагазинах, чего нельзя было сказать о товарах истца)¹.

Свои решения в приведенных примерах американские суды основывали главным образом на применении законодательства о размывании товарных знаков.

Доктрина размывания товарного знака начала формироваться в 1920-е годы, когда Фрэнком Шехтером было введено понятие *dilution* в отношении несанкционированного использования известного товарного знака для неконкурирующих товаров. Вначале доктрина была встречена в штыки, однако постепенно в отдельных штатах стали появляться законы о размывании, а в 1996 г. Закон о размывании товарного знака (FTDA) был принят на федеральном уровне и дал возможность правообладателям добиваться судебного запрета размывания их знаков, под которым понимается снижение различительной способности известных знаков вне зависимости от наличия конкуренции и вероятности смешения. В 2006 г. был принят федеральный закон США о пересмотре Закона о размывании товарных знаков (*Trademark dilution revision act*), закреп-

¹ Подробнее см.: *Афанасьева Е.Г.* Пародирование товарных знаков: «руки прочь от святынь» или «надо иметь чувство юмора»? // Предпринимательское право. – М., 2014. – № 2. – С. 38–45.

ляющий понятия *tarnishment* (опорочение) и *blurring* (размывание), оба из которых обозначают неправомерное использование чужих хорошо известных товарных знаков, не обязательно в отношении конкурирующих товаров и услуг. Статья 3 этого Закона называет обстоятельства, препятствующие удовлетворению иска правообладателя, в частности добросовестное использование товарного знака, включая пародирование, критику, комментарии в отношении правообладателя или его товаров (услуг), а также некоммерческое использование. В настоящее время удовлетворение иска о размывании зависит от ответа на вопрос, мог ли разумный покупатель предположить связь между правообладателем и ответчиком, причем достаточным считается предположение о связи в форме спонсорства или одобрения. Эрик Рудер утверждает, что в последние годы в американской судебной практике как раз преобладают решения в пользу ответчиков, пародирующих товарные знаки: суды либо решали, что пародия достаточно качественна, чтобы не возникала вероятность смешения, и что пародирование только повышает различительную способность товарного знака, поскольку привлекает к нему дополнительное внимание; либо даже в тех случаях, когда имелась вероятность смешения, признавали пародийное использование товарных знаков допустимым на основании Первой поправки к Конституции США, подчеркивая, что заинтересованность общества в сатире оправдывает даже коммерческое пародирование. Когда суды решают дела в пользу истцов, они исходят либо из того, что в данном случае использование товарного знака нельзя считать пародией, либо из того, что пародия недостаточно качественная и смешение возможно или что законодательство о размывании защищает репутацию товарного знака от пародирования.

Для современных американских доктринальных источников достаточно характерно отрицательное отношение к институту размывания товарных знаков и положительное – к их качественному пародированию.

Некоторые авторы относят чрезмерную охрану известных товарных знаков к проявлениям «бренд-фетишизма» и считают, что не следует помогать правообладателям бороться с размыванием. «Бренд-фетишизму» противопоставляется более скептическое и трезвое отношение к известным товарным знакам – «бренд-атеизм».

Другие полагают, что вред, который причиняет обществу законодательство о размывании, превышает его положительный эффект, поскольку монополисты становятся неуязвимыми за счет

других участников рынка. Институт размывания товарного знака, основанный на гипертрофированной персонификации корпораций, за которыми признаются едва ли не «моральные» права в отношении их средств индивидуализации, небезвреден для свободы слова и конкуренции. Он применяется «как кувалда против комаров при наличии мухобойки». Когда предполагаемые «размыватели» получают от правообладателей письма о прекращении нарушений (*cease-and-desist letters*), большинство из них предпочитает от греха подальше выполнить предъявленные требования – с учетом того, сколько времени, сил и финансовых ресурсов требуется для участия в судебном разбирательстве, даже при благоприятной перспективе. Кроме того, из-за обтекаемости формулировок норм института размывания отличить выигрышные дела от бесперспективных непросто даже квалифицированным юристам.

ЕСПЧ пока не приходилось рассматривать дела о пародии на товарный знак, но, по мнению ученых, бесспорно, что ЕСПЧ в таком случае применит ст. 10 Европейской конвенции, гарантирующую свободу выражения мнения.

Дж. Томас Маккарти пишет: «Некоторые процессы, затеянные правообладателями против тех, кто высмеивает их товарные знаки путем их пародирования, показывают гиперчувствительность этих правообладателей к юмору и критике. Это, наверное, оттого, что руководители крупных компаний не привыкли, чтобы над ними потешались. Вот они и готовы спустить собак судебного преследования на тех, кто осмелится насмехаться над символикой их компании. Но как раз чем успешнее компания, чем она известнее, тем больше вероятность, что ее средства индивидуализации, символы станут объектами шуток. Тут лучше закаляться, а не просить суды затыкать рты критикам и насмешникам»¹.

Далеко не всякое упоминание или демонстрирование чужого средства индивидуализации в ходе предпринимательской деятельности должно квалифицироваться как использование в смысле посягательства на легальную монополию правообладателя. Верховный Суд разъяснил, что *использованием товарного знака* признается именно его использование для целей индивидуализации товаров, поэтому «употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации

¹ Цит. по: *Афанасьева Е.Г.* Указ. соч. – С. 38–45.

конкретного товара, работы или услуги». Например, предприниматель, продающий выпускаемые правообладателем товары, в отношении которых произошло исчерпание исключительных прав, размещает товарный знак правообладателя на своем сайте, чтобы проинформировать потенциальных покупателей о наличии товара. Если при этом предприниматель не использует чужой товарный знак для индивидуализации своих товаров, области его деятельности и деятельности правообладателя не совпадают, смешения не происходит, то отсутствует и несанкционированное использование чужого товарного знака¹.

В судебной практике и правовой доктрине² неоднократно возникал вопрос о допустимости использования словесных элементов чужих средств индивидуализации **в качестве ключевых слов в контекстной рекламе**. Такое использование не будет нарушением и не может запрещаться правообладателем в случаях, когда: другое лицо занимается продажей товаров правообладателя, в отношении которых произошло исчерпание его прав на товарный знак; если словесный элемент средства индивидуализации используется в качестве ключевого слова в технических целях, без цели индивидуализации товаров и услуг, и в результате нет риска возникновения смешения; если словесный элемент спорного средства индивидуализации является общеупотребительным.

И, наоборот, если третье лицо предлагает другие, конкурирующие товары, словесный элемент средства индивидуализации присутствует в самом рекламном объявлении, или если третье лицо использует чужое средство индивидуализации для недобросовестного заманивания покупателя на свой сайт – такое поведение может быть расценено как неправомерное, в частности как недобросовестная конкуренция³.

¹ См., напр.: Определение ВАС РФ от 5 июля 2012 г. № ВАС-8020/12 по делу № А56–21573/2011.

² Обзор позиций см., напр: *Урошлева А.* Обратная сторона контекстной рекламы: может ли предприниматель запретить конкурентам использовать его «бренд» в ключевых словах? – Режим доступа: <https://www.garant.ru/article/1264866/> (дата обращения: 1 июля 2020 г.)

³ См., напр., определения Верховного Суда РФ: от 20 марта 2018 г. № 301-ЭС18–1290 по делу № А28–10965/2016; от 15 мая 2017 г. № 305-КГ17–4340 по делу № А40–62284/16; постановления СИП: от 2 февраля 2018 г. по делу № А56–1985/2017; от 15 декабря 2014 г. № С01–1177/2014 по делу № А17–7691/2013; от 3 июня 2014 г. № С01–423/2014 по делу № А51–11605/2013.

Зарубежный опыт. В деле *Stop the Olympic prison vs United States Olympic Committee* компания-истец (S.T.O.P.) отстаивала свое право на публикацию плаката против превращения Олимпийской деревни в Лейк-Плсид в тюрьму. Получив от Олимпийского комитета США письмо с требованием прекратить нарушение права на товарный знак («cease and desist order»), компания обратилась в суд. Истец утверждал, что производство и распространение плаката охватывались Первой поправкой к Конституции США и что изображенные на нем олимпийские кольца и содержащееся в нем слово «Олимпийский» не нарушают прав Комитета на олимпийский товарный знак. Суд отметил, что положения Закона США «О любительском спорте» направлены на то, чтобы предоставить сильную защиту олимпийской символике и таким образом гарантировать ее рыночную цену, но они распространяются на использование символики «в коммерческих целях» или «для побуждения к приобретению каких-либо товаров или услуг, а также для продвижения театрализованных представлений, спортивных выступлений или соревнований». Плакат же был предназначен для других целей. Комитет не представил никаких доказательств ни введения общественности в заблуждение относительно происхождения плаката или спонсорства, одобрения или любой другой связи между S.T.O.P. и Комитетом; ни манипулирования компанией плакатом, чтобы запутать или обмануть кого-либо, использовать олимпийский товарный знак для собственной выгоды или для того, чтобы навредить репутации правообладателя.

В деле *United States Olympic Committee vs. American Media, Inc.*, Комитет подал в суд на издательство за использование словосочетания Olympics USA в названии журнала. Комитет утверждал, что название журнала и его содержание были попыткой паразитировать на олимпийской символике и создать впечатление одобрения со стороны Комитета и таким образом ввести в заблуждение клиентов Комитета и широкую общественность. Суд и в этом деле не поддержал широкое понимание «коммерческого высказывания», и в иске было отказано.

В преддверии летних Олимпийских игр 2016 г. Олимпийский комитет США опубликовал правила в отношении использования Олимпийского бренда компаниями, не являющимися спонсорами Олимпийских игр, в своих социальных сетях. В этом документе Комитет информировал, что зарегистрировал на свое имя ряд федеральных товарных знаков, в том числе со словесными элементами: «Olympic», «Olympian», «Team USA», «Future

Olympian», «Gateway to Gold», «Go For The Gold», «Going for the Gold», «Let The Games Begin», «Road to Rio», «RIO 2016». Комитет предупреждал, что коммерческие компании (кроме СМИ и спонсоров) не могут писать об Олимпийских играх в своих корпоративных аккаунтах в социальных сетях, в частности, использовать товарные знаки Комитета в хештегах, например, #RIO2016 и #TeamUSA. Любое подобное использование будет расцениваться как коммерческое. Недопустимыми будут признаваться также пожелания и поздравления, адресованные спортсменам-олимпийцам. После этого Комитет начал рассылать письма-предупреждения вероятным нарушителям этих правил.

Компания Zerogez обратилась в суд, чтобы заблаговременно увериться в том, что планируемые ею к публикации в корпоративных аккаунтах в Twitter и Facebook поздравления спортсменов-олимпийцев не будут расценены как нарушение прав Комитета на товарные знаки. Возник вопрос, могут ли «связанные с событием хештеги» (even-related hashtags) монополизироваться как товарные знаки, и кто кроме олимпийских спонсоров имеет право использовать эти хештеги. По мнению компании, установленные Комитетом ограничения нарушили Первую и Четырнадцатую поправки к Конституции США, мешая ей обсуждать Олимпийские игры в социальных сетях. Компания возражала против того, чтобы высказывания считались коммерческими только на том основании, что они размещены в бизнес-аккаунтах в социальных сетях. Спор не окончился судебным решением, поскольку в какой-то момент Комитет подал ходатайство о прекращении дела, ссылаясь на то, что между сторонами отсутствует «действительный и конкретный спор». Дж. Грейди и С. Маккелви уверены, что если бы оно все-таки было бы рассмотрено по существу, «антихештеговая политика» Комитета не устояла бы в суде, и спорные посты истца в социальных сетях были бы признаны объектами охраны Первой поправки. Комитет едва ли смог бы доказать, что эти посты были способны ввести общественность в заблуждение в отношении «происхождения высказывания» или спонсирования истцом Олимпийских игр. Кроме того, вообще сомнительно, чтобы хештеги выполняли функцию товарных знаков, а не функцию организации обсуждений¹.

¹ См.: Grady J., McKelvey S. Congratulations but #SeeYouInCourt: Olympic Hashtag Restrictions Raise Concerns Over Trademark Rights and Free Speech // Journal of Sports & Entertaining Law. – Harvard, 2018. – Vol. 9, N 2 – P. 101–130. –

3.2.4. Зонтичные бренды

Общепризнано, что одна из функций средств индивидуализации и в первую очередь товарного знака – рекламная. Но следует ли из этого, что любая его демонстрация должна расцениваться как реклама? Ответ на этот вопрос имеет практическое значение, поскольку законодательство о рекламе содержит ряд ограничений и запретов, например на рекламу алкогольных напитков. Так, запрещается использовать в рекламе алкогольных напитков образы людей и животных. Означает ли это, что любая демонстрация товарного знака с изображением человека или животного, к примеру, на этикетке бутылки водки, неправомерна? Разумеется, нет. Во-первых, в ст. 2 Федерального закона «О рекламе» установлено, что данный Закон не распространяется на вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; на информацию о товаре, его изготовителе, импортере или экспортере, размещенную на товаре или его упаковке; на любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не относящиеся к другому товару; на упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера. Следовательно, демонстрация средств индивидуализации в указанных случаях не будет квалифицироваться как реклама и подпадать под ограничения рекламы.

Во-вторых, даже если речь идет о рекламе, то, как разъясняет ФАС России, «запрет на использование образов людей и животных в рекламе алкогольной продукции не распространяется на демонстрацию в рекламе самого товара (банки, бутылки и пр.) в том виде, в котором он представлен на рынке, в том числе с использованием на этикетке данного товара изображений людей или жи-

Mode of access: <https://harvardjssel.com/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/HLS203.pdf> (дата обращения: 1 июля 2020 г.). См. также: *Афанасьева Е.Г., Кулыба Д.Р.* [реф.] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература : реферативный журнал. Сер. 4: Государство и право. – 2020. – № 2. – С. 96–99. – Реф. ст.: Грейди Дж., Маккелви С. Поздравления поздравлениями, но #увидимсясуде: ограничения на олимпийские хэштеги с точки зрения свободы слова и прав на товарные знаки // *Grady J., McKelvey S. Congratulations but #SeeYouInCourt: Olympic Hashtag Restrictions Raise Concerns Over Trademark Rights and Free Speech* // *Journal of Sports & Entertaining Law*, – Harvard, 2018. – Vol. 9, N 2 – P. 101–130.

вотных, товарных знаков, содержащих такие изображения». Вместе с тем, разъясняет ФАС России, «демонстрация в рекламе алкогольной продукции товарного знака в виде изображения людей / животных или части упаковки (бутылки, банки) алкогольной продукции с использованием образа человека / животного будет рассматриваться как нарушение указанной нормы части 6 статьи 21 Федерального закона «О рекламе»¹.

Кроме того, стоит иметь в виду, что попытки обойти запреты и ограничения в отношении места, времени и способов распространения рекламы алкогольных напитков путем рекламы товарного знака их производителя без собственно рекламы продукции либо путем рекламы иных, «вспомогательных» товаров (*суррогатная реклама*, использование *зонтичных брендов*) могут быть квалифицированы как *недобросовестная реклама* по подп. 3 ч. 2 ст. 5 указанного Закона и повлечь административную ответственность по ст. 14.3 КоАП РФ².

3.3. Распоряжение исключительными правами на средства индивидуализации

Самое оборотоспособное средство индивидуализации – товарный знак. Право на товарный знак представляет наиболее широкий набор правомочий: использование, защита, распоряжение (набор правомочий в составе прав на другие средства индивидуализации более узкий).

Право на товарный знак может переходить к другим лицам в порядке *универсального (наследование, реорганизация)* и *сингулярного правопреимства*. На него может быть *обращено взыскание* по требованиям кредиторов³. Право на товарный знак может вноситься в уставный капитал юридического лица.

Экскурс в историю. Зарубежный опыт. Такая оборотоспособность признавалась за товарным знаком не всегда и не везде.

¹ Письмо ФАС России от 13 сентября 2012 г. № АК/29977 «О последних изменениях в требованиях к рекламе алкоголя».

² Подробнее см.: *Копытин Д.А.* Зонтичные бренды. Суррогатная реклама // Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. Шиткина. – М., 2015. – СПС «КонсультантПлюс». – Абз. 2798–2833.

³ Несколько примеров обращения взыскания на исключительные права на товарные знаки приводятся в письме ФССП России от 8 апреля 2009 г. № 12/02–4607-АП «О соглашении ФССП России и Роспатента».

Ведь если товарный знак говорит о том, что товары (услуги) происходят от определенного субъекта предпринимательской деятельности, то его передача (отчуждение прав на него) или предоставление возможности использовать его другому лицу способны привести к путанице. Правообладатели, разумеется, заинтересованы в том, чтобы ограничений на оборот товарных знаков было как можно меньше. Однако в публичных интересах такие ограничения оправданны в той мере, в какой они предотвращают риск смешения, создания у потребителя ошибочного представления об источнике происхождения товаров. В различных правовых порядках в разные времена такие ограничения принимали различные формы, например, в американском праве был период, когда допускалось отчуждение товарного знака только вместе с «*goodwill*» бизнеса; заключение в отношении товарных знаков лицензионных договоров вначале было вообще запрещено, впоследствии разрешено только между «родственными» компаниями и лишь спустя немалое время стало повседневной практикой¹.

По современному российскому законодательству правомочие распоряжения правом на товарный знак можно реализовать путем заключения ряда договоров: *об уступке (отчуждении) исключительного права* на товарный знак, *лицензионного договора* (в вариантах *исключительной* и *простой лицензии*), *коммерческой концессии*, договора *доверительного управления*, *залога*, договора *продажи* и *аренды предприятия*. Такие договоры должны заключаться в письменной форме под угрозой недействительности и раньше подлежали государственной регистрации в Роспатенте, теперь же регистрации подлежит переход права, его предоставление или залог.

Судьба исключительного права на товарный знак, принадлежащего человеку, может быть решена в *завещании* и *наследственном договоре*.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (по старой терминологии – уступки товарного знака) урегулирован ст. 1488 ГК РФ; субсидиарному применению подлежат общие нормы о договоре об отчуждении исключительного права ст. 1234 ГК РФ.

¹ См: *Calboli I. Trademark assignment «with goodwill»: a concept whose time has gone* // University of Florida law rev. – 2005. – Vol. 57, № 4. – P. 772–842; *Calboli I. The sunset of «quality control» in modern trademark licensing* // American university law rev. – 2007. – Vol. 57, N 2. – P. 341.

Ограничения правомочия распоряжения товарным знаком путем отчуждения исключительного права установлены п. 2 и 3 ст. 1488 ГК РФ. Во-первых, отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может повлечь введение потребителей в заблуждение. Такое может произойти, например, если являющийся предметом договора товарный знак совпадает с фирменным наименованием организации-правообладателя либо у нее остается исключительное право на совпадающий с товарным знаком промышленный образец либо, отчуждая исключительное право на товарный знак в отношении одних товаров, правообладатель сохраняет его за собой в отношении близких товаров.

Так, например, суды двух инстанций сочли, что отчуждение исключительных прав на товарный знак «Раптика» при том, что у правообладателя (ООО «Торговый дом «Раптика»») сохраняется право на использование обозначения в фирменном наименовании и в составе промышленных образцов (этикеток для рыбных консервов), способно вызвать у потребителей заблуждение, и сделали вывод о недействительности договора¹.

Сходство словесного товарного знака с фирменным наименованием позволило ООО «Жанетт» добиться признания недействительным заключенного его прежним директором договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки со словесным элементом «жанетт»².

Вместе с тем кажется излишне категоричным вывод, сделанный Л.А. Трахтенгерц о том, что при совпадении фирменного наименования и товарного знака правообладатель не может распорядиться таким товарным знаком ни в форме уступки, ни в форме заключения лицензионного договора и что такой товарный знак полностью теряет оборотоспособность³. В случаях, к примеру, когда договор об отчуждении исключительного права на товарный знак заключается организациями-тезками, товарный знак еще не использовался и не стал известен потребителям, риск введения их

¹ См.: Определение ВАС РФ от 15 сентября 2011 г. № ВАС-11412/11 по делу № А41-27786/2010.

² См.: Постановление СИП от 6 августа 2015 г. № С01-570/2015 по делу № А41-28961/2014.

³ *Трахтенгерц Л.А.* Товарный знак, содержащий фирменное наименование правообладателя, не может быть уступлен другим лицам // Комментарий судебной арбитражной практики / под ред. В.Ф. Яковлева. – М.: Юрид. лит., 2012. – Вып. 18. – С. 118–124; – СПС «КонсультантПлюс».

в заблуждение отсутствует. Кроме того, данное ограничение установлено в отношении договора об отчуждении исключительного права, но не в отношении лицензионного договора. Российское законодательство подобным образом абсолютно исключает лишь оборотоспособность коллективного товарного знака (п. 2 ст. 1510 ГК РФ)¹.

В другом случае правообладатель передал приобретателю исключительные права на товарный знак «Домашнее Domashnee» в отношении таких товаров, как «изделия пирожковые; крупы пищевые; кукуруза молотая; кулебяки; кушанья мучные; продукты мучные», оставив за собой исключительное право на этот товарный знак в отношении таких товаров, как «бисквиты; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; пряники; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий». Учитывая, что во всех случаях речь идет о продуктах питания, мучных изделиях, а также приняв во внимание совпадение круга их потребителей и способов реализации, Роспатент (который на тот момент еще обладал полномочиями по регистрации договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки) и суды нескольких инстанций пришли к выводу о противоречии договора законодательству².

Еще один пример – спор по поводу водочных товарных знаков «Чайковский», «Иван Калита», «Юрий Долгорукий». Французская компания учредила два дочерних общества в России, на них были зарегистрированы серии именных водочных товарных знаков со словесными элементами «Чайковский», «Иван Калита», «Юрий Долгорукий» с написанием как кириллицей, так и латиницей; затем директор одного из хозяйственных обществ заключил договор об отчуждении исключительных прав на часть из них по заниженной стоимости и через некоторое время исчез³. Новое руководство компании пожелало вернуть права на товарные знаки и в суде настаивало на недействительности договора. Истец выдвигал разные аргументы – и нарушение порядка корпоративного одобрения крупной сделки, и недобросовестная конкуренция в форме паразитирования на чужой репутации со стороны приобре-

¹ Подробнее см.: *Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Гвимрадзе Т.А.* Товарный знак как товар: способы распоряжения // *Предпринимательское право.* – 2016. – № 4. – С. 27–35.

² См.: Определение ВАС РФ от 10 апреля 2014 г. № ВАС-3931/14 по делу № А40–24831/2013.

³ См.: Верховный Суд РФ решил, когда нельзя продать товарный знак. – Mode of access: <https://pravo.ru/news/view/137972/?suggest> (дата обращения: 1 июля 2020 г.)

тателя, и «расщепление бренда». Однако сработал только третий довод – истцу повезло, что у его материнской компании остались схожие до степени смешения водочные товарные знаки; это могло повлечь введение потребителей в заблуждение и явилось основанием для признания сделки недействительной¹.

Другие ограничения связаны с субъектным составом договора. В соответствии с п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ невозможно, если исключения не предусмотрены самим ГК, безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями. Этот запрет вполне согласуется с нормой подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ о запрете дарения между коммерческими организациями.

В судебной практике возникал вопрос о том, возможна ли уступка прав на еще не зарегистрированный товарный знак. Индивидуальный предприниматель подал заявку на регистрацию товарного знака, затем заявитель в заявке был изменен на ООО по соглашению сторон. Впоследствии предприниматель настаивал на ничтожности такой уступки, поскольку заявка не может считаться объектом гражданских прав. СИП не согласился с этим доводом: сделка по уступке прав по заявке на регистрацию товарного знака законом не предусмотрена, но и запрещена; именно имущественное право на регистрацию конкретного товарного знака с соответствующим приоритетом, а не заявку следует считать предметом спорной сделки. Это имущественное право не ограничено в обороте и может свободно отчуждаться, самостоятельно участвовать в гражданско-правовых отношениях².

Еще один вопрос, возникший в судебной практике по договорам об отчуждении исключительного права на товарный знак, – допустимо ли отчуждение этого права не полностью, а в доле. СИП, с одной стороны, и Роспатент и Верховный Суд РФ – с другой разошлись в ответе на этот вопрос. Роспатент отказался регистрировать отчуждение 50% исключительных прав на товарные знаки (заключению договора предшествовал спор сторон о досрочном прекращении права на товарные знаки, в ходе которого стороны пришли к мировому соглашению о совместном обладании

¹ См.: Определением Верховного Суда РФ от 29 июня 2017 г. № 143-ПЭК17 отказано в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.

² См.: Постановление СИП от 17 декабря 2014 г. № С01–1212/2014 по делу № А12–4262/2014.

тремя товарными знаками). Суды первых двух инстанций согласились с Роспатентом, что такая сделка противоречит индивидуализирующей функции товарного знака и что подзаконными нормативными актами не предусмотрена государственная регистрация Роспатентом отчуждения части исключительного права на товарный знак по договору. Иного мнения оказался СИП, который сослался на нормы международных соглашений, в которых участвует Российская Федерация, которыми прямо предусмотрена возможность совместного обладания исключительным правом на товарный знак¹. Верховный Суд, в свою очередь, поддержал суды первой и второй инстанций и Роспатент, пояснив, что совместное обладание товарным знаком возможно только в рамках института коллективного товарного знака, а положения международных договоров, на которые сослался СИП, «не предписывают странам-участницам предоставлять правовую охрану товарным знакам на имя нескольких лиц одновременно». Интересно, что невозможной оказалась регистрация частичного отчуждения исключительного права на два спорных товарных знака, зарегистрированные в Роспатента, а в отношении третьего (международного) товарного знака это сделать удалось: Международным бюро ВОИС был установлен режим совместного обладания этим товарным знаком, и в отсутствие возражения Роспатента ему была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителей².

С одной стороны, в данном случае ВС не позволил сторонам, пользуясь свободой договора, воплотить в жизнь тот компромисс, к которому они пришли в ходе спора о досрочном прекращении права на товарный знак. С другой стороны, он, видимо, опасался ослабления индивидуализирующей функции товарного знака и обхода сторонами, которые будут заключать подобные договоры, малопопулярного режима коллективного товарного знака.

Вместе с тем если товарный знак зарегистрирован в отношении разнородных товаров, возможно отчуждение исключительного права на него в отношении одних товаров и сохранение его за правообладателем в отношении других.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на товарный знак являются: предмет договора

¹ Пункт 3 ст. 5 С Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст. 11 Сингапурского договора о законах по товарным знакам.

² Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 3 июля 2018 г. № 305-КГ18–2488 по делу № А40–210165/2016.

(исключительное право на товарный знак и указание на товары, в отношении которых это право передается), размер вознаграждения или порядок его определения (либо, если договор является безвозмездным, на это должно быть прямо указано). При этом выплата вознаграждения может быть предусмотрена как в форме фиксированных платежей (разового или периодических), так и в виде процентных отчислений от дохода (выручки) либо в любой другой форме. В договоре должно быть прямо сказано, что исключительное право передается в полном объеме, иначе такой договор будет квалифицирован как лицензионный. К такой переквалификации договора судом может привести и включение в него ограничительных условий (например, по срокам действия или способам использования)¹.

Гражданский кодекс РФ в п. 5 ст. 1234 предусматривает нормы, нацеленные на защиту правообладателя от неисполнения приобретателем обязанности уплатить цену договора: при существенном нарушении приобретателем этой обязанности правообладатель вправе осуществить односторонний отказ от договора и потребовать возмещения убытков, а если переход исключительного права к приобретателю уже зарегистрирован – требовать в судебном порядке обратного перевода на себя переданных прав и возмещения убытков.

Наиболее распространенным способом распоряжения исключительным правом на товарный знак является лицензионный договор. Нормы о лицензионном договоре в отношении товарного знака содержатся в ст. 1489 ГК РФ; субсидиарному применению подлежат общие нормы ст. 1256–1239 ГК РФ о лицензионном договоре. По *лицензионному договору* одна сторона – правообладатель (*лицензиар*) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (*лицензиату*) право использования товарного знака. Такое предоставление права использования возможно в отношении всех либо только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (в договоре должны быть приведены номер свидетельства о регистрации товарного знака и перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака), с указанием или без указания территории, на которой допускается использование. Если территория в договоре не указана, считается,

¹ См., напр.: п. 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

что использование товарного знака возможно на всей территории РФ. Лицензионный договор может строиться по модели *неисключительной (простой) лицензии* (при этом правообладатель сохраняет право выдавать лицензии другим лицам) или *исключительной лицензии* (при этом правообладатель не только теряет на период действия договора право выдавать лицензии другим лицам, но и сам не вправе использовать товарный знак, если иное не предусмотрено договором). Действует презумпция неисключительного характера лицензии. ГК РФ в п. 4 ст. 1235 устанавливает диспозитивный пятилетний срок действия лицензионного договора; при этом он не может превышать срока действия исключительного права. Однако исключительное право на товарный знак может существовать бессрочно при условии своевременного продления регистрации; бессрочно охраняется общеизвестный товарный знак. Значит, ничто не мешает заключать бессрочный договор по поводу общеизвестного товарного знака либо бессрочный договор в отношении обычного товарного знака как условную сделку.

Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Однако в отношениях между коммерческими организациями заключение безвозмездного договора на условиях исключительной лицензии невозможно, если территория использования товарного знака в таком договоре определена как территория всего мира, а срок действия – как срок действия исключительного права (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ). Такое ограничение установлено, чтобы воспрепятствовать обходу запрета на безвозмездное отчуждение исключительных прав в отношениях между коммерческими организациями.

Презюмируется возмездность лицензионного договора. Условие о размере лицензионного вознаграждения или порядке его определения для возмездного лицензионного договора является существенным. Такое вознаграждение может быть установлено в виде паушальных платежей, роялти или в иной форме.

Например, в упомянутом интервью Э. Успенский рассказывал о предложении американской компании разрешить ей производить витамины «Чебурашка» за 7% от выручки и о договоре с екатеринбургской компанией о плате в твердой сумме (1000 долл.) за каждый открывающийся магазин под вывеской «Матроскин»¹.

К существенным условиям лицензионного договора также отнесены способы использования товарного знака. Это, например,

¹ См.: Вишня Д. Указ. соч.

может быть использование путем нанесения на товары, для оформления помещений, в рекламе и т.п. Причем в одном договоре могут сочетаться условия исключительной лицензии в отношении одних способов использования и простой лицензии в отношении других.

Разнообразны как варианты, в которых могут заключаться лицензионные договоры, так и цели, которые преследуются при их заключении. Правообладатель может стремиться к получению лицензионных платежей; к выходу на новые рынки; к перенесению производства в те места, где ресурсы и рабочая сила дешевле; к привлечению лицензиата к защите прав на товарный знак от нарушений со стороны третьих лиц; к тому, чтобы не допустить досрочного прекращения охраны товарного знака из-за его длительного неиспользования; закрепить оценку исключительного права на товарный знак. Бывает, что правообладатель, обнаружив факт несанкционированного использования товарного знака, предлагает нарушителю заключить лицензионный договор, чтобы избежать судебного разбирательства по деликтному иску¹.

Пользователь, как правило, преследует цель продвижения своих товаров с опорой на авторитет правообладателя и его продукции.

Зарубежный опыт. В контексте целей, которые стороны могут преследовать при заключении лицензионного договора, любопытен пример американской «B Lab Company» и «бенефит-корпораций» (наиболее распространенной в США формы социального предпринимательства). Учрежденная в Пенсильвании как некоммерческая организация, «B Lab Company» ввела собственную систему сертификации компаний, принимающих во внимание интересы не только своих участников, но и так называемых «стейкхолдеров» – работников, потребителей, поставщиков, местных жителей, а также компаний, занятых в области охраны окружающей среды. В ходе отбора кандидатов на сертификацию «B Lab Company» проводила тестирование, по итогам которого отобранные кандидаты могли быть сертифицированы: от них требовалось внести в свои документы изменения, обязывающие директоров принимать во внимание интересы не только акционеров, но и иных «стейкхолдеров»; сертификация оформлялась через заключение возмездного лицензионного договора, по которому сертифицированные би-корпорации получали право использовать то-

¹ См.: Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Гвимрадзе Т.А. Указ. соч.

варный знак «B Lab Company» и могли рассчитывать на некоторые льготы при обслуживании ее партнерами. Таким образом лицензионные договоры стали частью механизма вовлечения компаний в социальное предпринимательство¹.

Поскольку, в отличие от договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор предполагает длящиеся правоотношения сторон, эти отношения потребовали специального урегулирования.

Во-первых, ст. 1237 ГК РФ содержит диспозитивную норму об обязанности лицензиата предоставлять лицензиару отчеты об использовании товарного знака. Предоставление таких отчетов особенно важно в тех случаях, когда лицензионные платежи определены как роялти и, следовательно, для правообладателя не безразлично, какой объем продукции выпускает лицензиат с использованием его товарного знака.

Во-вторых, для лицензиара установлен запрет совершать действия, способные затруднить использование лицензиатом товарного знака (ст. 1237 ГК РФ).

В-третьих, договором можно установить обязанность лицензиата производить не менее определенного количества продукции с использованием товарного знака лицензиара или заключить определенное количество сублицензионных договоров. Это может быть особенно важно в тех случаях, когда правообладатель опасается прекращения правовой охраны товарного знака в связи с длительным неиспользованием или когда договор предусматривает выплату вознаграждения в форме роялти. Судебная практика исходит из того, что лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом товарного знака. Однако если лицензионным договором предусмотрено определение вознаграждения в комбинированной форме, то при таком неиспользовании лицензиар сможет претендовать только на часть вознаграждения, определенную в твердом размере (что, правда, не лишает его права расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков), а если договор предусматривает исключительно выплату роялти, то лицензиару останется только расторгнуть договор и требовать возмещения убытков, вызван-

¹ Подробнее см.: *Афанасьева Е. Г., Генцовт О. И., Филина Е. А.* Бенефит-корпорации как субъекты социального предпринимательства // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература : реферативный журнал Сер. 4: Государство и право. – 2018. – № 1. – С. 93–101.

ных неиспользованием товарного знака (Верховный Суд при этом предлагает исходить из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого средства индивидуализации)¹.

В-четвертых, п. 2 ст. 1489 ГК РФ устанавливает, что лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром; лицензиар вправе контролировать соблюдение этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Данное правило введено в интересах потребителей, которые вправе ожидать, что товары, индивидуализированные одним товарным знаком, будут одинаковы по качеству, кто бы их ни произвел. Поэтому оно применимо только к тем случаям, когда лицензиар сам производит или хотя бы в прошлом производил продукцию под товарным знаком, право использования которого он передал лицензиату.

Зарубежный опыт. Закон США о товарных знаках (Закон Лэнхема) требует от лицензиара осуществлять контроль за качеством товаров лицензиата. Уклонение от такого контроля (получившее название «оголенная лицензия», «naked license») должно влечь прекращение прав на товарный знак. Однако за всю историю действия Закона Лэнхема суды крайне редко шли на удовлетворение требований об «оголении лицензии». При малейшей возможности они признавали доказанным факт осуществления контроля, считая, что даже минимальный контроль годится, или признавая достаточным доказательством само по себе включение в лицензионный договор условий о праве лицензиара осуществлять контроль.

Другая категория судебных споров, в ходе рассмотрения которых встает вопрос о контроле со стороны лицензиара, – это дела по искам о привлечении правообладателя к ответственности за вред, причиненный дефектной продукцией, маркированной его товарным знаком. Несколько принятых в соответствии со ст. 400 Второго свода деликтного права США решений устанавливали деликтную ответственность правообладателей за недостатки их продукции только на том основании, что на дефектной продукции

¹ См.: Пункт 40 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

был размещен их товарный знак. Например, в решении по делу *Brandimarti vs Caterpillar Tractor Co* (1987) суд подчеркнул, что потребитель, приобретая трактор известной марки, полагался на высокую репутацию бренда, который в его глазах служил гарантией качества. В других решениях суды исходили из того, что основанием для возложения ответственности на правообладателя является получение им платежей по лицензионному договору. Однако эти решения находятся в меньшинстве. Большинство же решений, принятых в соответствии со Вторым сводом деликтного права, опираются на факт вовлеченности лицензиара в процесс производства товаров: часто лицензиары освобождаются от деликтной ответственности за вред, причиненный товарами лицензиата, когда они сами такие товары не производят, не продают, не подвергают существенному контролю качество товаров, производимых лицензиатом. В одном решении судья исходил из того, что уклонение лицензиара от осуществления контроля качества может привести к утрате лицензиаром права на товарный знак, но не к деликтной ответственности. Этот подход нашел отражение и в Третьем своде деликтного права.

Есть, считает К. Ассаф, какое-то лицемерие в том, чтобы обогащаться за счет роялти, которые уплачивают лицензиаты за право использовать товарный знак, и одновременно уклоняться от ответственности за дефекты производимых лицензиатом товаров. Сначала потребителя заманивают брендом, а потом заявляют, что у него не было оснований предполагать, что правообладатель был вовлечен в процесс производства, т.е. фактически признают, что имело место надувательство.

К. Ассаф предлагает признать: потребитель всегда предполагает, что правообладатель либо производит товар, выпускаемый под его товарным знаком, либо существенным образом контролирует его качество. Поэтому лицензиар всегда должен привлекаться к ответственности за дефекты товаров, выпускаемых под его товарным знаком. Неосуществление лицензиаром контроля за качеством товара, выпускаемого лицензиатом, должно не освобождать лицензиара от ответственности, а, наоборот, расцениваться как небрежность¹.

Гражданский кодекс РФ (п. 4 ст. 1237) защищает лицензиара от существенного нарушения лицензиатом обязанности выплачи-

¹ См.: *Assaf K. Brand fetishism // Connecticut law rev. – St. Hartford, 2010. – Vol. 43, N 1. – P. 86–148.*

вать вознаграждение. В этом случае у лицензиара появляется право на односторонний отказ от договора и требование возмещения убытков. Договор в этом случае прекращается по истечении 30 дней с момента получения лицензиатом уведомления об отказе, если только в этот срок он не исполнит обязанность по выплате вознаграждения. Возможна квалификация как существенных и иных нарушений по правилам п. 2 ст. 450 ГК; тогда договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию потерпевшей стороны.

Переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора.

В отношении товарных знаков неприменим институт принудительного лицензирования. В доктринальных источниках высказано предположение, что с помощью этого механизма можно было бы разрешить конфликты по поводу «советских брендов»¹; однако это не соответствует ст. 21 Соглашения ТРИПС, по которой «не разрешается принудительное предоставление лицензий на использование товарных знаков».

В судебной практике возникал вопрос: допустимо ли заключение договора о предоставлении права использования товарного знака, в отношении которого только подана заявка, а регистрация еще не состоялась? СИП ответил на этот вопрос положительно: ст. 1234 и 1235 ГК РФ не запрещают предоставление исключительного права на товарный знак, не существующий на момент заключения договора; после государственной регистрации товарного знака подлежит государственной регистрации также предоставление права его использования².

Предоставление права использования товарного знака в составе комплекса исключительных прав возможно и по *договору коммерческой концессии (франчайзинга)*. В предмет договора коммерческой концессии право использования товарного знака входит всегда, а наряду с ним могут включаться права использования иной интеллектуальной собственности, например коммерческого обозначения, промышленных образцов, ноу-хау, изобре-

¹ См.: Рахматулина Р.Ш. Свобода договора и ее ограничение в лицензионных соглашениях с участием предпринимателей // Юрист. – 2016. – № 15. – С. 19–22.

² См.: Постановления СИП: от 14 февраля 2017 г. № C01–1320/2016 по делу № A32–36883/2015; от 21 марта 2017 г. № C01–148/2017 по делу № A63–2528/2016.

ний, полезных моделей, а также объектов, не относящихся к интеллектуальной собственности, например деловой репутации и опыта. Поэтому в некоторых правопорядках этот договор называется договором комплексной предпринимательской лицензии. Нормы о договоре коммерческой концессии содержатся в части второй ГК РФ – в гл. 54, а субсидиарному применению подлежат нормы о лицензионном договоре. В отличие от лицензионного договора стороны договора коммерческой концессии (правообладатель и пользователь) всегда коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, такой договор может быть только возмездным. Если по лицензионному договору обязанность обеспечивать соответствие качества товаров возлагается по умолчанию на лицензиата, то по договору коммерческой концессии, наоборот, по умолчанию контроль качества – обязанность правообладателя (абз. 4 п. 2 ст. 1031 ГК РФ). Статья 1033 ГК РФ предусматривает допустимые (оспоримые) и ничтожные ограничения прав сторон, которые могут / не могут устанавливаться договором коммерческой концессии. Закон называет больше оснований для одностороннего отказа от договора коммерческой концессии, нежели для лицензионного договора, и наделяет пользователя преимущественным правом на заключение договора на новый срок. Для лицензиата такое право не предусмотрено.

Возникает вопрос – как квалифицировать договор, который стороны называют договором коммерческой концессии, по содержанию он тоже похож на договор коммерческой концессии, но одна из сторон или обе – некоммерческие юридические лица? Например, образовательные организации (одна из которых предоставляет другой возможность использовать свои методики обучения и товарный знак), организации культуры, одна из которых передает другой право на постановку мюзикла? Тут возможны два варианта – применять по аналогии нормы о коммерческой концессии или считать подобные договоры смешанными. В качестве примера применения второго подхода можно привести решение СИП по спору между учреждением и хозяйственным обществом, в котором говорится: «...спорный договор коммерческой концессии является смешанным и включает условия как лицензионного договора, так и договоров возмездного оказания услуг...»¹. Представляется, что для договора коммерческой концессии законодатель пре-

¹ Постановление СИП от 21 марта 2017 г. № С01–148/2017 по делу № А63–2528/2016.

дусмотрел чрезмерные ограничения субъектного состава – в качестве его сторон вполне могли бы выступать любые субъекты предпринимательской деятельности.

Отдельно стоит сказать о внесении *исключительного права на товарный знак в уставный капитал*. Раньше в таких случаях учредитель и хозяйственное общество оформляли это договором об отчуждении исключительного права или лицензионным договором¹ – такая модель выглядела довольно странно и критиковалась в доктринальных источниках с учетом особого характера сделки, направленной на формирование имущества корпорации, а также момента ее совершения (когда нового правообладателя еще не существует)². Однако недавно Верховный Суд разъяснил, что при внесении исключительного права, подлежащего денежной оценке, или прав по лицензионному договору в уставный (складочный) капитал корпорации достаточно предусмотреть положение об этом в решении о создании корпорации или в договоре о ее учреждении (со всеми условиями, которые являются существенными для договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора). В этом случае заключать отдельный договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор уже не требуется, а государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак или предоставления права его использования осуществляется по заявлению учредителя при условии представления (в соответствующей части) решения о создании корпорации³.

Распоряжение правом на коммерческое обозначение возможно путем заключения договоров коммерческой концессии, продажи, аренды и залога предприятия.

¹ Такой подход был основан на разъяснении, которое содержалось в п. 11 постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

² Подробнее см., напр.: *Соболь И.А.* О распоряжении исключительным правом путем внесения его в уставный капитал хозяйственных обществ при учреждении // *Право и экономика*. – 2016. – № 5. – С. 41–45; *О.А. Рузакова.* Распоряжение исключительными правами // *Право интеллектуальной собственности* : учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. – Т. 1: Общие положения. – СПС «КонсультантПлюс». – Абз. 2968, 2969, 2991.

³ Пункт 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Распоряжение фирменным наименованием и географическим указанием (НМПТ), как считается, невозможно: п. 2 ст. 1474 и п. 6 ст. 1519 ГК РФ устанавливают, что распоряжение исключительным правом на них, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования, не допускается. В связи с этим не может не вызвать удивления, например, такая фраза из судебного решения: по спору вокруг «оренбургского платка» (НМПТ № 68): «...отсутствие доказательств наличия зарегистрированного права общества “Дом платков” на наименование места происхождения товара, что предоставляло бы ему исключительное право использования этого наименования, либо доказательств предоставления обществом “Фабрика оренбургских пуховых платков” такого права обществу “Дом платков”...»¹. Но на каком основании фабрика могла предоставить ответчику такое право, когда по закону распоряжение исключительным правом на НМПТ (географическое указание), в том числе путем заключения лицензионного договора, не допускается (ст. 1519 ГК РФ)?

Среди возможных *объектов доверительного управления* в п. 1 ст. 1013 ГК названы исключительные права, следовательно, допустимо заключение договора доверительного управления и в отношении исключительных прав на средства индивидуализации. Представляется, что с практической точки зрения это оправданно только в отношении товарного знака или в отношении коммерческого обозначения в составе предприятия.

По договору доверительного управления, как и по лицензионному договору, передаются правомочия использования и в определенных пределах – распоряжения исключительным правом, однако доверительный управляющий осуществляет эти правомочия в интересах правообладателя, а не в своих собственных, как это делает лицензиат. Если лицензиат действует за свой счет и (в случае возмездного лицензионного договора) выплачивает вознаграждение правообладателю, то доверительный управляющий, наоборот, действует за счет правообладателя и имеет право на получение от него вознаграждения. На стороне доверительного управляющего может выступать только индивидуальный предприниматель или коммерческая организация (за исключением унитарного предприятия) (п. 1 ст. 1015 ГК РФ).

¹ Постановление СИП от 25 января 2018 г. № С01–1099/2017 по делу № А47–5397/2017.

На практике договор доверительного управления исключительным правом на товарный знак, в отличие от лицензионного договора, распространения не получил.

Оборотоспособные исключительные права, согласно ст. 358.18 ГК РФ, могут быть предметом *залога*. Следовательно, возможен залог исключительных прав на товарные знаки, а залог исключительного права на коммерческое обозначение допустим в составе предприятия как имущественного комплекса. При этом, если иное не предусмотрено договором, использовать соответствующее средство индивидуализации и даже распоряжаться исключительным правом на него (кроме отчуждения) правообладатель может без согласия залогодержателя, а осуществить отчуждение исключительного права на него – только с согласия залогодержателя.

В качестве примера можно назвать случаи залога в обеспечение исполнения обязательств по возврату кредита Альфа-банку прав на товарные знаки «Московский провансаль» и «Л'Этуаль»¹.

И, наконец, как уже отмечалось, принадлежащие физическим лицам исключительные права как на товарные знаки, так и на коммерческие обозначения в составе предприятий, будучи оборотоспособными, могут переходить по наследству, а значит, распоряжение ими возможно путем составления завещания и заключения наследственного договора.

¹ См.: Альфа-банк взял в залог бренд «Московский провансаль». – Режим доступа: <https://glavpatent.ru/alfa-bank-vzyal-v-zalog-brend.html> (дата обращения: 1 июля 2020).

Глава 4

ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

4.1. Сроки и досрочное прекращение охраны в результате длительного неиспользования

Право на фирменное наименование действует, пока существует его обладатель – юридическое лицо. Право на коммерческое обозначение тоже в принципе бессрочно. Права на товарный знак и географическое указание (НМПТ) приобретаются на 10 лет с возможностью сколько угодно раз продлевать охрану (некоторая специфика по срокам охраны существует для международных знаков, а также для общеизвестных товарных знаков, которые охраняются бессрочно).

Возможно и досрочное прекращение¹ прав на средства индивидуализации по ряду оснований. Так, например, права на коммерческое обозначение и на товарный знак прекращаются в случае их *длительного неиспользования* (в течение года для коммерческого обозначения и трех лет для товарного знака). Право на коммерческое обозначение в этом случае прекращается автоматически, а право на товарный знак – по решению суда, которое принимается

¹ Э.П. Гаврилов критикует использование в данном контексте термина «досрочное», поскольку «у правовой охраны товарного знака никакого установленного законом срока действия нет: право на товарный знак может действовать бесконечно долго. Конечно, правообладатель каждые десять лет возобновляет правовую охрану товарного знака, уплачивая при этом установленную госпошлину, но это не срок действия самого права на товарный знак». (См.: *Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) // Хозяйство и право. – М., 2014. – № 11. – С. 36–50).*

по иску заинтересованного в прекращении правовой охраны лица (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Институт досрочного прекращения права на товарный знак в результате его длительного неиспользования – не изобретение отечественного законодателя, он известен и зарубежному праву. Парижская конвенция по охране промышленной собственности в п. «С (1)» ст. 5 устанавливает, что «если в стране использование зарегистрированного 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». Согласно ст. 19 Соглашения ТРИПС непрерывный срок неиспользования не может быть менее трех лет; пятилетний срок фигурирует в ст. 19 Директивы N 2015/2436 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О сближении права государств – членов ЕС в отношении товарных знаков» и в ст. 58 Регламента N 2017/1001 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О товарном знаке Европейского Союза».

Вопрос о соответствии такого механизма, установленного отечественным законодательством, в ст. 35 Конституции РФ, рассматривался Конституционным Судом РФ, который пояснил, что правообладатель обязан осуществлять свое исключительное право на товарный знак и что «законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения»¹. Тогда Конституционный Суд РФ не увидел ничего страшного во внесудебном порядке прекращения исключительного права на товарный знак, посчитав достаточным существование возможности последующего судебного контроля. Согласно действующему на настоящий момент законодательству такие дела отнесены к судебной компетенции и составляют значительную долю от общей массы исков, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам.

¹ Определение от 2 октября 2003 г. № 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».

Сравнительно недавно, чтобы разгрузить СИП, для таких споров был установлен обязательный досудебный порядок: заинтересованное лицо прежде, чем обратиться в суд с иском, должно предложить правообладателю добровольно отказаться от исключительного права на товарный знак либо заключить с ним договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (абз. 2 п. 1 ст. 1486 ГК РФ). После этого заинтересованное лицо должно ждать два месяца, а затем, если правообладатель не ответит на предложение, у заинтересованного лица есть 30-дневный срок на обращение в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака полностью или в отношении части товаров или услуг.

О.А. Рузакова и С.Ю. Фабричный моделируют ситуацию, в которой несколько заинтересованных лиц обращаются к правообладателю товарного знака с аналогичными предложениями и делают вывод, что в таком случае правообладатель может выбирать между ними, не обращая внимания на то, чье предложение поступило ранее, и заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак с одним заинтересованным лицом влечет прекращение для остальных права обращаться в суд с заявлением о его досрочном прекращении¹.

Срок непрерывного неиспользования товарного знака как основание для досрочного прекращения его правовой охраны составляет три года. При этом если правообладатель после такого перерыва, но до того, как ему было направлено заинтересованным лицом предложение, возобновил использование товарного знака, то по смыслу абз. 6 п. 1 ст. 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака должен быть отклонен.

Рассматриваемый институт можно проиллюстрировать примером многолетнего противостояния фермеров братьев Чебурашкиных и ООО «Чебурашка». Попытки компаний, участниками которых являлись братья Владислав и Станислав Чебурашкины, зарегистрировать товарные знаки «Чебурашкин продукт», «Ферма братьев Чебурашкиных», «Чебурашкина сельхозпродукция», «Продукт Чебурашкина», «Сельхозпродукция Чебурашкина», «Продукция Чебурашкина» неизменно встречали возражения, поскольку заявленным на регистрацию обозначениям противопоставлялся

¹ См.: Рузакова О.А., Фабричный С.Ю. Новеллы законодательства об интеллектуальных правах 2017 года и перспективы его развития // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2018. – № 3. – С. 54–63.

как схожий до степени смешения товарный знак, зарегистрированный за ООО «Чебурашка». Доводы о том, что заявляемые на регистрацию обозначения образованы от фамилии «владельцев бизнеса», не помогали, равно как и лингвистическое заключение о том, что слово «чебурашка» не было придумано Эдуардом Успенским и, например, еще в старину так называли поплавки для рыболовных сетей и элементы бурлацких лямок в Поволжье¹.

И этому не приходится удивляться – ведь не объект авторского права, а товарный знак противопоставлялся заявляемому на регистрацию обозначению. Тогда заявители выбрали более выигрышную тактику борьбы – выяснив, что ни ООО «Чебурашка» само, ни его лицензиаты не производят молочную продукцию, обратились в суд с требованием о досрочном прекращении охраны товарного знака «Чебурашка» по интересовавшему их 29-му классу МКТУ.

«Заброшенность» товарного знака в течение трех и более лет может быть исправлена последующим возобновлением его использования, однако важно, чтобы такое возобновление произошло до даты направления правообладателю предложения заинтересованным лицом (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Под заинтересованным лицом в сложившейся судебной практике понимается лицо, намеревающееся использовать в отношении однородных товаров тождественное или сходное до степени смешения со спорным товарным знаком обозначение (с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового)². При этом самого по себе факта подачи предположительно заинтересованным лицом заявки на регистрацию спорного обозначения и получения отказа недостаточно – важно, чтобы заявитель доказал, что он занимается деятельностью, аналогичной деятельности правообладателя, и имеет реальное намерение использования спорного обозначения для индивидуализации своих товаров³.

¹ См.: Пузырев Д. Чебурашка даст молока // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 10 июля.

² Пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

³ См.: п. 40 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

Э.П. Гаврилов критикует предъявляемые судебной практикой требования к заинтересованному лицу как избыточные и неправомерные, не основанные на законе¹.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При этом учитывается не любое использование, а лишь совершение действий, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Верховный Суд подчеркнул, что использование должно быть фактическим, не мнимым².

Например, правообладатель в качестве доказательства использования товарного знака предъявил договор, по которому другое лицо изготавливало по его заказу товары и маркировало их спорным товарным знаком, а также накладные, подтверждающие поставку ему этих товаров. Однако суд кассационной инстанции отметил, что эти доказательства не подтверждали введения товаров, маркированных товарным знаком, в гражданский оборот и доведения до потребителя³.

Правообладатель, возражая против иска, может ссылаться на использование спорного товарного знака своими лицензиатами и иными лицами, которые действуют под его контролем.

Под *использованием товарного знака под контролем правообладателя* подразумевается использование без лицензионного договора, например, в случае, когда правообладатель является материнской компанией в отношении использующего товарный знак хозяйственного общества⁴.

Несанкционированное использование товарного знака иными лицами, помимо лицензиатов и лиц, действующих под контро-

¹ См.: Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) // Хозяйство и право. – М., 2014. – № 11. – С. 36–50.

² См.: Пункт 166 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

³ См.: Пункт 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

⁴ См.: Определение ВАС РФ от 11 июля 2013 г. № ВАС-9340/13 по делу № А40–73815/12. Об иных основаниях для признания использования товарного знака под контролем правообладателя см.: Гладкая Е.И., Подъяпольский В.В. Аналитический обзор практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Подтверждение использования товарного знака при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны // СПС «КонсультантПлюс». – 2014. – Абз. 246–296.

лем правообладателя, не может рассматриваться как аргумент против досрочного прекращения исключительного права.

В качестве возражения против иска правообладатель может представить доказательства того, что товарный знак *не использовался им по не зависящим от него обстоятельствам*. В качестве таких обстоятельств российская судебная практика и доктрина приводят арест счетов правообладателя, впоследствии признанный незаконным¹, а Соглашение ТРИПС (п. 1 ст. 19) – ограничения импорта в отношении товаров, индивидуализируемых товарным знаком.

Например, при рассмотрении иска ООО «Александровы погреб» к ООО «АгросЭко М» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «ДРЕВНЯЯ КОЛХИДА» и «OLD KOLKHETI» в связи с их неиспользованием ответчиком суд принял во внимание, что на момент рассмотрения дела действовал запрет на ввоз и реализацию на территории РФ вин и виноматериалов из Республики Грузия. Сделав вывод, что «ответчик не имеет законной возможности использования вышеуказанных товарных знаков» и «данные обстоятельства являются независимыми от ответчика», суд решил, что оснований для прекращения правовой охраны спорных товарных знаков нет².

Вместе с тем не любые ограничения импорта могут оправдать неиспользование товарного знака. Если импорт товара ограничивался в связи с нарушением самим правообладателем санитарно-эпидемиологических требований, это обстоятельство не будет признано независимым от правообладателя.

То обстоятельство, что исключительные права на товарный знак перешли к ответчику в порядке правопреемства, что трехлетнее неиспользование товарного знака в основном приходилось на период, когда исключительные права на него принадлежали правопродшественнику ответчика, не квалифицировалось судами как основание для отказа в иске: «...смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет течения вышеука-

¹ См.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». – М., 2009. – Абз. 8530.

² Постановление ФАС Московского округа от 23 апреля 2013 г. по делу № А40–85638/12-15-66.

занного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования»¹.

Это важно было иметь в виду при заключении договоров о приобретении исключительных прав на товарные знаки – если товарный знак, исключительное право на который предполагается приобрести, длительное время не используется, заключение такой сделки рискованно. Разумеется, это не должно распространяться на те случаи, когда исключительное право на товарный знак приобретено в порядке досудебного урегулирования спора по абз. 2 п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

Критикуя нормы ст. 1486 ГК РФ за их негибкость, А.С. Ворожевич считает, что из общего правила должно быть установлено исключение: если, несмотря на трехлетнее неиспользование, потребители продолжают узнавать товарный знак и ассоциировать его с товарами ответчика, в требовании о прекращении правовой охраны товарного знака может быть отказано².

Следует ли считать уважительной причиной неиспользования товарного знака банкротство правообладателя? Отечественная судебная практика в разное время по-разному отвечала на этот вопрос. Вначале суды были не склонны расценивать банкротство как обстоятельство, которое могло оправдать длительное неиспользование товарного знака: считалось, что правообладатель даже в процессе банкротства может и должен использовать товарный знак, например, конкурсный управляющий, заключая лицензионные договоры, может таким образом преумножать имущество должника. Затем, после того как споры о досрочном прекращении прав на товарный знак стал рассматривать СИП, произошел резкий разворот в судебной практике: банкротство стало квалифицироваться как обстоятельство, извиняющее неиспользование товарного знака. И, наконец, в 2018 г. Верховный Суд в решении по товарному знаку «Волжская охота» положил начало новому, третьему этапу в развитии судебной практики по таким делам. Верховный Суд счел, что само по себе введение в отношении правообладателя конкурсного производства не может считаться уважительной при-

¹ Постановление Президиума СИП от 26 февраля 2014 г. № С01–441/2013 по делу № СИП-88/2013.

² См.: *Ворожевич А.С.* Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: российский и зарубежный опыт // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/termination-of-the-legal-protection-of-a-trademark-due-to-its-non-use-russian-and-foreign-experience> (дата обращения: 1 июля 2020).

чиной неиспользования товарного знака, поскольку к банкротству могли привести «управленческие ошибки», а их совершение – не основание для «преференций в гражданском обороте». Однако при конфликте интересов лица, стремящегося к тому, чтобы товарный знак «освободился» и его можно было использовать, и кредиторов должника предпочтение должно быть отдано интересам кредиторов. Лицо, заинтересованное в использовании товарного знака должника, может приобрести исключительные права на товарный знак на торгах по справедливой цене, а уплаченная сумма поступит в конкурсную массу, что отвечает интересам кредиторов¹.

Таким образом, интересы кредиторов правообладателя товарного знака были поставлены Верховным Судом выше, нежели интересы лица, желающего свободно использовать привлекательное обозначение для своих товаров или зарегистрировать освободившееся обозначение на свое имя².

Досрочное прекращение прав на коммерческое обозначение урегулировано в п. 2 ст. 1540 ГК РФ гораздо лаконичнее, поэтому возникают вопросы, какие нормы о досрочном прекращении права на товарный знак могут применяться по аналогии к ситуации с «заброшенностью» коммерческого обозначения. Например, как распределяется в таких случаях бремя доказывания, имеют ли значение возобновление использования заброшенного коммерческого обозначения, уважительные причины неиспользования коммерческого обозначения, считается ли использованием коммерческого обозначения для данных целей только использование, непосредственно связанное с введением товаров в гражданский оборот? О том, что у процессуального противника исключительное право на коммерческое обозначение прекратилось из-за длительного неиспользования, может быть заявлено в качестве возражения на противопоставление коммерческого обозначения как старшего средства индивидуализации товарному знаку. Верховный Суд разъяснил, что бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе и в случае годичного неиспользования исключительное право на него прекращается автома-

¹ Определение Верховного Суда РФ от 21 марта 2018 г. № 306-ЭС17-19720 по делу № А55-5711/2014.

² Подробнее см.: Афанасьева Е. Г., Зайкова А. В. Что ждет средства индивидуализации при банкротстве правообладателя? // Пробелы в российском законодательстве. – 2019. – № 1. – С. 18–21.

тически¹. Это означает, что уважительные причины неиспользования едва ли могут быть приняты во внимание, а при последующем возобновлении использования обозначения право на него может возникнуть вновь, уже с более поздним приоритетом.

Важно правильное прочтение п. 2 ст. 1540 ГК: чтобы не утратить право на коммерческое обозначение, правообладатель должен не «использовать его непрерывно в течение года», а не допустить годичного перерыва в использовании.

Примером ошибочного толкования данной нормы может служить следующий отрывок из судебного решения: «Доказательств использования истцом непрерывно в течение года, предшествующего обращению с настоящим иском, спорного обозначения в качестве коммерческого обозначения судам первой и апелляционной инстанции также не представлено, в связи с чем в иске правомерно было отказано»².

Для географических указаний (НМПТ) надо различать прекращение правовой охраны самого средства индивидуализации и прекращение права его использования у конкретного лица. Само по себе длительное неиспользование этого средства индивидуализации не влечет прекращения его правовой охраны, но может осложнить продление срока действия свидетельства конкретным правообладателем. Любопытно, что зарегистрированные географическое указание (НМПТ) могут сохраняться в «спящем виде» даже при прекращении права их использования у всех правообладателей и «просыпаться» при присоединении кого-либо к регистрации³.

Гражданский кодекс РФ не содержит специальной нормы на случай длительного неиспользования фирменного наименования, однако ясно, что ситуация, в которой такое возможно, с большой степенью вероятности подпадает под ст. 64.2 ГК РФ «Прекращение недействующего юридического лица».

¹ См.: Пункт 178 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

² См.: Постановление СИП от 3 июня 2014 г. № C01–381/2014 по делу № A40–61749/2013.

³ Подробнее о феномене «спящих НМПТ» см.: *Еременко В.И.* О правовой охране наименований мест происхождения товаров в России // Законодательство и экономика. – М., 2012. – № 5. – С. 16–38.

4.2. Прекращение прав по иным основаниям

Правовая охрана товарного знака может прекратиться в результате успешного оспаривания его регистрации. По одним основаниям оспаривать предоставление правовой охраны можно в течение всего периода действия исключительного права на товарный знак (подп. 1, 3–6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ), а по другим – в течение пяти лет с момента публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ). Основания и сроки оспаривания предоставления правовой охраны НМПТ и предоставления исключительного права на НМПТ названы в ст. 1535 ГК РФ.

Правовая охрана товарного знака прекращается, если срок действия исключительного права истек и не был продлен. При этом абз. 3 п. 2 ст. 1491 ГК РФ предусматривает, что по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права для подачи заявления о продлении срока действия этого права на следующие десять лет. Возникает вопрос – каковы правовые последствия подачи такого заявления? Право на товарный знак восстанавливается «с обратной силой», с момента истечения срока? Что если в период между истечением срока действия исключительного права и публикации информации о продлении срока действия исключительного права на товарный знак кто-либо начинает использовать освободившееся обозначение или подает заявку на его регистрацию на свое имя? Следует согласиться с Э.П. Гавриловым, что если действия по использованию тождественного или схожего до степени смешения обозначения совершены до оповещения о восстановлении действия исключительного права на товарный знак, они не должны рассматриваться как нарушение исключительного права на товарный знак, а по отношению к введенным в гражданский оборот товарам с таким обозначением должен применяться принцип исчерпания прав¹. (Вместе с тем поданная заявка, видимо, будет отклонена, а уплаченная пошлина возвращена не будет.) Аналогичное правило о льготном шестимесечном сроке содержится в абз. 5 п. 2 ст. 1531 ГК РФ в отношении продления срока действия

¹ См.: *Гаврилов Э.П., Еременко В.И.* Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». – М., 2009. – Абз. 8634.

свидетельства об исключительном праве на географическое указание (НМПТ).

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака может произойти в результате «прекращения юридического лица – правообладателя или регистрации прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя» (подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ). По смыслу этой нормы имеются в виду случаи, когда отсутствует правопреемство.

У такого прекращения охраны должен быть инициатор – «любое лицо»: правовая охрана прекращается по решению Роспатента, принятому по заявлению такого лица, с момента внесения сведений об этом в соответствующий реестр. Но даже если заинтересованное лицо и не подало заявления в Роспатент, все равно при отсутствии уполномоченного субъекта (например, при ликвидации юридического лица) распорядиться исключительным правом на этот товарный знак никто не сможет. Поэтому имеет смысл вовремя произвести отчуждение исключительных прав на товарные знаки при банкротстве правообладателя. Похожая норма содержится в подп. 6 п. 2 ст. 1536 ГК РФ в отношении географического указания (НМПТ), только речь идет о прекращении исключительного права на использование этого средства индивидуализации для конкретного правообладателя и отдельно названо такое обстоятельство, как смерть гражданина, – видимо, потому, что исключительное право на географическое указание (НМПТ) считается необоротоспособным. Такое положение дел едва ли стоит признать разумным: в случае наследования бизнеса и продолжения наследником дела умершего ему придется заново получать свидетельство в отношении географического указания (НМПТ), что явится для него излишним обременением.

Еще одно основание прекращения исключительного права на средство индивидуализации – подача заинтересованным лицом в Роспатент заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. От подобных случаев надо отличать случаи, когда такие обозначения регистрируются в качестве товарных знаков, а затем регистрация успешно оспаривается.

Например, действия общества «Натур Продукт Интернэшнл», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на словесный товарный знак «АнтиГриппин», были признаны ФАС России недобросовестной конкуренцией, «поскольку обозна-

чение “антигриппин” использовалось врачами, фармацевтами, фармацевтическими предприятиями и встречалось в литературе без привязки к определенному составу и производителю до даты его регистрации в качестве торгового наименования лекарственного средства»¹. В результате предоставление правовой охраны товарному знаку в отношении фармацевтических препаратов было признано недействительным. Это означает, что лица, которые использовали тождественные или схожие обозначения в отношении фармацевтических препаратов без согласия общества «Натур Продукт Интернэшнл», в период между регистрацией товарного знака и признания ее недействительной не совершили правонарушения и не должны нести ответственности.

Иное дело, если на момент регистрации обозначение было охраноспособным, но в процессе использования стало употребляться вне привязки к товарам правообладателя. Это происходит нечасто, но в свое время такому размыванию (dilution) различительной способности подверглись товарные знаки «магнитофон», «пейджер», «ксерокс», «эскалатор», «термос»². В чем причина такого размывания? Энергичная защита правообладателем своих исключительных прав, непримиримая борьба с каждым случаем несанкционированного использования товарного знака помогает только до определенного предела. Размывание знака может быть не только следствием безразличия правообладателя к нарушениям его прав на товарный знак, но и обратной стороной его популярности. Если товарный знак ассоциируется с новым видом товара, подчас не имеющего устоявшегося названия, есть риск, что потребители станут использовать товарный знак для наименования всех товаров такого вида³, а запретить потребителям это делать невозможно.

В. Старженецкий обращает внимание, что «территориальный характер средств индивидуализации предполагает возможность существования различных точек зрения в разных странах по вопросу о том, вошел товарный знак во всеобщее употребление

¹ Решение СИП от 22 сентября 2014 г. по делу № СИП-331/2014.

² Подробнее см.: Никулина В. С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией // СПС «КонсультантПлюс». – М., 2015; Старженецкий В. Досрочное прекращение охраны товарного знака вследствие признания его обозначением, вошедшим во всеобщее употребление // Коллегия. – М., 2004. – № 8. – С. 21.

³ Подробнее см.: Усков В. Юридические рифы брендинга // Рекламные идеи. – М., 2000. – № 3. – С. 12–22. – Режим доступа: <http://www.advi.ru/archive/article.php3?pid=45&mag=32&rub=0> (дата обращения: 1 июля 2020).

или нет», приводя в качестве примера обозначение «АСПИРИН», которое в США признается обозначением вида лекарственного средства, а в Германии – товарным знаком¹.

В отношении географического указания (НМПТ) надо различать прекращение их правовой охраны (т.е. существования самого средства индивидуализации) и утрату исключительных прав на их использование конкретными лицами. Прекращение правовой охраны географического указания (НМПТ) может стать следствием исчезновения характерных для географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий заявленными особыми свойствами. Утрата только лишь товаром, производимым конкретным обладателем свидетельства, заявленных особых свойств может привести к прекращению действия свидетельства, т.е. к утрате исключительных прав в отношении географического указания (НМПТ) конкретным правообладателем.

В качестве примера неудачной попытки добиться прекращения правовой охраны НМПТ можно привести рассказанную Деловой газетой РБК историю о том, как производитель «Абрау-Дюрсо» из опасения, что другие виноделы, осуществляющие производство в данном поселке, смогут использовать это название для своей алкогольной продукции, решил добиться прекращения охраны «Абрау-Дюрсо» в режиме НМПТ, чтобы затем зарегистрировать одноименный товарный знак (что предоставило бы правообладателю более сильную легальную монополию). В пользу прекращения регистрации было заявлено, что «в границах поселка Абрау-Дюрсо не растет виноград, используемый для производства вин, а природные и климатические условия в поселке не являются уникальными для выращивания винограда. Уникальной следует считать не местность, а марку “Абрау-Дюрсо”, чья репутация основана на многолетнем опыте и технологических наработках». Однако Палата по патентным спорам не согласилась с заявителем: «...довод “Абрау-Дюрсо” о том, что большинство сырья, используемого при производстве вин, выработано за пределами поселка, может послужить лишь поводом для аннулирования права компании на использование зарегистрированного НМПТ “Абрау-Дюрсо” в своей продукции»².

¹ См.: *Старженецкий В.* Указ. соч.

² Подробнее см.: *Пузырев Д.* «Абрау-Дюрсо» боится двойников // Ежедневная деловая газета РБК. – М., – 2013. – 13 апр.

Еще один пример тщетной попытки добиться прекращения правовой охраны НМПТ со ссылкой на исчезновение характерных для географического объекта условий (что не позволяет производить товар с особыми свойствами, указанными при регистрации НМПТ) – спор по поводу НМПТ «Нарзан». Инициатива тут, как и в случае с «Абрау-Дюрсо», исходила от заявителя, но мотивы его несколько отличались – АО «Нарзан» обладало свидетельством на право использование НМПТ, но срок его действия истекал и требовалось продление, а Минздрав не дал заключения о соответствии разливаемой и продаваемой им воды заявленным свойствам. Добившись прекращения правовой охраны слова «Нарзан» в режиме НМПТ, АО «Нарзан» смогло бы продолжить использовать его для своей воды¹.

Любопытен также спор по поводу НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ». Индивидуальный предприниматель и три хозяйственных общества возражали против правовой охраны НМПТ и выдачи нескольких свидетельств об исключительном праве на его использование, доказывая, что спорное обозначение вошло в Российской Федерации во всеобщее употребление в отношении товара определенного вида вне связи с местом его изготовления. Однако Роспатент и суды не усомнились в том, что у товара, маркируемого спорным НМПТ, имеются особые свойства, «определяемые исключительно или главным образом характерными для указанного в заявке географического объекта природными условиями и / или людскими факторами», и попытка разрушить легальную монополию правообладателей потерпела неудачу. В результате заявители так и не смогли получить возможность именовать адыгейским сыром свои продукты, производимые за пределами Адыгеи².

Складывается впечатление, что правоприменители бережно относятся к НМПТ как к малочисленным и престижным для регионов и страны в целом средствам индивидуализации.

В качестве примера прекращения прав отдельных правообладателей на использование НМПТ можно привести ситуацию с водой, разливаемой под обозначением «Ессентуки». В отношении этого НМПТ было выдано несколько десятков сви-

¹ См.: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18 января 2018 г. по делу № 300-ЭС17-14398, СИП-784/2016.

² См.: Определение Верховного Суда РФ от 12 января 2018 № 300-ЭС17-20582 по делу № СИП-48/2017.

детельств, однако часть правообладателей потеряли доступ к скважинам и разливали под НМПТ «Ессентуки» другую воду. Свидетельства у них были аннулированы Роспатентом со ссылкой на утрату товаром, производимым обладателем свидетельства, особых свойств, указанных в Государственном реестре НМПТ¹.

¹ См., напр.: «Ессентуки» отстаивают свои права на использование товарного знака. – Режим доступа: <https://glavpatent.ru/essentuki-otstaivayut-svoi-prava-na-ispolzovanie-tovarnogo-znaka.html> (дата обращения: 1 июля 2020) (в названии заметки ошибочно говорится о товарном знаке, на самом деле речь в ней идет об НМПТ).

Глава 5

ЗАЩИТА ПРАВ НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

5.1. Способы защиты

Способы защиты прав на средства индивидуализации, под которыми принято подразумевать сами меры правоохранительного характера, можно подразделить на общие (с помощью которых можно защищать и иные права) и специальные (применимые лишь для защиты некоторых интеллектуальных прав), превентивные (направленные на предотвращение правонарушения) и регулятивные (применимые в случае, когда право уже нарушено), а также на меры собственно защиты и меры ответственности.

В качестве примера превентивного способа защиты можно назвать включение средства индивидуализации по заявлению правообладателя в *таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности*¹. К регулятивным мерам относятся как запреты ответчику совершать какие-либо действия и obligation его совершить какие-либо действия, так и меры ответственности – выплата компенсации, возмещение убытков.

Из судебной практики можно сделать выводы о недопустимости применения некоторых мер защиты. Так, например, невозможно обязать ответчика принести извинения за совершенные нарушения

¹ См., напр., ст. 334 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

его исключительных прав на средства индивидуализации¹. Нельзя требовать от организации-тезки сменить фирменное наименование – можно лишь заявить требование о прекращении использования юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию истца или схожего с ним до степени смешения, в аналогичной деятельности, а ответчик уже сам будет выбирать – менять ли ему фирменное наименование или уходить с того рынка, на котором они столкнулись с истцом (иск о понуждении к изменению фирменного наименования вправе предъявлять только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц)². Не может быть предъявлен иск с требованием в целом запретить ответчику на будущее использовать конкретное средство индивидуализации³.

Меры ответственности предполагают лишение нарушителя каких-либо благ либо возложение на него дополнительных обременений. За нарушение исключительных прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации возможно привлечение к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

В качестве примера, объединяющего меры собственно защиты и меры ответственности, можно привести спор по поводу оформления автозаправочных станций ООО «Петровскнефтепродукт» с использованием цветовой гаммы международного товарного знака, принадлежащего Shell Brands International AG. Истец требовал запретить ответчику использовать обозначения, схожие до степени смешения с его товарными знаками, в оформлении АЗС, обязать его в десятидневный срок снять все контрафактные вывески, а за каждый день просрочки взыскивать с ответчика по 100 тыс. руб. Суд удовлетворил иск частично: обязал ООО «Петровскнефтепродукт» убрать со всех своих тринадцати АЗС все обозначения, схожие до степени смешения с товарными знаками истца, в течение сорока пяти дней после вступления судебного решения в законную силу, а

¹ Подробнее см.: Афанасьева Е. Г., Бумажкина А. В. Принесение извинения как способ защиты права // Судья. – М., 2015. – № 9. – С. 61–64. Вместе с тем некоторым правовым порядкам известен такой способ защиты, пример его применения будет приведен в этой главе.

² См. абз. 5 и 7 п. 152 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

³ См. абз. 3 п. 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

неустойку за просрочку исполнения решения определил в 10 тыс. руб. в день¹. Таким образом, для защиты исключительного права истца на товарный знак суд применил *астрент* (ст. 308.3 ГК РФ).

5.2. Гражданско-правовая ответственность

Общей мерой гражданско-правовой ответственности, применимой к нарушителям прав на любые средства индивидуализации, является возмещение убытков. Специфическая санкция (как альтернатива возмещению убытков) предусмотрена п. 4 ст. 1515 и п. 2 ст. 1537 ГК РФ за нарушение прав на товарный знак и географическое указание (НМПТ). Это компенсация, которая может быть определена несколькими способами: в твердой сумме (от 10 тыс. до 5 млн руб.), в размере двукратной стоимости контрафактных товаров и (только для товарных знаков) – в размере двукратной стоимости прав.

Чаще всего правообладатели прибегают к первому способу определения суммы компенсации. Годами в судебной практике складывались представления о том, что считать одним нарушением, за которое можно взыскать компенсацию, какие обстоятельства могут повлиять на размер компенсации внутри этой вилки, а также вправе ли суды назначить компенсацию «ниже низшего предела».

В настоящее время Верховный Суд сформулировал следующую позицию. Если правообладатель требует присудить ему компенсацию в минимальном размере, ему достаточно доказать только факт нарушения. Если же он настаивает на взыскании компенсации в большем размере, он должен доказать соразмерность суммы компенсации нарушению, совершенному ответчиком².

При этом имеют значение следующие обстоятельства: известность товарного знака или географического указания (НМПТ), характер нарушения (например, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его

¹ Битва за АЗС: как российский суд впервые защитил цветовой товарный знак // Право. ру. – 2017. – 30 августа. – Режим доступа: <https://pravo.ru/review/view/144017/> (дата обращения: 1 июля 2020 г.)

² См: Пункт 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

согласия), срок их незаконного использования, наличие и степень вины нарушителя (в том числе было ли нарушение грубым, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование чужих средств индивидуализации существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя. Кроме того, судам надо исходить из начал разумности или справедливости¹.

Суд не вправе назначить компенсацию больше требуемой истцом, однако может снизить названную истцом сумму, если он не обоснует ее соразмерность.

Компенсация в твердой сумме взыскивается за каждый факт нарушения. В судебной практике сформировалось «правило одного чека»: одна сделка, оформленная одним чеком в отношении одного или нескольких одинаковых или разных товаров – это один факт нарушения, если товары индивидуализированы одним и тем же спорным обозначением². Каждая сделка по отчуждению таких товаров квалифицируется как самостоятельное нарушение, но если доказано единое намерение правонарушителя при совершении нескольких сделок, тогда они могут квалифицироваться как одно нарушение (а общее количество товаров, явившихся предметом такой серии сделок, может учитываться при определении характера нарушения). Различные действия одного лица в отношении одних и тех же товаров, в которых воплощено средство индивидуализации, могут квалифицироваться как использование средства индивидуализации разными способами и, следовательно, как несколько нарушений; вместе с тем если такое использование направлено на достижение одной экономической цели (например, хранение и перевозка контрафактного товара для его введения в гражданский оборот) – все они должны считаться одним нарушением³.

¹ См.: Пункт 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

² См.: Пункт 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015).

³ См.: Пункт 56 и абз. 3, 4 п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Вместе с тем продажа одного товара, на котором размещено несколько товарных знаков, образует несколько нарушений¹. Например, одна контрафактная тетрадка, на которой изображены восемь смешариков – это восемь нарушений исключительных прав на товарные знаки, поскольку каждый из смешариков зарегистрирован как товарный знак (если отвлечься от того, что они как персонажи мультфильма могут выступать одновременно и в качестве объектов авторских прав). Вместе с тем абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ позволяет с учетом характера и последствий нарушения снижать компенсацию ниже низшего предела вплоть до половины суммы минимальных компенсаций, если права на несколько объектов интеллектуальной собственности принадлежат одному правообладателю и нарушены одним действием (например, 8 смешариков на одном тетрадке – 40 тыс. руб.).

При этом важно учитывать также позицию, высказанную Конституционным Судом, который не только отметил, что «суд... не лишен возможности принять во внимание материальное положение... индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей», но и высказал предположение, что в конкретной ситуации при одновременном нарушении одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности даже такая половинная сумма минимальных компенсаций может оказаться чрезмерной, не соответствующей началам разумности и справедливости). Конституционный Суд особо подчеркнул, что в отношении индивидуального предпринимателя возложение ответственности такого размера способно «не только поставить под сомнение продолжение им предпринимательской деятельности (что само по себе можно рассматривать как конституционно допустимое следствие совершенного правонарушения), но и крайне негативно отразиться на его жизненной ситуации»; а отсутствие у суда правомочия при наличии определенных обстоятельств снижать размер компенсации за однократное неправомерное использование нескольких объектов интеллектуальной собственности ниже установленных законом пределов

¹ См.: Пункт 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015).

может привести к явной несоразмерности между санкцией, применяемой к ответчику, и ущербом, причиненным истцу. КС признал положения нескольких статей ГК РФ, содержащих правила о взыскании компенсации (в частности, подпункт 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), отчасти не соответствующими Конституции и постановил, что надлежит внести в гражданское законодательство изменения, которые дадут судам возможность снижать размер компенсации за нарушение одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности ниже установленных в законе пределов в случае, если суд придет к выводу о явной несоразмерности компенсации (даже когда она исчислена в минимально допустимом размере) характеру совершенного правонарушения. Примечательно, что Конституционный Суд РФ в своем постановлении не ограничивается теми случаями, когда одним действием нарушаются права на несколько объектов интеллектуальной собственности одного правообладателя.

Изменения, о которых говорил Конституционный Суд РФ, в ГК РФ так и не внесены, однако КС РФ этим постановлением дал важные ориентиры судебной практике, назвав, помимо прочего, и обстоятельства, характеризующие нарушения, субъекты которых могли бы претендовать на дополнительное снижение взыскиваемой с них суммы компенсации: правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые; неправомерное использование чужих объектов интеллектуальной собственности не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не было грубым (например, продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции)¹.

В развитие этой позиции Конституционного Суда РФ Верховный Суд РФ разъяснил, что, во-первых, для снижения размера компенсации необходимо мотивированное заявление ответчика, а во-вторых, возможность претендовать на снижение компенсации ниже минимального предела при наличии обстоятельств, названных КС, есть и у юридических лиц – это вытекает из принципа равенства участников гражданских правоотношений². ВС также разъяснил (в контексте ст. 1252 ГК РФ), что снижение размера компенсации может быть применено также в случаях совершения одним лицом в отношении одного объекта интеллектуальных прав

¹ Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П (абз. 3 п. 3.2, абз. 2 п. 4, абз. 3 и 4 п. 4.2).

² См.: Пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2017).

нескольких нарушений, которые составляют единый процесс использования объекта¹.

Гораздо реже применяется на практике другой способ подсчета компенсации – в размере двукратной стоимости контрафактных товаров. При этом правильно ориентироваться на их стоимость при реализации самим ответчиком (например, если ответчик занимается оптовой торговлей, должна учитываться именно оптовая цена, а не розничная, которая формируется впоследствии уже помимо его воли)².

В судебной практике возникал вопрос, можно ли взыскивать компенсацию в размере двукратной стоимости услуг, оказываемых с использованием спорного знака обслуживания. Президиум ВАС РФ ответил на этот вопрос утвердительно: согласно п. 2 ст. 1477 ГК РФ правила, установленные ГК РФ в отношении товарных знаков, применяются к знакам обслуживания³.

Третий способ подсчета компенсации – в размере двукратной стоимости прав использования товарного знака (но, конечно, не географического указания (НМПТ)), поскольку исключительные права на эти средства индивидуализации не могут быть предметом лицензионного договора, а значит, невозможно и подсчитать стоимость их использования).

Как определить стоимость прав использования товарного знака? При рассмотрении споров, в которых истцы обращаются к этому способу подсчета компенсации, суды должны принимать во внимание цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель⁴, т.е. о вознаграждении, которое причиталось бы лицензиару по договору неисключитель-

¹ См.: Абзац 4 п. 64 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

² См.: Садовский П.В., Косовская И.М. Взыскание компенсации за незаконное использование товарных знаков в свете последней судебной практики // Закон. – М., 2014. – № 5. – С. 82–88; абз. 6 п. 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

³ См.: Постановление Президиума ВАС от 2 апреля 2013 г. № 15187/12 по делу № А42–5522/2011.

⁴ См.: Абзац 5 п. 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

ной лицензии на момент совершения нарушения. Таким образом, одним из смыслов заключения лицензионных договоров в отношении товарных знаков является установление единицы расчета компенсации на случай нарушений третьими лицами исключительных прав на них. Лицензионные договоры должны быть заключены в отношении тех же товаров, для которых нарушителем использовалось спорное обозначение, или однородных им товаров и сохранять действие на момент нарушения. Доказательственное значение уже прекративших действие или заключенные позже договоров весьма сомнительно. Если же правообладатель ни с кем еще не заключал лицензионные договоры или ранее заключенные договоры уже прекратили свое действие, придется выбирать иные способы расчета компенсации¹.

Например, в одном деле истец определил сумму компенсации исходя из утвержденного им самим положения о ставках вознаграждения за использование товарных знаков. Такое доказательство не может считаться надлежащим: утвердить в одностороннем порядке можно любые ставки – важно, чтобы кто-то согласился на заключение договора на таких условиях².

В качестве примера, когда правообладатель сразу обратился и ко второму, и к третьему способу определения суммы компенсации, можно привести следующий спор. ФКП «Союзплодоимпорт» уличает типографию в изготовлении для заказчика 500 тыс. этикеток с цветным рисунком и словесным элементом «Водка Народная Русская» и считает это одновременным нарушением исключительного права на товарный знак со словесным элементом «Русская» и на использование НМПТ «Русская водка» (!). Размер компенсации за товарный знак истец подсчитывает «исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака на одной единице потребительской тары (с учетом максимально допустимой ставки лицензионного вознаграждения)» (65 копеек × 2 × 500 000 комплектов = 650 тыс. руб.), а за НМПТ – исходя из двукратной стоимости этикеток (237 000 рублей × 2) (суды пришли к выводу о том, что размер заявленной к взысканию компенсации за нарушение

¹ Подробнее см.: *Афанасьева Е.Г.* Ответственность за нарушения исключительных прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации // Предпринимательское право. – 2015. – № 2. – С. 52–59.

² См.: Постановление СИП от 6 июня 2014 г. № C01–470/2014 по делу № A40–126600/2013.

исключительных прав на товарный знак и НМПТ подлежит снижению в два раза)¹.

Возможно ли одновременное удовлетворение требований к нескольким нарушителям? Верховный Суд разъяснил, что, если нарушение совершено несколькими лицами совместно, они несут солидарную ответственность, а если нарушения исключительного права совершены различными лицами последовательно, каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения².

Однако представим себе такую ситуацию. Одно лицо импортировало товар с товарным знаком, схожим со спорным товарным знаком до степени смешения, другое (оптовый торговец) этот товар у него купило и перепродало третьему (розничному торговцу). По смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ все они осуществляют неправомерное использование товарного знака. Правообладатель предъявляет иск всем троим и требует с каждого компенсации в размере удвоенной стоимости партии товара. В случае удовлетворения такого иска компенсацию едва ли можно будет назвать справедливой и соразмерной. У правообладателя появляется заинтересованность не предъявлять иск сразу по обнаружении нарушения своих прав, а подождать, пока цепочка предпринимателей, в руках которых побывает партия товара, станет побольше, чтобы добиться максимальной компенсации.

Рассматривая подобное дело по спору о товарном знаке «TESORO», Президиум ВАС отметил, что компенсация имеет восстановительную цель и при должном обосновании суд не лишен возможности взыскать сумму компенсации, рассчитанной как двукратная стоимость товаров или прав, в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием³.

Согласно п. 3 ст. 1250 ГК РФ гражданско-правовая ответственность за нарушения исключительных прав в форме возмещения убытков и выплаты компенсации возможна и без вины, если нарушение совершено при осуществлении предпринимательской деятельности.

¹ См.: Постановление СИП от 20 ноября 2014 г. № С01–236/2013 по делу № А76–9871/2012.

² См.: Пункт 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

³ См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 16449/12.

Среди мер ответственности, предусмотренных ГК РФ за нарушения исключительных прав на средства индивидуализации, – *конфискационные санкции* – изъятие из оборота и уничтожение без какой-либо компенсации контрафактных товаров, этикеток, упаковок, а также орудий, оборудования или иных средств, главным образом используемых или предназначенных для нарушения исключительных прав¹. Данные меры могут быть применены, в отличие от взыскания убытков и компенсации, только при виновном нарушении, в том числе и если оно совершено в ходе предпринимательской деятельности. Конфискации не подлежат товары, ввезенные в порядке параллельного импорта, на которые был легально нанесен товарный знак (за исключением случаев, когда будет установлено ненадлежащее качество таких товаров, их опасность для жизни, здоровья людей, для природы или культурных ценностей)².

Как меру юридической ответственности следует расценить и *принудительную ликвидацию юридического лица (прекращение предпринимательской деятельности физического лица)* за неоднократные или грубые виновные нарушения прав на средства индивидуализации (ст. 1253 ГК РФ). Нельзя не обратить внимание на расплывчатость критериев неоднократности и грубости. Например, неясно, может ли истечение с момента первого нарушения какого-либо срока стать основанием для того, чтобы второе нарушение считалось как будто совершенным впервые; только ли умышленное правонарушение может квалифицироваться как грубое. В отношении порядка принудительного прекращения юридического лица ст. 1253 отсылает к п. 2 ст. 61 ГК РФ. Применительно к гражданам сказано лишь об «установленном законом порядке». Следует согласиться с Э.П. Гавриловым, что «данная норма не является нормой прямого действия: для ее реализации требуется специальный закон»³ (если только речь не идет о применении та-

¹ Э.П. Гаврилов обращает внимание на то, что оборудование и материалы, которые главным образом используются или предназначены для нарушения исключительных прав, по общей норме, содержащейся в п. 5 ст. 1252, подлежат конфискации независимо от заявления правообладателя, что превращает данную санкцию в публично-правовую. (См.: Гаврилов Э.П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков // Патенты и лицензии. – М., 2009. – № 12. – С. 8–15.

² См.: Абзац 4 п. 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

³ Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). – М., 2009.

кого уголовного наказания, как лишение права заниматься определенной деятельностью). Вместе с тем имеется арбитражная практика, свидетельствующая о том, что некоторые арбитражные суды отсутствие специального закона не смущает¹.

Возможно ли использование для защиты прав на средства индивидуализации такого способа, как компенсация морального вреда? Тут возникают следующие сомнения. Во-первых, в тех случаях, когда потерпевшим является юридическое лицо, – это издавна высказывавшийся скептицизм относительно применимости данной категории к фиктивному субъекту, во всяком случае, за пределами отношений, связанных с распространением ложных сведений, порочащих деловую репутацию. Что же касается физических лиц (например, индивидуальных предпринимателей), то тут встает вопрос о том, имущественный или неимущественный характер имеют права на средства индивидуализации.

Например, индивидуальный предприниматель уличает организацию в несанкционированном использовании своего товарного знака «Небесные Фонарики» и требует с нее не только компенсации в размере удвоенной стоимости исключительных прав (600 тыс. руб., предусмотренных договором неисключительной лицензии за год), но и компенсации морального вреда (50 тыс. руб.).

Суд первой инстанции удовлетворил эти требования, а апелляционный суд оставил его решение в силе. Приведем выдержки из Постановления апелляционного суда: «Неоднократное нарушение прав истца на товарный знак... причинило моральный вред предпринимателю. Учитывая объем продаж контрафактного товара, истец недополучает прибыль...

...Согласно пункту 2 статьи 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом».

Затем суд цитирует п. 2 ст. 151, п. 2 ст. 1101 ГК РФ, а также п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» и п. 1 ст. 1099 ГК РФ и делает вывод: «На основании приведенных положений законодательства суд первой инстанции, исходя из доказанности факта нарушения ответчиком прав истца в области прав на результаты интеллекту-

¹ См., напр: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 3 июля 2012 г. № А78-9401/2011.

альной деятельности и средств индивидуализации, наличия доказательств причинно-следственной связи между действиями ответчика и нравственными страданиями предпринимателя, обоснованно взыскал с общества в качестве компенсации нематериального вреда 50 000 руб.¹ Кассационная инстанция оставила решение в силе².

Взыскание компенсации морального вреда в данном случае выглядит не слишком убедительно. В обоснование надо было бы либо разъяснить, что у правообладателя товарного знака наряду с исключительным правом есть и личные неимущественные права, либо сослаться на конкретную норму закона, которая в качестве исключения позволяет компенсировать гражданам моральный вред за нарушение имущественного права. Однако оба варианта весьма сомнительны. Личные неимущественные права обладателей исключительных прав охраняются только в том случае, если соответствующими положениями части четвертой ГК РФ о конкретном результате интеллектуальной деятельности (средстве индивидуализации) установлена охрана личных неимущественных прав. Положения о том, что гражданам, чьи имущественные права в сфере интеллектуальной собственности нарушены, полагается компенсация морального вреда, в законодательстве отсутствуют. Думается, сомнения были и у апелляционного суда, который в тексте своего постановления в конце концов меняет формулировку «моральный вред» на «нематериальный вред».

Компенсацию нематериального / неимущественного вреда особенно соблазнительно было бы получить за нарушения прав на фирменное наименование или коммерческое обозначение, поскольку их субъекты не могут претендовать на компенсацию в твердой сумме, избавляющую от обязанности доказывать убытки. Теоретически выигрышным ходом для истца могло бы стать обоснование связи фирменного наименования и коммерческого обозначения с деловой репутацией и доказательство, что она пострадала в результате их несанкционированного использования, однако на практике успех такого шага маловероятен.

Зарубежный опыт. Достаточно специфичен китайский опыт применения в качестве способа защиты прав на средства индивидуализации обязательства ответчика принести истцу извинения (в до-

¹ См.: Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 1 октября 2013 г. № 05 АП-10387/2013 по делу № А51-12737/2013.

² См.: Постановление СИП от 11 февраля 2014 г. № С01-467/2013 по делу № А51-12737/2013.

полнение к возмещению компенсаторных или уплате «законных» убытков). Суды выносят такие решения, например, в случаях нарушения права на товарный знак путем ведения дел под чужим именем либо использования товарного знака, схожего до степени смешения с известным зарегистрированным товарным знаком, если поведение ответчика является виновным, недобросовестным.

В качестве иллюстрации можно привести вынесенное в 2007 г. решение Верховного суда провинции Юннань по делу *Hebei Sanhe Fucheng Cattle Group Co. vs Kunming Branch of Harbin Fucheng Catering Co.*, которым ответчик, открывший ресторан с умышленным использованием чужих средств индивидуализации, был присужден не только к возмещению убытков, но и к опубликованию в 10-дневный срок извинений в газете, «чтобы сгладить неблагоприятные последствия нарушения»¹.

5.3. Административная ответственность

КоАП РФ предусматривает административную ответственность за незаконное использование товарного знака и НМПТ в ст. 14.10. Причем, как разъяснил еще ВАС РФ², данное правонарушение может совершаться с любой формой вины.

Ответственность по ст. 14.10 КоАП может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, НМПТ или сходных с ними обозначений³.

Следовательно, во-первых, данная статья КоАП неприменима к параллельным импортерам, т.е. к случаям, когда спорное обозначение нанесено на товар самим правообладателем или с его со-

¹ См.: *Nguyen X.-T. Apologies as intellectual property remedies: lessons from China // Connecticut law review.* – Hartford, 2012. – Vol. 44, N 3. – P. 883–923.

² Пункт 9.1 и 9.2 постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

³ См.: Пункт 8 постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

гласия, а затем без согласия правообладателя товар ввезен в другую страну¹.

Во-вторых, она неприменима к случаям пародирования даже общеизвестных товарных знаков, если товары неоднородны или нет сходства до степени смешения (поскольку под сходными обозначениями в диспозиции ст. 14.10 имеются в виду именно схожие до степени смешения).

В-третьих, если в нее не будут внесены изменения после вступления в силу новых положений ГК РФ о географических наименованиях, она не сможет применяться к случаям нарушения прав на географические наименования.

Административная ответственность за незаконное использование фирменного наименования и коммерческого обозначения ст. 14.10 КоАП не предусмотрена. Вместе с тем ответственность за них может наступить по ч. 2 ст. 14.33 КоАП. По этой же статье должно квалифицироваться и введение в оборот товаров с незаконным использованием чужих товарных знаков, географических указаний (НМПТ) или схожих с ними обозначений для однородных товаров, если эти действия являются недобросовестной конкуренцией. Разграничение составов, предусмотренных ч. 2 ст. 14.10 КоАП («Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, НМПТ или сходных с ними обозначений для однородных товаров») и ч. 2 ст. 14.33 КоАП («Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации)»), может быть неочевидным, когда речь идет о сбыте товаров, содержащих незаконное воспроизведение чужих товарных знаков и НМПТ. Между тем такое разграничение важно, поскольку не совпадают санкции, предусмотренные данными статьями, и названные в них субъекты правонарушений. Пленум ВАС РФ разъяснил, что для квалификации по ч. 2 ст. 14.33 КоАП следует исходить из цели действий (направленности на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятель-

¹ Подробнее см.: *Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г.* О возобновлении исчерпанного права на товарный знак и правомерности параллельного импорта // *Предпринимательское право.* – М., 2010. – № 1. – С. 40–43.

ности), а также объема реализуемой продукции¹. Это не вполне ясные и легко устанавливаемые критерии. Важнее для разграничения то обстоятельство, что по ч. 2 ст. 14.33 может быть привлечено к ответственности только лицо, введшее товар в оборот, а по ст. 14.10-и лица, совершающие некоторые действия с этим товаром впоследствии (например, перепродающие его).

Интересно, что в отношении состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.33 КоАП, вопрос о форме вины в вышеназванном постановлении Пленума ВАС РФ обойден молчанием. Видимо, ВАС счел само собой разумеющимся, что данное правонарушение может быть совершено только умышленно.

Обращают на себя внимание санкции, установленные в ст. 14.10 и 14.33 КоАП. По ст. 14.10 это не только штрафы «от... и до...», но и «кратные штрафы», а также конфискация как предметов, содержащих незаконное воспроизведение средств индивидуализации, так и «материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения». В отношении последней санкции следует отметить, что возможна конфискация только тех товаров, которые еще не были переданы в собственность иным лицам (например, проданы потребителям), а лица, которые незаконно оказывают услуги под чужим знаком обслуживания, попадают в более выгодное положение, поскольку может оказаться, что у них нечего конфисковать.

Специфической санкцией, предусмотренной ч. 2 ст. 14.33 КоАП, является так называемый *оборотный штраф* от 1 до 15% суммы выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, но не менее 100 тыс. рублей. При этом учету подлежит только выручка от реализации товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации)². Данная мера применяется только в отношении юридических лиц. Индивидуальному предпринимателю, который в отношении административной ответственности приравнивается к должностному лицу, такая санкция не грозит, для него установлен обычный штраф до 20 тыс. рублей.

¹ См.: Пункт 17 постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

² См.: Пункт 18 постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Может возникнуть впечатление, что для нарушителей квалификация по ст. 14.33 КоАП выгоднее, чем по ст. 14.10, поскольку ст. 14.33 не предусматривает конфискацию. Вместе с тем не надо забывать, что существуют и иные основания для применения конфискационных санкций (ст. 1515 и ст. 1537 ГК РФ, а также квалификация товара как предмета административного правонарушения, изъятого в порядке обеспечения производства по делу об административном правонарушении, с последующим уничтожением со ссылкой на ч. 3 ст. 3.7 и п. 2 ч. 3 ст. 29.10 КоАП).

5.4. Уголовная ответственность

Уголовная ответственность за нарушения исключительных прав на такие средства индивидуализации товаров и услуг как товарный знак и НМПТ, предусмотрена ст. 180 УК РФ. Разграничение между уголовно наказуемым и административно наказуемым нарушением права на товарный знак и НМПТ проходит как по объективным признакам (неоднократность, крупный ущерб), так и по субъективным (форма вины – преступление, предусмотренное ст. 180 УК РФ, может совершаться только умышленно). Диспозиция ст. 180 не вполне соответствует ее названию. Часть 1 этой статьи действительно предусматривает ответственность за незаконное использование двух средств индивидуализации товаров, работ, услуг (но не юридических лиц и предприятий), т.е. чужого товарного знака или НМПТ (но не географического указания)¹, а вот часть 2 – за «незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб», т.е. явно выходит за пределы названия статьи. Стоит согласиться с критикой криминализации данного деяния, не представляющего какой-либо серьезной опасности².

¹ В доктринальных источниках можно встретить предложения дополнить предмет преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, и другими средствами индивидуализации (см., напр.: *Никитина Л.К.* Основные направления оптимизации уголовного законодательства об ответственности за незаконное использование товарного знака // *Общество и право.* – М., 2010. – № 1. С. 99–103).

² См., напр.: *Клепицкий И.А.* Система хозяйственных преступлений. – М., 2005. – С. 222. – СПС «КонсультантПлюс».

В литературе также резонно подчеркивается, что само понятие *предупредительной маркировки* недостаточно определенное. В ст. 1485 и 1520 ГК РФ речь идет о *знаках охраны* товарного знака (о букве “R” или в окружности, или без таковой либо о словесном обозначении «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак») и НМПТ («зарегистрированное наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное НМПТ»); аналогичное словосочетание используется в ст. 1537 ГК РФ, в то время как в ст. 1515 ГК РФ говорится о *предупредительной маркировке* в отношении товарного знака. Кроме того, данный состав преступления не имеет «дублера» в КоАП¹ (при этом, вероятно, какие-то случаи можно было бы квалифицировать как недобросовестную конкуренцию по ст. 14.33 КоАП).

Абсурдность ситуации довершается тем, что формально под этот состав подпадают действия лиц, торгующих ввезенными в Российскую Федерацию товарами иностранных правообладателей, правомерно маркированными товарными знаками (НМПТ) и снабженными предупредительной маркировкой за границей, если соответствующие обозначения не охраняются в РФ.

Что касается ст. 180 УК РФ в целом, обращает на себя внимание относительно небольшая сумма *крупного ущерба*. Согласно примечанию, которое было введено в данную статью Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий», крупным ущербом в этой статье признается ущерб, сумма которого превышает 250 тыс. руб. Ранее величина крупного ущерба для данного состава определялась по примечанию к ст. 169 УК РФ и составляла более 1,5 млн рублей. Данная редакция примечания действовала после ее изменения Федеральным законом от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а до того момента сумма крупного ущерба определялась в размере более 250 тыс. руб. То есть законодатель вернулся к тем же 250 тыс. рублей, от которых отказался в 2010 г., только, конечно, с учетом инфляции это теперь совсем другие 250 тыс. рублей.

Такие метания не добавляют авторитета закону, создают сложности правоприменительно и безразмерно расширяют возмож-

¹ См.: Никитина Л.К. Указ. соч.

ности применения уголовной репрессии, которые и так были необоснованно велики: альтернативным крупному ущербу признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, является неоднократность. Что же под ней понимается? В п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» дается следующее разъяснение: «Неоднократность по смыслу части 1 статьи 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. (При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара)».

Таким образом, для доказывания неоднократности вовсе не требуется, чтобы лицо ранее привлекалось, например, к административной ответственности за использование чужих средств индивидуализации. Предприниматель, в магазине которого обнаружится единичный блокнот с изображениями двоих Смешариков, при доказывании умысла теоретически может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 180 УК РФ.

Такая ситуация противоречит мало-мальски здравому смыслу и должна быть исправлена.

5.5. Формы защиты прав на средства индивидуализации

Права на средства индивидуализации могут защищаться в различных формах: в *административном и судебном порядке*, путем *самозащиты* и *обращения к альтернативным формам урегулирования споров*.

В административном порядке, например, рассматриваются возражения на решения Роспатента о государственной регистрации и об отказе в государственной регистрации товарного знака и географического указания (НМПТ). В административном порядке ФАС России может признать действия, связанные с приобретением исключительных прав на средства индивидуализации, недобросовестной конкуренцией. В качестве примера можно привести слу-

чай с регистрацией ООО «Блэк Фрайдэй» одноименного товарного знака («BLACK FRIDAY»), после чего компания начала рассылать претензии в адрес магазинов, которые проводили предпраздничную распродажу с использованием этого словосочетания, и подавать в суды иски о запрете использовать спорное обозначение и о выплате компенсации. ФАС России расценила действия общества как недобросовестную конкуренцию, которая «выразилась в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак Black Friday в то время, как на дату приоритета этого знака обозначение уже использовалось другими интернет-магазинами»¹. Данное решение ФАС является достаточным для прекращения Роспатентом правовой охраны товарного знака с обратной силой. В.И. Еременко называет такое взаимодействие двух органов исполнительной власти нестандартным: «...решение одного органа исполнительной власти (антимонопольного органа) является, по существу, обязательным для другого органа исполнительной власти (Роспатента), хотя второй из них не находится в сфере ведения первого. Зависимое положение Роспатента не может поколебать то обстоятельство, что решение антимонопольного органа направляется в Роспатент заинтересованным лицом, поскольку простой факт передачи указанного решения не отменяет его императивности для Роспатента...»².

Большинство судебных споров о нарушении прав на средства индивидуализации и споров, вытекающих из лицензионных договоров, рассматриваются арбитражными судами, поскольку связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью и возникают между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Верховный Суд РФ разъяснил, что споры о средствах индивидуализации разрешаются арбитражными судами независимо от субъектного состава участников дела кроме споров по поводу НМПТ, подсудность которых определяется «исходя из субъектного состава участников спора и характера спорных правоотношений»³.

¹ См.: Суд подтвердил решение ФАС о незаконности приобретения товарного знака BLACK FRIDAY // Право. ру. – 2018. – 5 фев. – Mode of access: <https://pravo.ru/news/view/147648/> (дата обращения: 1 июля 2020).

² Еременко В.И. О Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10: права на средства индивидуализации // ИС. Промышленная собственность. – 2020. – № 3. – С. 15–32.

³ См.: Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Данное разъяснение должно быть распространено и на географические указания и объясняется тем, что субъектами права на географическое указание (НМПТ) могут быть граждане, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя.

В 2013 г. в системе российских арбитражных судов появился специализированный Суд по интеллектуальным правам (СИП), который в качестве первой инстанции уполномочен рассматривать дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере прав на средства индивидуализации, дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны средств индивидуализации. Согласно ст. 43.4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» СИП также является кассационной инстанцией по рассмотрению дел о защите прав на средства индивидуализации.

Для некоторых споров законом установлен обязательный *досудебный порядок*. О таком порядке в отношении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие длительного неиспользования говорилось в предыдущей главе. Кроме того, если правообладатель и нарушитель исключительного права на средство индивидуализации являются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, новой редакцией ст. 1252 ГК РФ (п. 5.1) введен обязательный *претензионный порядок* для требований о возмещении убытков или о выплате компенсации.

Конституционный Суд РФ может осуществлять защиту прав на средства индивидуализации путем признания не соответствующими Конституции РФ нарушающих эти права законов.

Поскольку некоторые нарушения государством прав частных лиц на средства индивидуализации могут расцениваться как лишение имущества (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод), защита от таких нарушений возможна и ЕСПЧ.

Отдельные меры защиты прав на средства индивидуализации могут приниматься с помощью нотариуса (например, фиксация фактов в нотариальном протоколе осмотра сайта нарушителя).

Частноправовые споры по поводу средств индивидуализации могут рассматриваться в третейских судах и урегулироваться путем применения альтернативных (медиативных) процедур.

Субъекты прав на средства индивидуализации могут прибегать к соразмерной самозащите. В доктринальных источниках и

судебной практике в качестве примеров такой самозащиты, как правило, называют применение технических средств защиты, предоставление на товарах знаков охраны, проведение контрольных мероприятий путем приобретения контрафактных товаров и осуществления видеозаписи процесса закупки, обнаружение правообладателем по собственной инициативе судебного решения, вынесенного в его пользу, публикация в СМИ и доведение до контрагентов нарушителя сведений о фактах нарушений. Такое широкое понимание самозащиты соответствует позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», включающего в самозащиту как воздействие на имущество нарушителя, так и воздействие лица на свое собственное или находящееся в его законном владении имущество.

Глава 6

ДОМЕННЫЕ ИМЕНА И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Согласно легальному определению **доменное имя** – это обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет (п. 15 ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Проще говоря, это IP-адрес, переведенный в легко запоминаемую форму¹. Специфика доменного имени по сравнению с рассмотренными нами традиционными средствами индивидуализации заключается в том, что существование двух полностью идентичных доменных имен в принципе невозможно – это противоречило бы самой идее использования доменных имен.

В гл. 76 ГК РФ доменные имена упоминаются дважды (в ст. 1484 и 1519) – как способ адресации в сети Интернет, использования товарного знака и географического указания (НМПТ) (для фирменного наименования и коммерческого обозначения такой способ использования почему-то не упомянут, однако названное для их правообладателей как правомочие «указание в сети Интернет» (п. 1 ст. 1474, п. 1 ст. 1539 ГК РФ), вне сомнений, подразумевает и использование этих обозначений в доменном имени).

В доктрине и судебной практике сформировалось понятие *доменного спора* – это спор по поводу использования доменного имени, тождественного или схожего до степени смешения с чужим

¹ См.: Актуальные вопросы интеллектуальной собственности для предпринимателей: Рекомендации для предпринимателей и органов власти / Междунар. торговая палата – Всемирная организация бизнеса (ИСС). Комиссия ИСС по интеллектуальной собственности. – 10 изд. – 2010. – СПС «КонсультантПлюс».

средством индивидуализации¹. Наиболее часто конфликты возникают между доменным именем и товарным знаком.

Характерным примером доменного спора и успешной борьбы старших традиционных средств индивидуализации с младшим доменным именем может служить дело по поводу доменного имени *tissot.ru*. Рассматривая иск швейцарского правообладателя часового товарного знака *TISSOT* (с приоритетом от 27 марта 1981 г.) и фирменного наименования «Тиссо АГ» (*Tissot AG*) (с приоритетом от 21 декабря 1917 г.) к российскому администратору доменного имени *Tissot.ru* (зарегистрированного 5 августа 2002 г.), суды апелляционной и кассационной инстанций обратили внимание на то, что администратор доменного имени не являлся и не является «владельцем одноименного товарного знака, а администрируемое доменное имя не отражает фирменного наименования данной компании»; что «ответчик своими действиями создал препятствия компании Тиссо АГ (*Tissot AG*) для размещения информации о ней и ее товарах», и поэтому использование в доменном имени товарного знака истца является актом недобросовестной конкуренции и нарушением исключительных прав истца². При этом доменное имя не использовалось администратором для индивидуализации товаров, однородных товарам истца: на соответствующем сайте были размещены материалы не о часах, а о творчестве французского художника Жака Тиссо³.

Доводами в пользу правообладателя товарного знака, помимо недобросовестной конкуренции со стороны оппонента и злоупотребления им правом на регистрацию и использования доменного имени может быть фактическое использование им доменного имени, тождественного или схожего до степени смешения с товарным знаком, в отношении однородных товаров и даже сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения⁴.

¹ См.: Постановление СИП от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров».

² См.: Определение ВАС РФ от 4 декабря 2012 г. № ВАС-15698/12 по делу № А40-4514/2011.

³ См.: *Tissot AG* отстоял доменное имя // *Коммерсантъ*. – М., 2012. – 15 фев. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1874135> (дата обращения: 1 июля 2020 г.).

⁴ См., напр., п. 158 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В качестве другого примера доменного спора можно привести дело по иску Большого театра к ООО «Доходный дом», – владельцу хостела, использовавшему сайт с доменным именем *hostelbolshoi.ru* для информирования о своей деятельности.

Спорному доменному имени был противопоставлен не только принадлежащий театру товарный знак со словесным элементом «Большой» и изображением здания театра (общеизвестный товарный знак № 91, признанный таковым в отношении «менеджмента в области творческого бизнеса» и «организации культурно-просветительных мероприятий и постановки оперных и балетных спектаклей» в 2010 г. с пятилетней ретроспективой), но и, что более убедительно, серия не являющихся общеизвестными товарных знаков истца, в том числе и включающие надпись «BOLSHOI» латиницей и охраняемые в отношении 42-го класса услуг «гостиницы». Вынося решение о запрете ответчику использовать товарный знак истца в своем доменном имени и о взыскании с него компенсации в размере пяти млн. руб., суд отметил: «Нахождение хостела с вывеской BOLSHOI в непосредственной близости от Большого театра дает неверное впечатление о связи двух сторон на самом деле не имеющих ничего общего (конечно, кроме оспоренного товарного знака)... Хостел – это дешевая гостиница-общепитие, предоставляющая своим клиентам ночлег на короткое время без каких-либо особых удобств... использование обозначения Bolshoi в рекламной деятельности ответчика создает не соответствующее действительности представление, что Большой театр имеет какое-либо отношение к данному хостелу»¹.

Главное отличие этих двух споров в том, что во втором случае доменное имя использовалось ответчиком в его собственной деятельности, в том числе – в оказании услуг, однородных тем, для которых были зарегистрированы схожие товарные знаки истца (а также предположительно для привлечения дополнительного благосклонного внимания к своему бизнесу эксплуатировались ассоциации с истцом); в первом же случае ответчик явно занимался *киберсквоттерством* – регистрацией доменных имен, совпадающих с чужими известными средствами индивидуализации, чтобы помешать правообладателям и заставить их выкупить у него права на интересующие их доменные имена.

¹ См.: Спор о товарном знаке BOLSHOI выиграл Большой театр. – Режим доступа: <http://glavpatent.ru/tovarnyi-znak-bolshoi.html> (дата обращения: 1 июля 2020).

Гражданский кодекс РФ не признал доменные имена объектами исключительных, интеллектуальных прав и средствами индивидуализации в узком смысле (хотя, как уже отмечалось, параграф, посвященный доменным именам, имелся в проекте части четвертой ГК РФ). Однако их индивидуализирующее значение в современных условиях, в том числе для субъектов предпринимательской деятельности, трудно переоценить. Доменные имена, как справедливо отмечает А.Г. Серго, стали активом, имеющим высокую коммерческую ценность, и предметом повседневной необходимости для любого предпринимателя¹.

Помимо упоминаний доменного имени в ст. 1484 и 1519 ГК РФ в первоначальной редакции части четвертой ГК РФ встречалось и третье его упоминание. Однако в 2010 г. оно было исключено: из подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ исчезла фраза «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные... доменному имени... право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого знака»². Исключение из ст. 1483 ГК РФ такого противопоставления к регистрации товарного знака, как его совпадение (сходство) с чужим доменным именем, не замедлило сказаться на судебной практике.

Например, ВАС РФ, отказывая в передаче в Президиум дела по поводу доменного имени *autoexpert.ru*, указал, что у ответчика нет законных прав и интересов в отношении его доменного имени (оно не связано с его средствами индивидуализации); хотя оно и зарегистрировано ранее даты приоритета товарного знака истца, но фактически не используется ответчиком; доменное имя не является объектом исключительных прав, и ответчик не обжаловал регистрацию товарного знака истца до внесения изменений в ст. 1483 ГК РФ³.

Таким образом появились предпосылки для поведения, обратного киберсквоттерству, – захвата старшего доменного имени путем регистрации младшего товарного знака («обратного захва-

¹ См.: *Серго А.Г.* Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2011. – С. 6.

² Э.П. Гаврилов поясняет смысл внесенных в ст. 1483 ГК изменений следующим образом: «...право на товарный знак является признанным законом исключительным правом, а потому оно не должно побеждать в столкновениях с иными правами, которые... не наделены статусом исключительного права». (См.: *Гаврилов Э.П.* Изменения, внесенные Федеральным законом от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ в часть четвертую ГК РФ // Патенты и лицензии. – М., 2010. – № 11. – С. 3–10.)

³ См.: Определение ВАС РФ от 27 июня 2011 г. № ВАС-6209/11.

та» доменного имени). Нарушением права на товарный знак может быть признано как использование доменного имени, тождественного или схожего до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров, так и регистрация доменного имени, тождественного или схожего до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, а равно регистрация доменного имени, которая может быть квалифицирована как недобросовестная конкуренция. Если нарушением исключительного права на средство индивидуализации признана именно регистрация доменного имени, суд может вынести решение об аннулировании такой регистрации¹.

Вместе с тем судебная практика, опираясь на Единообразную политику по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренную интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (Internet corporation for assigned names and numbers – ICANN), указала и пути противодействия «обратному захвату» доменного имени – через ссылки на злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию со стороны правообладателя товарного знака. Администратор доменного имени может в свою защиту привести доводы о том, что он был широко известен под спорным доменным именем, хотя и не регистрировал тождественный или сходный с ним до степени смешения товарный знак; что он добросовестно использовал доменное имя в своей деятельности, не намереваясь ввести в заблуждение потребителей или навредить репутации товарного знака².

Отказ от включения доменного имени в перечень объектов исключительных прав и традиционных средств индивидуализации, конечно, не означает, что оно вообще не является объектом гражданских прав. Право на доменное имя приобретается в результате заключения пользователем (будущим владельцем домена) договора с одним из аккредитованных АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» регистраторов³. Полномочия

¹ См.: Пункт 1.1 постановления СИП от 28 марта 2014 г. № СИП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров».

² См.: п. 1.4 постановления Президиума СИП от 28 марта 2014 г. № СИП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров», а также параграфы 4(а), 4(б) и 4(с) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной ICANN.

³ В настоящий момент, как сообщается на сайте АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», аккредитовано 50 регистраторов. Это коммерческие организации. – Режим доступа: <https://cctld.ru/domains/reg/> (дата обращения: 1 июля 2020).

АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», в свою очередь, основаны на договоре с ICANN, а полномочия ICANN возникли эволюционным путем в результате совместной деятельности различных субъектов по созданию единой системы адресации¹.

Регистрация доменных имен осуществляется в соответствии с утвержденными указанным АНО Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ². Оценивая юридическое значение данных правил, следует сделать вывод, что они применяются как обычаи.

Договор пользователя (владельца домена) с регистратором является договором о возмездном оказании услуг, заключается сроком на один год с возможностью продлить его неограниченное количество раз. Это договор присоединения и публичный договор: регистратор вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени только по основаниям, предусмотренным Правилами регистрации (например, если обозначение включено в стоп-лист или не соответствует техническим требованиям). Правила регистрации устанавливают порядок передачи права администрирования доменного имени, что с гражданско-правовой точки зрения является уступкой прав по договору о возмездном оказании услуг.

Таким образом, доменные имена, не будучи признаны объектами исключительных прав, тем не менее являются объектами гражданских прав предпринимателей, средством их индивидуализации в широком смысле слова, а права на них – имущественными правами, имуществом в широком смысле слова, активами, товаром³.

¹ См.: Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. – М., 2009. – С. 16.

² Режим доступа: https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf (дата обращения: 1 июля 2020).

³ Различные позиции по вопросу возможности отнесения доменных имен к имущественным правам см. также: постановление Президиума ВАС РФ от 16 января 2001 г. № 1192/00 по делу № А40–25314/99-15-271 («Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака... Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость»); определение ВАС РФ от 4 июля 2008 г. № 5560/08 по делу № А56–46111/2003 («Не может быть отнесено доменное имя также к вещам или иному имуществу»); постановление ФАС Поволжского округа от 7 июля 2011 г. по делу № А57–10483/2010 («...доменное имя, право его администрирования следует квалифицировать как имущественное право»). Р.С. Нагорный доказывает, что право на доменное имя – имущественное право (см.: Нагорный Р.С. Доменное имя как объект гражданского права // Журнал российского права. – М., 2008. – № 2. – С. 122–132).

ГЛОССАРИЙ

Географическое указание – обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар (хотя бы одна стадия производства которого, существенно влияющая на формирование его характеристик, осуществляется на территории данного географического объекта), определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Дискламирование – признание элемента, включенного в товарный знак, не подлежащим правовой охране.

Договор коммерческой концессии – договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 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).

Доменное имя – обозначение символами, предназначенное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен (DNS); IP-адрес, переведенный в легко запоминаемую форму.

Зонтичный бренд – единый товарный знак (иное средство индивидуализации), который используется в отношении разнородных товаров.

Исчерпание прав – прекращение правомочия правообладателя препятствовать совершению сделок с товарами, в которых воплощена интеллектуальная собственность, после того, как та-

кие товары были введены в оборот самим правообладателем или с его согласия.

Киберсквоттерство – недобросовестная регистрация доменных имен, совпадающих с чужими известными средствами индивидуализации, чтобы помешать правообладателям их использовать и склонить их к выкупу прав на доменные имена.

Коммерческое обозначение – обозначение, используемое для индивидуализации предприятий как имущественных комплексов.

Кумулятивная охрана – охрана одного объекта одновременно в нескольких режимах (как товарного знака и промышленного образца, как произведения и товарного знака и т.п.).

Лицензионный договор – договор, по которому правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования объекта интеллектуальной собственности (товарного знака).

Наименование места происхождения товара – обозначение, представляющее собой наименование географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами (на территории географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара).

Оборотный штраф – штраф, взыскиваемый в процентах от суммы выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение.

Параллельный импорт – ввоз в страну товара, который за рубежом был легально маркирован товарным знаком, без санкции правообладателя на такой ввоз (в ситуации, когда товарный знак пользуется правовой охраной как в стране приобретения, так и в стране ввоза товара).

Паушальный платеж – вознаграждение по лицензионному договору (договору коммерческой концессии), выплачиваемое в твердой сумме.

Роялти – вознаграждение по лицензионному договору (договору коммерческой концессии), исчисляемое как процент от

объема производимой или реализуемой лицензиатом (пользователем) продукции.

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, их отличия от товаров других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Фирменное наименование – наименование, под которым коммерческая организация внесена в ЕГРЮЛ и выступает в гражданском обороте.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.

Конвенция, учреждающая ВОИС от 14 июля 1967 г.

Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 г.

Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15 июня 1957 г.).

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Марракеш, 15 апреля 1994 г.).

Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (Приложение № 26 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.).

Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний (заключено в Минске 4 июня 1999 г.).

Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (подписан в г. Москве 3 февраля 2020 г.).

Таможенный кодекс ЕАЭС.

Гражданский кодекс РФ.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях РФ.

Уголовный кодекс РФ.

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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 к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 94.

Правила включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 52.

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2020 г. № 1195 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных выдавать заключения, необходимые для государственной регистрации наименования места происхождения товара и осущес-

ствления юридически значимых действий в отношении зарегистрированного наименования места происхождения товара, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности».

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. № 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» (вместе с «Правилами 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»).

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков; Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формам; Порядок преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот; Перечень 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, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482.

Перечень сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный знак, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 601.

Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной ус-

луги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 483.

Административный регламент 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, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 602.

Приказ Роспатента от 22 июля 2020 г. № 101 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации географического указания и (или) предоставлению исключительного права на такое наименование, а также выдаче свидетельства об исключительном праве на географическое указание, наименование места происхождения товара, его дубликата».

Приказ Минэкономразвития России от 18 сентября 2020 г. № 605 «Об утверждении форм заявлений и ходатайства, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по продлению срока действия исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара, а также о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 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” и внесенных в него изменений».

Административный регламент 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, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 707.

Методические рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденные приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26.

Рекомендации по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации, утвержденные приказом Роспатента от 1 июня 2001 г. № 74.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.).

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 г. № СП-23/3 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору».

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 г. № СП-21/2 «Об утверждении Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий».

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров».

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2015 г. № СП-23/4 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о привлечении лиц к административной ответственности, предусмотр-

ренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2015 г. № СП-23/29 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав».

Справка об анализе отмен Верховным Судом Российской Федерации судебных актов Суда по интеллектуальным правам за период с 1 июня 2015 г. по 20 декабря 2015 г. (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2016 № СП-23/1).

Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 № СП-23/10).

Обзор практики СИП по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утв. Постановлением Президиума СИП от 20 февраля 2020 г. № СП-21/4.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Актуальные вопросы интеллектуальной собственности для предпринимателей: Рекомендации для предпринимателей и органов власти / Международная торговая палата; Всемирная организация бизнеса (ИСС); Комиссия ИСС по интеллектуальной собственности // СПС «КонсультантПлюс». – 11-е изд. – 2012.
2. Афанасьева Е.Г. Занимательная морфология и этимология для налоговых органов и некоторые другие вопросы использования слова «Россия» и производных от него слов в фирменных наименованиях // Предпринимательское право. – М., 2009. – № 3. – С. 37–40.
3. Афанасьева Е.Г. Ответственность за нарушения исключительных прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации // Предпринимательское право. – М., 2015. – № 2. – С. 52–59.
4. Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: «руки прочь от святынь» или «надо иметь чувство юмора»? // Предпринимательское право. – М., 2014. – № 2. – С. 38–45.
5. Афанасьева Е.Г. «Под флейту золоченой буквы», или Самое неформальное средство индивидуализации // Предпринимательское право. – М., 2017. – № 4. – С. 48–55.
6. Афанасьева Е.Г., Данилов И.С. Исчерпание исключительных прав на товарные знаки: опыт Евросоюза // Реферативный журнал Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. – М., 2020. – № 2. – С. 86–93.
7. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. О возобновлении исчерпанного права на товарный знак и правомерности параллельного импорта // Предпринимательское право. – М., 2010. – № 1. – С. 40–43.
8. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Оригинальный контрафакт, параллельный импорт и конкуренция // Предпринимательское право. – М., 2015. – № 1. – С. 25–32.
9. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. «Откуда дровишки?», или Риски монополизации топонимов // Предпринимательское право. – М., 2019. – № 2. – С. 37–41.
10. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Право на фирменное наименование: Возникновение, осуществление, защита // Право и бизнес: сб. / под. ред. Е.П. Губина, Е.Б. Лаутс. – М., 2012. – С. 107–119.

11. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Скандальные и аморальные товарные знаки // ЭЖ-Юрист. – М., 2015. – № 16. – С. 12.
12. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Хорошо известные, общеизвестные, знаменитые: Товарные знаки с особым правовым режимом // Право интеллектуальной собственности: сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. предпринимательского права; отв. ред. Афанасьева Е.Г. – М., 2017. – С. 94–98.
13. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Гвимрадзе Т.А. Товарный знак как товар: способы распоряжения // Предпринимательское право. – М., 2016. – № 4. – С. 27–35.
14. Афанасьева Е. Г., Зайкова А. В. Что ждет средства индивидуализации при банкротстве правообладателя? // Пробелы в российском законодательстве. – М., 2019. – № 1. – С. 18–21.
15. Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. – М.: Статут, 2009. – 100 с.
16. Ворожевич А.С. Защита брендов: стратегии, системы, методы: учебное пособие для магистров. – М.: Проспект, 2017. – 144 с.
17. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: Монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 192 с.
18. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). – М.: Экзамен, 2009. – 978 с.
19. Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. – М.: Статут, 2011. – 942 с.
20. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров. – М.: Статут, 2007. – 238 с.
21. Джермакян В.Ю. 900 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики // СПС КонсультантПлюс. – 2019.
22. Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров в Российской Федерации // Законодательство и экономика. – М., 2012. – № 5. – С. 7–13.
23. Коршунов Н.М., Эриашвили Н.Д., Харитонов Ю.С. Патентное право: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.М. Коршунова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 160 с.
24. Источная книга руководителя организации: Правовые основы / отв. ред. И.С. Шиткина. – М.: Юстицинформ, 2015. – 506 с.
25. 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. – 480 с.
26. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. – М.: Статут, 2015. – 208 с.
27. Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в международном частном праве: Краткий учебный курс по промышленным правам. – М.: МГИМО, 2014. – 248 с.

28. Права на товарный знак / Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожевич, В.В. Голофаев и др.; отв. ред. Л.А. Новоселова. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. – 144 с.
29. Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. – Т. 1: Общие положения. – 512 с.
30. Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2018. – Т. 3: Средства индивидуализации. – 432 с.
31. Правовые проблемы охраны и защиты средств индивидуализации: сб. ст. / отв. ред. Л.А. Новоселова. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2015. – 176 с.
32. Рахматулина Р.Ш. Свобода договора и ее ограничение в лицензионных соглашениях с участием предпринимателей // Юрист. – 2016. – № 15. – С. 19–22.
33. Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. – М.: Проспект, 2017. – 144 с.
34. Серго А.Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2011. – 58 с.
35. Старженецкий В.В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: Правовые проблемы: сб. статей / под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 239–262.
36. Филиппова С.Ю. Фирменное право России. – М.: Статут, 2016.
37. Филиппова С.Ю., Харитонова Ю.С. Имидж коммерсанта: правовое регулирование и способы охраны. – М.: Статут, 2018. – 288 с.
38. Харитонова Ю.С. Географические объекты в интеллектуальной собственности: Проблемы судебной и антимонопольной практики // Юрист. – М., 2015. – № 18. – С. 10–16.
39. Харитонова Ю.С. Единое коммерческое обозначение объектов как признак торговой сети // Законодательство. – М., 2016. – № 6. – С. 24–29.
40. Харитонова Ю. Исключительное право на наименование места происхождения товара: содержание и ограничения // Хозяйство и право. – М., 2015. – № 4 (459). – С. 121–127.
41. Харитонова Ю.С. Коммерческое обозначение в РФ: критерии охраноспособности в законодательстве и практике // Коммерческое право. – М., 2015. – № 1. – С. 65–66.

Дополнительная

1. Белафин П. Параллельный импорт списывают в убыток: Минпромторг оценил последствия либерализации ввоза товаров // Коммерсантъ. – М., 2013. – 20 авг. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2259329> (дата обращения: 1 июля 2020).
2. Белкина Е., Алешкина Т., Пузырев Д. Потеряли домашнюю работу: Хоум Кредит Банк обратился в суд, чтобы прекратить охрану товарного знака Homework // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 16 сент. – Режим

- доступа: <http://www.rbcdaily.ru/finance/562949988903064> (дата обращения: 1 июля 2020).
3. Белова С., Гусев С. Два бренда поспорили из-за коровки на зеленом лугу: Кому из производителей молочной продукции оставят товарный знак // Коммерсантъ. – М., 2019. – 29 нояб. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4178527> (дата обращения: 6 августа 2020).
 4. Бородихина Е. Здравствуй снова, «Новый год»: Банки вернулись к использованию запрещенных слов // Коммерсантъ. – М., 2010. – 23 нояб. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1544629> (дата обращения: 1 июля 2020).
 5. Бородихина Е. У каждого банка своя капуста: Суд не признал в рекламе «Траста» чужого товарного знака // Коммерсантъ. – М., 2011. – 1 фев. – Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/1577254> (дата обращения: 1 июля 2020).
 6. Владелец ювелирного дома Moiseikin сохранил права на товарный знак «Матрешка» // Коммерсантъ. – Екатеринбург, 2020. – 24 март. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4300314> (дата обращения: 6 августа 2020).
 7. Горшкова А., Плешанова О., Рябова А. Роспатент вылез из бутылки: Шампанское Cristal может беспрепятственно поставляться в Россию // Коммерсантъ. – М., 2009. – 27 окт. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1263300&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
 8. Капусты хватит на всех: Суд разрешил рекламировать ею вклады не только СКБ-банку // Коммерсантъ. – М., 2011. – 22 июня. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc-rss/1664839> (дата обращения: 1 июля 2020).
 9. Китаева К., Левинская А., Старостина Н. Чем пахнет Сбербанк: Российские компании стали приманивать клиентов собственными ароматами // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 2 авг. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru/newspaper/2013/08/02/56c152729a7947299f72dfe2> (дата обращения: 1 июля 2020).
 10. Крючкова Е. «Ньюс Медиа» не дали выучить читателей на «Ять» // Коммерсантъ. – М., 2012. – 25 окт. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2052742> (дата обращения: 1 июля 2020).
 11. Кто использовал свое имя как бренд: Действующие лица // Коммерсантъ. – М., 2015. – 9 сент. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2806000> (дата обращения: 1 июля 2020).
 12. Кузьменко А. «Аленка» Золотая Ручка: Преследование конкурентов принесло «Красному Октябрю» 23 млн рублей // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 1 апр. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru/newspaper/2013/04/01/56c1b1e89a7947406ea09e1f> (дата обращения: 1 июля 2020).
 13. Кузьменко А. Доступная «Аленка» // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2012. – 6 июля. – Режим доступа: <http://www.arbitr.ru/arxiv/press-centr/smi/55734.html> (дата обращения: 1 июля 2020).
 14. Кузьменко А. Мороженое смешали с бензином. Как хладокомбинаты вовлекли в свой спор известные заправки // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 23 окт. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru/newspaper/2013/10/23/56c06e869a7947299f72db4c> (дата обращения: 1 июля 2020).
 15. Кузьменко А. «Рафинад» станет не сахаром, а товарным знаком // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2012. – 18 сент. – Режим доступа:

- <https://www.retail.ru/news/rafinad-stanet-ne-sakharom-a-tovarnym-znakom> (дата обращения: 1 июля 2020).
16. Кузьменко А. Сухари стали поперек горла «Рот Фронту» // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 31 мая. – Режим доступа: <http://www.retail.ru/news/72692/> (дата обращения: 1 июля 2020).
 17. Кузьменко А. Челябинск патентует метеорит // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 2 апр. – Режим доступа: <http://www.retail.ru/news/71452> (дата обращения: 1 июля 2020).
 18. Кузьменко А. McDonald's продолжит борьбу за товарный знак «С пылу с жару», несмотря на решение ВАС // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2012. – 4 июля. – Режим доступа: <http://adindex.ru/news/right/2012/07/4/91373.phtml> (дата обращения: 1 июля 2020).
 19. Лебедева В., Шестоперов Д. «Яндекс» выдавливают пасту: Компания может заплатить владельцам товарного знака Alisa // Коммерсантъ. – М., 2019. – 25 окт. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4135445> (дата обращения: 6 августа 2020).
 20. Левинская А. Цыпленку подложили свинью: Роспатент отказал McDonald's в регистрации «Чикен Бекона» // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 15 марта. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/newspaper/2013/03/15/56c1b9e99a7947ac7f7abd98> (ата обращения: 1 июля 2020).
 21. Левинская А. Subway предъявили чеки: Как оператор сети в России перессорился со своими франчайзи // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2014. – 8 сент. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/newspaper/2014/09/08/56bdcea09a7947299f72c9dd> (дата обращения: 1 июля 2020).
 22. Левинская А., Пастушин А. Называться ГУМом может только магазин на Красной площади // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2012. – 16 окт. – Режим доступа: <http://www.russianrealty.ru/analytic/articles/media/202674/> (дата обращения: 1 июля 2020).
 23. Локшина Ю. «Восточный экспресс» удержал марку: Банк закрепил за собой Рождество // Коммерсантъ. – М., 2010. – 27 сент. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1511508&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
 24. Локшина Ю. Заведующий вкладом: Банк «Восточный экспресс» прицепился к праздничным словам // Коммерсантъ. – М., 2009. – 16 дек. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1293440&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
 25. Макарова Е., Рожков Р. У Castrol протекло доменное имя: Компания пытается отсудить его у писателя Дмитрия Липскерова // Коммерсантъ. – М., 2017. – 7 марта. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3235872> (дата обращения: 1 июля 2020).
 26. Малахов А. Доменная течь: Защититься от киберсквоттеров можно фирменным наименованием // Коммерсантъ. – М., 2009. – 19 дек. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1288921&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
 27. Малахов А. Роспатент улыбнулся «Суперфону»: Компания получила патент на использование смайлика // Коммерсантъ. – М., 2009. – 14 мая. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1168919> (дата обращения: 1 июля 2020).

28. Митьковская А. Из иска делают конфетку: «Объединенные кондитеры» требуют от омской «Сладуницы» 25 млн руб. за использование своих марок // Коммерсантъ. – М., 2011. – 18 марта. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/Doc/1602546> (дата обращения: 1 июля 2020).
29. Мухин О. Право на «Леву»: Кондитерская фабрика КДВ под Воронежем хочет отсудить товарный знак для сладостей // Коммерсантъ. – Воронеж, 2019. – 9 окт. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4118760> (дата обращения: 6 августа 2020).
30. Мухин О. Хирург подрезал «Линию»: Корпорация «ГриНН» не может зарегистрировать товарный знак для своих гипермаркетов // Коммерсантъ. – Воронеж, 2020. – 4 авг. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4441711> (дата обращения: 6 августа 2020).
31. Новый В. Домен дает просадку: Развитие зоны РФ может резко замедлиться // Коммерсантъ. – М., 2011. – 11 нояб. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1812935> (дата обращения: 1 июля 2020).
32. Новый В. Домены попали под перерасчет // Коммерсантъ. – М., 2012. – 25 янв. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1858245> (дата обращения: 1 июля 2020).
33. Павлова Н. Брендом намазано: Президент усилит госконтроль за «баширскими» торговыми марками // Коммерсантъ. – М., 2010. – 23 сент. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1508978> (дата обращения: 1 июля 2020).
34. Павлова Н., Баширов Б. «Сандуны» пошли ва-банк: Владелец товарного знака намерен подать в суд на «Уфимские сандуны» // Коммерсантъ. – М., 2011. – 23 марта. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/Doc/1606155> (дата обращения: 1 июля 2020).
35. Парфентьева И. «Союзплодоимпорт» породнился с «Росспиртпромом» // Коммерсантъ. – М., 2009. – 24 дек. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/1298198> (дата обращения: 1 июля 2020).
36. Пастушин А. Capital Group ведет в суд мясника, чтобы зарегистрировать товарный знак // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2012. – 27 июля. – Режим доступа: <http://www.retail.ru/news/65838/> (дата обращения: 1 июля 2020).
37. Плешанова О. В Президиум ВАС внесли шампанское: Французская компания требует запретить неиспользуемый сайт с ее именем // Коммерсантъ. – М., 2011. – 21 апр. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1625766> (дата обращения: 1 июля 2020).
38. Плешанова О. Параллельному импорту подбирают статью: ВАС предлагает заменить конфискацию штрафами // Коммерсантъ. – М., 2010. – 20 марта. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1371955&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
39. Плешанова О. Правила игры // Коммерсантъ. – М., 2010. – 15 дек. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1552875&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
40. Плешанова О. Правила игры // Коммерсантъ. – М., 2011. – 26 мая. – Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/1641589> (дата обращения: 1 июля 2020).
41. Плешанова О., Малахов А. Судьи выпутываются из Интернета: Президиум ВАС возвращается к вопросу о киберсквоттерстве в зоне. ru // Коммерсантъ. –

- М., 2009. – 4 дек. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1285659&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
42. Подрез Т. Рязанская епархия регистрирует собор как бренд – для борьбы с конкурентами // Маркер. – М., 2011. – 26 авг. – Режим доступа: <https://www.amic.ru/news/157871/> (дата обращения: 1 июля 2020).
43. Полухин А., Костырев А. «Мартин» потребовал Martini: Производитель семечек претендует на мировой бренд // Коммерсантъ. – М., 2019. – 8 апреля. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3937315> (дата обращения: 1 июля 2020).
44. Полухин А., Мерцалова А., Щуренков Н. Адыгейский сыр расширил территорию: Его будут поставлять и из других регионов // Коммерсантъ. – М., 2019. – 7 марта. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3906512> (дата обращения: 1 июля 2020).
45. Признан незаконным отказ в регистрации бренда «Володя и медведи» // Коммерсантъ. – М., 2011. – 29 сент. – Режим доступа: <http://kommersant.ru/news/1771622/rubric/4> (дата обращения: 1 июля 2020).
46. Пузырев Д. «Абрау-Дюрсо» боится двойников: Компания ищет в Роспатенте защиты от конкурентов // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 3 апр. – Режим доступа: <http://www.rbcdaily.ru/market/562949986431929> (дата обращения: 1 июля 2020).
47. Пузырев Д. Россиянам «запретили» бухать: Роспатент признал аморальным водочный бренд Buhalo // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 22 июля. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru/newspaper/2013/07/22/56c171ce9a7947299f72e077> (дата обращения: 1 июля 2020).
48. Пузырев Д. Советское вино признали аморальным и антигуманным // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 28 мая. – Режим доступа: <http://www.retail.ru/news/72551/> (дата обращения: 1 июля 2020).
49. Пузырев Д. Чебурашка даст молока // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 11 июля. – Режим доступа: <http://www.retailer.ru/item/id/78140/> (дата обращения: 1 июля 2020).
50. Пузырев Д., Левинская А. Крепкая память: Владимира Высоцкого увековечат в водке // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 16 окт. – Режим доступа: <http://www.rbcdaily.ru/market/562949989246680> (дата обращения: 1 июля 2020).
51. Пушкарская А. ЛДПР разрешила НТВ «говорить и показывать»: Телекомпания договорилась об использовании бренда с депутатом Госдумы // Коммерсантъ. – М., 2013. – 11 сент. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2276603> (дата обращения: 1 июля 2020).
52. Райский А. Михаил Ходорковский запатентовал фамилию: Она станет зарегистрированным товарным знаком // Коммерсантъ. – М., 2015. – 9 сент. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2805949> (дата обращения: 1 июля 2020).
53. Роспатент отказал Apple в регистрации в качестве бренда изображения коммуникатора iPhone // Коммерсантъ. – М., 2013. – 13 июня. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2210578> (дата обращения: 1 июля 2020).
54. Рябова А. Двойной «Кристалл»: Московский завод начинает производить одноименную водку // Коммерсантъ. – М., 2009. – 10 нояб. – Режим доступа:

- <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1271896&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
55. Рябова А. Крабовладелец: «Союзплодоимпорт» может получить бренд Chatka в управление // Коммерсантъ. – М., 2009. – 30 янв. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1110185&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
56. Рябова А., Джоджуа Т. Роспатент предпочитает крепкие напитки: Водке «Союзплодоимпорта» помешало шампанское Cristal // Коммерсантъ. – М., 2009. – 22 апр. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1159207&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
57. Рябова А., Гордеева А. «Игристые вина» лишились княжеского титула: Палата по патентным спорам признала права на марку «Лев Голицын» за потомками // Коммерсантъ. – М., 2009. – 6 нояб. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1269524&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
58. Сапожков О. Контрафакт – вещь упрямая: На рынке подделок растет роль отечественного производителя // Коммерсантъ. – М., 2010. – 24 сент. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1509472&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
59. Сарханиянц К. Любимое пиво Гомера Симпсона поступит в продажу: 21 st Century Fox начнет продажу пива Duff // Коммерсантъ. – М., 2015. – 12 июля. – Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/2767049> (дата обращения: 1 июля 2020).
60. Серегин В., Краузова Е. Бизнесмены от патриотизма: Предприниматели пытаются заработать на интернет-мемах «русской весны» // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2014. – 8 сент. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/newspaper/2014/09/08/56bdcdaa9a7947299f72c9d6> (дата обращения: 1 июля 2020).
61. Синяков А. Таких не берут в космонавты: По решению суда торговый центр «Гагаринский» должен сменить имя // Ежедневная деловая газета РБК. – М., 2013. – 2 окт. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru/newspaper/2013/10/02/56c0ad1e9a7947299f72dc96> (дата обращения: 1 июля 2020).
62. Смирнов А. Суд не оценил товарный знак: Ущерб «Татспиртпрому» от действий бутлегеров признали неустановленным // Коммерсантъ. – М., 2016. – 23 ноября. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3150446>
63. Соболев С., Занина А. Товарный знак протеста: «Комкон» и TNS спорят за марку TGI // Коммерсантъ. – М., 2010. – 22 янв. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1307845&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
64. Спортсмены-бренды: Кто и как зарабатывает на собственном имени // Коммерсантъ. – М., 2016. – 8 апр. – Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/2960265> (дата обращения: 1 июля 2020).
65. Трутнев О. «Белая березка» прогнулась к переговорам: Одна из самых продаваемых премиальных водочных марок выставлена на продажу // Коммерсантъ. – М., 2011. – 21 сент. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1777902> (дата обращения: 1 июля 2020).

66. Трутнев О. «Володя и медведи» вредны государству: Роспатент отказал в регистрации товарного знака // Коммерсантъ. – М., 2011. – 15 марта. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/Doc/1600963> (дата обращения: 1 июля 2020).
67. Трутнев О. Как назвать «Советское»: Наименование «шампанское» исчезнет с российских бутылок с 31 декабря 2022 года // Коммерсантъ. – М., 2011. – 24 окт. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1802203> (дата обращения: 1 июля 2020).
68. Трутнев О. Коньяк «Московский» остался у госкомпании // Коммерсантъ. – М., 2010. – 25 фев. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1327838> (дата обращения: 1 июля 2020).
69. Трутнев О. Роспатент раздал антигриппин: Право на выпуск препарата получили все участники фармрынка // Коммерсантъ. – М., 2012. – 28 нояб. – Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/2077543> (дата обращения: 1 июля 2020).
70. Трутнев О. «Росспиртпром» принял «Русскую»: Госхолдинг возобновляет производство популярной в советские годы водки // Коммерсантъ. – М., 2010. – 25 мая. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1371901&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
71. Трутнев О. «Союзплодоимпорт» закинул невод: Предприятие нашло производителя для своих рыбных консервов // Коммерсантъ. – М., 2010. – 15 апр. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1354625&NodesID=4> (Дата обращения: 1 июля 2020).
72. Трутнев О. «Союзплодоимпорт» отстоял «Московский» // Коммерсантъ. – М., 2010. – 18 нояб. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1541684&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
73. Трутнев О. У «Союзплодоимпорта» отваливается печень: Госпредприятие теряет неиспользуемые бренды // Коммерсантъ. – М., 2010. – 25 фев. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1327724&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
74. Трутнев О. Шампанское отделили от водки: Улажен конфликт по товарному знаку Cristal // Коммерсантъ. – М., 2014. – 26 марта. – Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/2438009> (дата обращения: 1 июля 2020).
75. Трутнев О. Юрий Шефлер сдал «Кремлевскую»: Группа SPI продала водочный бренд молдавскому бизнесмену // Коммерсантъ. – М., 2013. – 4 окт. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2311566> (дата обращения: 1 июля 2020).
76. Трутнев О., Горшкова А. Cristal не дождался Нового года: Знаменитое шампанское перестало поставляться в Россию // Коммерсантъ. – М., 2011. – 2 дек. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1828930?stamp=634588950078442951> (дата обращения: 1 июля 2020).
77. Трутнев О., Кузнецова Е. Stolychnaya пустили по кругу: «Союзплодоимпорт» получил новую возможность побороться за марку в США // Коммерсантъ. – М., 2010. – 12 окт. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1520628&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
78. Туманов Г., Воронов А. Pussy Riot не дали затовариться: Товарный знак панк-группы не прошел регистрацию в Роспатенте // Коммерсантъ. – М., 2012. – 3 нояб. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2060275> (дата обращения: 1 июля 2020).

79. Убоженко А. Брызги шампанского // Ъ-Секрет фирмы. – М., 2008. – 10 нояб. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1052653> (дата обращения: 1 июля 2020).
80. Циноева Я., Райский А. Никому не знакомый UAZ: Суд не счел общеизвестным товарный знак Ульяновского автозавода // Коммерсантъ. – М., 2018. – 24 янв. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3528706> (дата обращения: 1 июля 2020).
81. Что такое «Союзплодоимпорт» // Коммерсантъ. – М., 2009. – 7 окт. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1247856&NodesID=4> (дата обращения: 1 июля 2020).
82. Tissot AG отстоял доменное имя // Коммерсантъ. – М., 2012. – 15 фев. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1874135> (дата обращения: 1 июля 2020).

ЗАДАЧИ

1. Президент ООО «Суперфон» (деятельность в сфере размещения рекламы в мобильных телефонах) сообщил о регистрации компанией товарного знака в виде смайлика и о намерении рассылать предупреждения нарушителям прав на товарный знак, в том числе сети «Одноклассники», а если нарушения не прекратятся – требовать выплаты компенсации через суд. Вместе с тем ООО «Суперфон» выразило готовность предоставлять годовые лицензии на использование товарного знака в виде смайлика за несколько десятков тысяч долларов. Президент «Одноклассники.ру» заявил, что «вряд ли в России найдется дебил, который заплатит “Суперфону” за использование смайликов»¹.

Оцените охраноспособность смайлика с точки зрения законодательства о товарных знаках. Проверьте информацию о регистрации товарного знака в виде смайлика и оцените перспективы реализации планов ООО «Суперфон» в отношении заключения лицензионных договоров и преследования нарушителей.

2. Налоговый орган отказал в государственной регистрации ООО «Русланд лизинг» со ссылкой на абз. 5 п. 4 ст. 1473 ГК РФ.

Обоснован ли отказ в регистрации?

3. Предприниматель объявил о своем намерении открыть кафе для посетителей с весом более 100 кг под вывесками «Жыртрест» и «От пуза» и зарегистрировать товарный знак «Жыртрест».

Существует ли вероятность, что с приобретением прав на эти средства индивидуализации и их использованием возникнут какие-либо правовые проблемы?

¹ См.: Малахов А. Роспатент улыбнулся «Суперфону» // Коммерсантъ. – М., 2009. – 14 мая.

4. В Роспатент поданы заявки на регистрацию в качестве товарных знаков словесных обозначений «рафинад» и «брауни» для товаров 30-го класса МКТУ (сахара).

Оцените охраноспособность заявленных обозначений в качестве товарных знаков для сахара.

5. Потомок княжеского рода Андрей Голицын объявил о намерении оспорить предоставление в 2009 г. правовой охраны для товаров 33-го класса МКТУ товарному знаку «Наследие мастера Левь Голицынъ», в котором имя его предка используется без согласия наследников.

Соберите необходимую информацию и установите, существуют ли правовые ограничения на использование имени Льва Голицына в товарном знаке. Существуют ли какие-то предельные сроки для оспаривания регистрации товарных знаков?

6. Банк «Звезда Востока» разослал ряду крупных банков письма, предупреждающие о том, что отныне он является правообладателем товарных знаков «Отпускной», «Рождественский» и «Новогодний» и использование этих слов в отношении банковских и страховых услуг возможно теперь только на основании заключения с ним договоров (ориентировочная стоимость – 300 тыс. руб. в год).

Письмо получили и в банке «Северный ветер», уже несколько лет предлагавшем вклад «Рождественское чудо». Руководство банка решило продолжить использование старого названия вклада, поскольку в него входит общеупотребительное и, следовательно, неохраноспособное слово. В банке «Зюйд-вест», на момент получения письма рекламировавшем вклад «Новогодний сюрприз», также сочли претензии банка «Звезда Востока» необоснованными: юрист объяснил директору, что в праве промышленной собственности существует такое понятие, как «преждепользование».

Со ссылкой на нормативные правовые акты оцените правовые позиции сторон. Как оформляются права на товарный знак? Известно ли институту средств индивидуализации право преждепользования? Можно ли оспорить регистрацию товарного знака?

7. ООО «Горячий ключ» и АО «Живая вода» производят бутилированные безалкогольные напитки в г. Арбатове. ООО «Горячий ключ» зарегистрировало в государственном реестре наименований мест происхождения товаров наименование «Арбатовская» в отношении минеральной воды «Арбатовская», особые свойства которой определяются составом водовмещающих пород в данной местности. ООО обратилось в суд с иском о запрете АО «Живая вода» использовать наименования места происхождения товара

«Арбатовская» при производстве лимонада «Барвинок», взыскании с ответчика денежной компенсации, обязании ответчика удалить спорное наименование с контрафактных пластиковых бутылок и опубликовать судебное решение.

Ответчик пояснил, что и он на основании свидетельства обладает правом использования наименования «Арбатовская» в отношении минеральной воды «Арбатовская», особые свойства которой приведены в свидетельстве; обозначение «Арбатовская» включено в его товарный знак, следовательно, он может использовать его в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак (в частности, в отношении безалкогольных напитков). Поэтому бутылки с водой «Барвинок» контрафактными считаться не могут. Истец же просил принять во внимание, что свойства напитка «Барвинок» существенно отличаются от свойств минеральной воды «Арбатовская», включенных в реестр, поэтому такое использование наименования «Арбатовская» способно ввести потребителя в заблуждение относительно особых свойств товара; обозначение «Арбатовская» может входить в товарный знак ответчика только в качестве неохраняемого элемента.

Обладает ли право на НМПТ исключительным характером? В чем специфика данного средства индивидуализации и прав на него? Предусмотрен ли законодательством какой-либо механизм контроля за тем, чтобы продукция, выпускаемая под НМПТ, действительно обладала указанными при регистрации свойствами? Обоснованны ли требования истца?

8. Писатель Артур Архангельский является автором серии детских повестей со сквозным персонажем говорящей кошкой Индульгенцией. Он сам иллюстрирует свои книги. Предвидя популярность сквозного персонажа своих произведений, писатель учредил ООО «Арт-Архангел» и зарегистрировал на его имя комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент «Киска Индульгенция» и изобразительный элемент (свой рисунок, изображающий кошку). ООО «Бичо-Гордо», осуществляющее торговлю кормами и аксессуарами для животных, заключило с ним лицензионный договор, по которому приобретало исключительное право использовать товарный знак в отношении кормов и аксессуаров для животных (в рекламе, оформлении магазинов и на упаковках товаров). Партия корма оказалась недоброкачественной. Юрист посоветовал хозяевам заболевших животных расходы на ветеринарную помощь взыскать солидарно с ООО «Арт-Архангел» и ООО «Бичо-Гордо».

Облегчает ли регистрация объектов авторского права как товарных знаков получение правообладателями доходов от их использования? Мог ли писатель зарегистрировать товарный знак на свое имя, не создавая хозяйственное общество?

Какие цели преследуют стороны лицензионного договора по поводу товарного знака?

Удастся ли взыскать причиненные убытки солидарно с обоих хозяйственных обществ?

9. ООО «Апгрейд» и ООО «Ап» заключили договор о внесении изменений в учредительные документы в части смены фирменного наименования, по которому ООО «Апгрейд» в указанный в договоре срок меняет свое фирменное наименование, а ООО «Ап» уплачивает контрагенту согласованное вознаграждение и получает право сменить свое фирменное наименование на ООО «Апгрейд».

Оцените действительность данного договора и перспективы исков контрагентов друг к другу в случае нарушения договорных обязательств.

10. Сотрудники ООО «Качурики» совершили в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Чревовещальскому, контрольную покупку: 3 одинаковые тетради, на обложках которых были изображены известные мультипликационные персонажи Чучуня и Петюня, играющие в мяч. ООО «Качурики» предъявило Чревовещальскому иск об уплате компенсации в твердой сумме за несанкционированное использование объектов интеллектуальных прав.

Зависит ли размер компенсации от того, зарегистрированы указанные персонажи как товарные знаки или охраняются лишь в авторско-правовом режиме? От количества купленных тетрадей? Подсчитайте максимальную и минимальную суммы компенсации, которые могут быть присуждены истцу.

11. Компания является производителем спортивных товаров и правообладателем товарного знака XEVU, охраняемого на территории как Германии, так и Российской Федерации в отношении спортивных товаров. Индивидуальный предприниматель ввез в РФ приобретенную в Германии партию продукции, произведенной компанией и маркированной спорным товарным знаком. Российский дилер компании обратился в арбитражный суд с требованием признать неправомерными и запретить действия индивидуального предпринимателя по введению в гражданский оборот в РФ маркированных спорным товарным знаком товаров, об уничтожении

спорной партии товаров за счет ответчика и о взыскании с ответчика компенсации.

Является ли российский дилер компании-правообладателя надлежащим истцом? Правомерны ли действия индивидуального предпринимателя? Какое решение примет суд?

12. ООО «Золотистая стрекоза» зарегистрировано в 2005 г. Ему принадлежат два продуктовых магазина в городе Успенске. В 2014 г. сотрудники ООО обнаружили, что индивидуальный предприниматель Стрекозкин открыл в Успенске кафе «Золотая стрекоза». Над входом в кафе расположена вывеска с его названием и изображением соответствующего насекомого. Генеральный директор ООО позвонил Стрекозкину и потребовал снять вывеску и переименовать кафе, поскольку его название сходно до степени смешения с фирменным наименованием ООО. Стрекозкин с недоумением возразил, что кафе назвал в честь своей жены Златы Стрекозкиной и переименовывать его не собирается. Ночью по распоряжению гендиректора два сотрудника ООО, вооружившись баллончиком с золотой краской, закрасили на вывеске кафе вторую, четвертую и пятую букву в первом слове названия и первые четыре буквы во втором слове, а стрекозе пририсовали рога, зубы, бороду и вымя.

Были ли нарушены исключительные права ООО? Возможна ли самозащита прав на результаты интеллектуальной деятельности? Укладываются ли действия сотрудников ООО в рамки самозащиты?

13. АО «КЛАД-ИКС» обратилось к гражданину Саакяну с иском о признании его действий по администрированию доменных имен klad-x.ru и klad-iks.ru нарушением прав АО на товарные знаки «КЛАД-ИКС» и «КЛАДИКС» и на использование фирменного наименования «АО “КЛАД-ИКС”» и о запрещении ответчику использовать обозначение, сходное с товарными знаками и фирменным наименованием истца в указанных доменных именах; о взыскании с ответчика денежной компенсации. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле было привлечено АО «Региональный сетевой информационный центр».

От каких обстоятельств зависит подсудность данного спора? При каких условиях иск подлежит удовлетворению? Почему к участию в деле была привлечена АО «РСИЦ»?

14. Супруги Гавиаловы – индивидуальные предприниматели, владельцы тату-салона «Гавиал». Комбинированный товарный

знак «Гавиал», который они используют для индивидуализации своих услуг, зарегистрирован на имя Николая Гавиалова. Супруги задумались о разводе, после которого каждый из них планирует продолжить заниматься бизнесом.

Какова возможная судьба исключительных прав на упомянутые средства индивидуализации после развода Гавиаловых?

15. В электричке пожилая дама продает пирожки, зазывая посетителей: «Пирожочки адидас баба Соня напекла для вас!»

Нарушает ли баба Соня исключительные права на известный товарный знак?

16. На вывеске салона красоты на одной из центральных улиц города Боршевска погасла буква «н» в первом слове, и вывеска, на радость прохожим и клиентам, существовала в таком виде долгие месяцы. За это время на окраине города успел открыться колбасный магазин «Сало красоты».

Нарушено ли владельцем колбасного магазина право владельца салона красоты на коммерческое обозначение?

17. АО «Рома и баба», обнаружив, что ООО «Молочные реки» в течение как минимум трех лет не использовало для индивидуализации мороженого свой товарный знак со словесным элементом «Кисельные берега», направило ему письмо, в котором предлагало либо отказаться от дальнейшей охраны товарного знака, либо заключить с ним договор о возмездном приобретении исключительного права на него. В ходе мучительных переговоров сторонам наконец удалось достигнуть соглашения о цене, и в результате был заключен договор о продаже исключительного права на товарный знак. Роспатент зарегистрировал переход исключительного права. Спустя месяц АО «Рома и баба» уже разработало новый дизайн этикеток для мороженого «Кисельные берега» и заказало их изготовление. Не успела партия нового мороженого поступить в продажу, как АО «Рома и баба» получило от индивидуального предпринимателя Киселева-Бережкова письмо, в котором констатировалось, что товарный знак «Кисельные берега» более трех лет используется в отношении мороженого, а это является основанием для досрочного прекращения его охраны, поэтому предприниматель предлагает АО добровольно отказаться от исключительного права на него, чтобы Киселев-Бережков смог зарегистрировать его на свое имя и использовать для торговли мороженым, или же уступить ему исключительные права на этот товарный знак, иначе он намерен обратиться в суд с требованием о досрочном прекращении его охраны.

Если АО «Рома и баба» не откликнется на предложение Киселева-Бережкова и тот исполнит свою угрозу, будет ли его иск удовлетворен?

18. ООО «Немейский лев» – обладатель исключительных прав на настольную игру «12 подвигов Геракла» и комбинированный товарный знак со словесным элементом «Геракл», зарегистрированный в отношении всех классов товаров и услуг. Общество заключило с ООО «Лергидра» договор, по которому ООО «Лергидра» на 3 года получило право производства настольной игры под товарным знаком «Геракл». Договор включал условие о вознаграждении правообладателя в размере 5% от выручки, которую ООО «Лергидра» получит от реализации игры.

Однако через 2,5 года стало ясно, что «Лергидре» так и не удалось наладить производство игры. ООО «Немейский лев» обратилось к своему контрагенту с иском, требуя уплаты 500 тыс. рублей – суммы вознаграждения, полученного им несколько лет назад от другой организации, с которой был заключен договор на таких же условиях, как и с ООО «Лергидра». Ответчик возражал, что договор не содержал ни условия о том, что он обязан выпустить какой-то минимум продукции, ни условия о какой-либо неустойке, и раз выручка от продажи игры им получена не была, то вознаграждение правообладателю исчислено быть не может и поэтому уплате не подлежит.

Как называется такой договор?

Каковы требования к его оформлению?

Кто прав в споре?

Если бы из-за того, что товарный знак долго не использовался, над ООО «Немейский лев» нависла бы угроза досрочного прекращения его правовой охраны, могло бы оно взыскать с ООО «Лергидра» какие-либо убытки?

19. ООО «Два веселых гуся» – правообладатель изобразительного товарного знака, состоящего из изображений серого и белого гусей, моющих лапки. Товарный знак зарегистрирован в отношении всех классов товаров и услуг, но фактически использовался только для моющих средств. ООО «Хорош гусь» направило ООО «Два веселых гуся» извещение о том, что намеревается обратиться в суд с иском о прекращении правовой охраны его товарного знака в отношении одежды, поскольку заинтересовано в его регистрации на свое имя. На следующий день ООО «Два веселых гуся» обнаружило, что индивидуальный предприниматель Лебедев на своем сайте предлагает приобрести детские футболки и бейс-

болки с изображениями гусей, подозрительно похожих на гусей с его товарного знака. Сотрудница «Двух веселых гусей» осуществила контрольную закупку у Лебедева футболки, носков и бейсболки с изображениями гусей, а затем представители «Двух веселых гусей» сообщили ему, что рассматривают варианты – предъявить ему иск о взыскании компенсации в размере 80 тыс. руб. (по 10 тысяч за каждого гуся) либо заключения с ним лицензионного договора в отношении товарного знака на меньшую сумму с условием о его ретроспективном действии.

Соблюден ли ООО «Хорош гусь» досудебный порядок в отношении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака?

Сможет ли ООО «Два веселых гуся» в качестве возражения на требование ООО «Хорош гусь» сослаться на то обстоятельство, что его товарный знак использовался Лебедевым?

Каков может быть размер компенсации, если ООО «Два веселых гуся» все-таки потребует ее с Лебедева?

20. Частное учреждение «Просветкульт» предоставило ООО «Сцио» на пять лет право использовать в предпринимательской деятельности свои разработки по новой методике обучения иностранным языкам во сне «Умный Морфей» под одноименным товарным знаком. В течение этих пяти лет стороны были совершенно довольны друг другом – учреждение по мере необходимости консультировало ООО по вопросам применения методики, а ООО регулярно выплачивало учреждению предусмотренное договором вознаграждение. Когда срок договора подошел к концу, ООО предложило перезаключить его на тех же условиях на следующие пять лет. Учреждение ответило отказом, поскольку нашло более выгодного контрагента для заключения с ним договора на условиях исключительной лицензии.

Как квалифицировать данный договор?

Обладаем ли ООО преимущественным правом на заключение этого договора на новый срок на прежних или на новых условиях?

21. Пять лет назад художник Красавчиков зарегистрировал доменное имя krasavchikov.ru. На соответствующем сайте он писал заметки о современном искусстве, показывал свои полотна, а также предлагал кое-какие из них к продаже. Год назад барбершоп «Красавчик» зарегистрировал товарный знак Krasavchikov и начал выпуск под этим товарным знаком мужской косметики.

Если барбершоп «Красавчик» предъявит Красавчикову требование о прекращении использования товарного знака в его доменном имени, подлежит ли оно удовлетворению?

22. Генеральному директору одного акционерного общества, ведущего деятельность в Псковской области, приснился страшный сон. В этом сне глава Псковской области на селекторном совещании распекал руководителей крупных корпораций за то, что они не выполняют его указаний о регистрации региональных брендов. На следующий день сотрудникам отделов по охране интеллектуальной собственности ПАО Псковнефть, ПАО Псковрыбторг, ПАО Псковский индустриальный банк, ПАО Псковский коньячный завод и ПАО Псковский ювелир были даны распоряжения о регистрации минимум одного регионального бренда на каждую из этих компаний. Генеральный директор проснулся в холодном поту.

Если бы сон генерального директора оказался явью, получилось бы исполнить эти указания и распоряжения?

23. Село Тараканово на протяжении столетий славится таракановскими частушками (в которых в каждом куплете последняя фраза должна рифмоваться со словом «таракан») и таракановской росписью деревянной посуды, в которой доминируют энтомологические мотивы. С целью привлечения в село туристов и во избежание недобросовестной конкуренции со стороны соседей из деревень Новотараканово и Тараканово-Заречное наиболее предприимчивые таракановцы задумались о создании музея таракана со своим фирменным наименованием, коммерческим обозначением и товарным знаком, а также о регистрации географических наименований «Таракановская роспись» и «Таракановская частушка».

Дайте таракановцам юридическую консультацию, разъяснив им возможность, плюсы и минусы реализации их планов и шаги, которые для этого потребуются предпринять.

24. Родители 12-летнего фигуриста Максима Чердакова решили зарегистрировать имя своего знаменитого сына как товарный знак, чтобы не допустить паразитирования посторонних лиц на его образе. Чердаковы также предполагали востребованность такого товарного знака у производителей спортивного питания, одежды и инвентаря, с которыми они могли бы заключать лицензионные договоры.

Дайте Чердаковым юридическую консультацию, разъяснив им, как им реализовать свои планы.

25. Комбинированный товарный знак «Радуга» зарегистрирован 18 лет назад на имя ООО «Ледяная дева» в отношении мо-

роженного. Общественный деятель, известный своей борьбой за традиционные ценности – П.Л. Ахова – обратилась в Роспатент с требованием прекратить правовую охрану товарного знака как содержащего чуждую духовным основам российского общества ЛГБТ-символику и, следовательно, противоречащего общественным интересам, гуманности и морали.

В каком порядке (судебном или административном) и в какой срок можно оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку?

Можно ли добиться прекращения правовой охраны товарного знака со ссылкой на его «антигуманность», «аморальность» и «антисоциальность» в случае перемены с течением времени отношения к каким-либо обозначениям?

Оцените вероятность удовлетворения требования.

26. ИП Каракуртов занимается изготовлением и продажей наполнителей для кошачьих туалетов. Для этого товара он зарегистрировал товарный знак «Вася Пушистиков» – имя и фамилию директора школы, которую окончил. Об этом факте он рассказал в школьном сообществе, и наполнитель стал пользоваться особой популярностью среди учеников и выпускников школы, а также их родителей.

Доброжелатели сообщили об этом Василию Пушистикову, который заявил, что намерен добиться аннулирования товарного знака, порочащего его честь, достоинство и доброе имя, а также взыскать со своего бывшего питомца компенсацию морального вреда. Доброжелатели известили об этом Каракуртова, но тот возразил, что согласие нужно спрашивать на регистрацию в качестве товарного знака имени известного в РФ человека, а известность Василия Пушистикова пока не выходит за рамки городского педагогического и ученического круга и до общероссийского масштаба ей еще далеко.

Обоснованны ли претензии В. Пушистикова к ИП Каракуртову?

27. Нефтегазовая компания ПАО «Фатерландгаз» для реализации проекта по поставке газа в Уругвай решила учредить общество с ограниченной ответственностью под фирменным наименованием ООО «РосУругвайГаз», а также подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «РосУругвайГаз» по 4-му классу МКТУ.

Встретит ли ПАО «Фатерландгаз» какие-то препятствия при реализации своих планов?

28. Индивидуальный предприниматель Волкодавский занимается продажей товаров для животных в городе Пельменево. Ему принадлежит магазин «Мурка и Полкан». Помещение слева от магазина долгое время пустовало, но затем его арендовал магазин молодежной одежды «Чокнутые», который раньше располагался в другой части города. Волкодавский с огорчением обнаружил, что повешенная над входом в новый магазин вывеска «Чокнутые» выполнена таким же по размеру и цвету шрифтом, что и вывеска его магазина, и сливается с ней в одну фразу. Он обратился к соседям с претензией, объясняя, что они как бы присоединяются к его коммерческому обозначению, а значит, незаконно используют его, а также порочат его деловую репутацию и способны отпугнуть от его магазина наиболее впечатлительных покупателей; это – недобросовестная конкуренция. Владелец магазина «Чокнутые» ответил, что находится в своем праве, использует свое коммерческое обозначение, под которым работает в городе уже много лет, а что касается дизайна вывески, то она выполнена в соответствии с распоряжением главы Пельменевской городской администрации об унификации вывесок торговых объектов на улицах города.

Разберитесь, кто прав в споре.

Допустимо ли распоряжением главы городской администрации устанавливать правила оформления вывесок?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие, виды средств индивидуализации субъектов предпринимательской деятельности, их предприятий, товаров и услуг и основы их правового режима.
2. Возникновение и осуществление исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания.
3. Общеизвестные и коллективные товарные знаки: особенности правового режима.
4. Возникновение и осуществление исключительных прав на фирменные наименования.
5. Возникновение и осуществление прав на использование географического указания (НМПТ).
6. Правовые основы использования для индивидуализации предприятия коммерческого обозначения.
7. Доменные имена и средства индивидуализации.
8. Виды договоров, направленных на распоряжение исключительными правами на средства индивидуализации.
9. Основания прекращения исключительных прав на средства индивидуализации.
10. Лицензионный договор и договор об отчуждении исключительного права на товарный знак.
11. Договор коммерческой концессии.
12. Способы и формы защиты прав на средства индивидуализации.
13. Основания и меры гражданско-правовой ответственности за нарушения исключительных прав на средства индивидуализации.
14. Компенсация за нарушение исключительных прав на средства индивидуализации: особенности исчисления и применения.

15. Конфискационные санкции в отношении нарушителей исключительных прав на средства индивидуализации: основания и порядок применения.

16. Административная ответственность за нарушения исключительных прав на средства индивидуализации.

17. Уголовная ответственность за нарушения исключительных прав на средства индивидуализации.

18. Юрисдикционные формы защиты исключительных прав на средства индивидуализации.

19. Неюрисдикционные формы защиты исключительных прав на средства индивидуализации.

20. Особенности самозащиты исключительных прав на средства индивидуализации.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

1. Внесение исключительных прав на товарные знаки в уставный капитал хозяйственного общества: правовые проблемы.
2. Договоры, направленные на распоряжение исключительными правами на средства индивидуализации.
3. Механизмы учета публичных интересов в правовом институте средств индивидуализации.
4. Коллективный товарный знак: особенности правового режима.
5. Общеизвестные товарные знаки: особенности правового режима.
6. Правовая охрана НМПТ и географических указаний.
7. Принцип истинности в правовой охране средств индивидуализации.
8. Прекращение правовой охраны средств индивидуализации из-за длительного неиспользования.
9. Компенсация за нарушение исключительных прав на средства индивидуализации.
10. Самозащита исключительных прав на средства индивидуализации.
11. Множественность лиц в отношениях по поводу прав на средства индивидуализации.
12. Признание и защита исключительных прав на средства индивидуализации иностранных правообладателей.
13. Товарные знаки публично-правовых образований.
14. Региональные бренды: правовые режимы.
15. Использование топонимов в средствах индивидуализации.
16. Злоупотребление исключительными правами на средства индивидуализации.

17. Исчерпание исключительных прав на средства индивидуализации.
18. «Кумулятивная охрана» средств индивидуализации.
19. Судьба «советских товарных знаков».
20. Доменные споры.
21. Особенности правового режима коммерческого обозначения.
22. Средства индивидуализации как объект рекламных отношений.
23. Средства индивидуализации индивидуального предпринимателя.
24. Особенности использования средств индивидуализации в индустрии моды.
25. Особенности использования средств индивидуализации в фармацевтической деятельности.
26. Особенности использования средств индивидуализации в спортивной сфере.
27. Использование средств индивидуализации при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
28. Наследование исключительного права на товарный знак.
29. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительных прав на средства индивидуализации и с использованием средств индивидуализации.
30. Средства индивидуализации некоммерческих организаций.
31. Использование в средствах индивидуализации объектов авторского права.
32. Использование в средствах индивидуализации объектов личных неимущественных прав.
33. Административная ответственность за нарушение прав на средства индивидуализации.
34. Уголовная ответственность за нарушение прав на средства индивидуализации.
35. Региональные системы регистрации товарных знаков и географических указаний (НМПТ).
36. Особенности использования средств индивидуализации в сети Интернет.

ТЕСТЫ

1. Товарный знак охраняется в отношении:

а) любых товаров и услуг лица, зарегистрировавшего товарный знак;

б) только в отношении определенных классов товаров и услуг.

2. Субъектами права на фирменное наименование являются:

а) коммерческие организации;

б) некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность;

в) индивидуальные предприниматели.

3. К способам защиты права на фирменное наименование относятся:

а) возмещение убытков;

б) компенсация в твердой сумме;

в) компенсация морального вреда;

г) полный или частичный запрет использования тождественного или схожего до степени смешения фирменного наименования;

д) оспаривание регистрации товарного знака.

4. Распоряжение правом на фирменное наименование:

а) возможно путем заключения договора коммерческой концессии;

б) возможно путем заключения лицензионного договора;

в) невозможно.

5. Право на коммерческое обозначение индивидуализирует:

а) предприятие;

б) юридическое лицо;

в) товары.

6. Кто признает товарный знак общеизвестным?

а) ФАС России при рассмотрении конкретного административного дела о недобросовестной конкуренции;

б) Роспатент;

в) Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении конкретного спора.

7. Отчуждение исключительного права на товарный знак не допускается:

а) если это коллективный товарный знак;

б) если это общеизвестный товарный знак;

в) в первые 3 года после регистрации товарного знака;

г) если в результате потребитель может быть введен в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

8. Условия возникновения права на коммерческое обозначение это:

а) включение его в фирменное наименование;

б) включение его в товарный знак;

в) включение его в учредительные документы организации;

г) приобретение известности на определенной территории в связи с использованием для индивидуализации предприятия;

д) государственная регистрация прав на предприятие как на недвижимый имущественный комплекс;

е) регистрация коммерческого обозначения Роспатентом;

ж) регистрация коммерческого обозначения торговой промышленной палатой.

9. Распоряжение правом на коммерческое обозначение:

а) возможно путем заключения договора коммерческой концессии;

б) возможно путем заключения договора продажи или аренды предприятия;

в) возможно путем заключения лицензионного договора;

г) возможно путем заключения договора об уступке права на коммерческое обозначение;

д) невозможно.

10. Право на товарный знак по общему правилу действует:

а) бессрочно;

б) в течение 10 лет;

в) в течение 10 лет с возможностью однократного продления;

г) в течение 10 лет с возможностью многократного продления.

11. К субъектам права на товарный знак относятся:

а) физические лица;

- б) физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели;
- в) коммерческие юридические лица;
- г) некоммерческие юридические лица;
- д) публично-правовые образования;
- е) объединения лиц.

12. Распоряжение правом на товарный знак:

- а) возможно путем заключения договора об отчуждении исключительного права;
- б) возможно путем заключения лицензионного договора;
- в) возможно путем заключения договора коммерческой концессии;
- г) возможно путем заключения наследственного договора;
- д) невозможно.

13. К институту права на товарный знак относится:

- а) право преждепользования;
- б) понятие конвенционного и выставочного приоритета;
- в) понятие исчерпания прав;
- г) принудительное лицензирование.

14. К способам защиты права на товарный знак относится:

- а) возмещение убытков;
- б) оспаривание регистрации товарного знака нарушителя;
- в) компенсация в твердой сумме;
- г) компенсация морального вреда;
- д) конфискация контрафактных товаров.

15. Право на использование одного географического указания (наименования места происхождения товара) может быть получено:

- а) только одним лицом;
- б) несколькими лицами, если они производят товары разных классов;
- в) неограниченным количеством лиц.

16. Право на использование географического указания (наименование места происхождения товара) действует:

- а) бессрочно;
- б) в течение 10 лет;
- в) в течение 10 лет с возможностью однократного продления;
- г) в течение 10 лет с возможностью многократного продления.

17. Распоряжение правом на географическое указание (наименование места происхождения товара):

- а) возможно путем заключения договора об отчуждении исключительного права;
- б) возможно путем заключения лицензионного договора;
- в) возможно путем заключения договора коммерческой концессии;
- г) невозможно.

18. Какие обстоятельства могут приниматься судом во внимание при решении вопроса о размере компенсации за нарушение исключительного права?

- а) обладание истцом статусом субъекта малого предпринимательства;
- б) степень вины правонарушителя;
- в) повторность нарушения;
- г) вероятные убытки правообладателя;
- д) длительность нарушения;
- е) принадлежность прав на товарный знак Российской Федерации.

19. Для соотношения географического указания и НМПТ верно следующее:

- а) регистрацией НМПТ и предоставлением права на его использование занимается Роспатент, а географических указаний – органы исполнительной власти субъектов РФ;
- б) право на НМПТ предоставляется на 10 лет с возможностью неоднократного продления, а право на географическое указание – на 5 лет с возможностью неоднократного продления;
- в) право на использование НМПТ может предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а право на использование географического указания – юридическим и физическим лицам;
- г) товар, индивидуализируемый НМПТ, должен обладать особыми свойствами, которые исключительно определяются его географическим происхождением, а товар, индивидуализируемый географическим указанием, – характеристиками, в значительной мере связанными с его географическим происхождением;
- д) на территории географического объекта должны проходить все стадии производства товара, индивидуализируемого НМПТ, если они существенно влияют на формирование его особых свойств, а в отношении товара, индивидуализируемого географическим указанием, достаточно, чтобы на территории географического объекта осуществлялась хотя бы одна стадия производства товара, существенно влияющая на его характеристики;

е) НМПП может индивидуализировать только товары, а географическое указание – товары и услуги;

ж) в отношении НМПП в отсутствие специальных норм применяются нормы ГК о географических указаниях.

20. Для досрочного прекращения права на товарный знак из-за длительного неиспользования требуется:

а) трехлетний перерыв в использовании товарного знака;

б) пятилетний перерыв в использовании товарного знака;

в) обращение в Палату по патентным спорам;

г) обращение в СИП;

д) соблюдение досудебного порядка, а затем – обращение в Палату по патентным спорам;

е) соблюдение досудебного порядка, а затем – обращение в СИП;

ж) доказательство заявителем своей заинтересованности;

з) доказательство заявителем отсутствия у правообладателя уважительных причин неиспользования товарного знака.

21. Для того, чтобы получить разрешение на использование слова «Россия» и производных от него в фирменном наименовании, юридическое лицо должно:

а) иметь филиалы или представительства на территории как минимум 75% субъектов РФ;

б) быть крупнейшим налогоплательщиком;

в) иметь в качестве участника, обладающего более чем 50% уставного капитала, Российскую Федерацию;

г) обладать всеми названными признаками одновременно;

д) обладать хотя бы одним из названных признаков и безупречной деловой репутацией.

22. Досрочное прекращение исключительного права на коммерческое обозначение происходит:

а) при его неиспользовании в течение года;

б) при его неиспользовании в течении трех лет;

в) при принятии решения об этом судом по иску заинтересованного лица.

23. Регистрацией доменных имен занимается:

а) Роскомнадзор;

б) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

в) коммерческие организации, аккредитованные АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

24. Основания прекращения правовой охраны географического указания – это:

а) исчезновение характерных для географического объекта условий и невозможность производить товар, обладающий характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований в отношении данного географического указания;

б) истечение десятилетнего срока;

в) прекращение права использования географического указания у всех правообладателей.

25. Для правового режима коллективного товарного знака характерно:

а) наличие одновременно хотя бы троих правообладателей;

б) наличие устава коллективного товарного знака;

в) обладание товарами, выпускаемыми правообладателями, общими свойствами;

г) бессрочная охрана;

д) неотчуждаемость исключительных прав;

е) невозможность преобразования в обыкновенный товарный знак;

ж) возможность преобразования в обыкновенный товарный знак;

з) невозможность заключения лицензионного договора.

26. Для общеизвестного товарного знака характерны следующие черты:

а) неотчуждаемость исключительных прав;

б) бессрочная охрана;

в) невозможность заключения лицензионного договора;

г) 20-летний срок действия исключительных прав;

д) возможность признания общеизвестным с ретроспективой;

е) возможность распространения на иные классы товаров и услуг, помимо тех, в отношении которых он первоначально признан общеизвестным.

27. Для лицензионного договора в отношении товарного знака характерны следующие черты:

а) требуется регистрация договора в Роспатенте;

б) требуется регистрация предоставления права использования товарного знака в Роспатенте;

в) договор не может быть безвозмездным;

г) лицензиар отвечает солидарно с лицензиатом по требованиям к лицензиату как к изготовителю товаров;

д) лицензиар несет субсидиарную ответственность по требованиям к лицензиату как к изготовителю товаров;

е) лицензиат, который надлежащим образом исполнял свои обязательства по договору, имеет преимущественное право на его заключение на новый срок.

28. Для договора об отчуждении исключительного права на товарный знак характерны следующие черты:

а) требуется регистрация договора в Роспатенте;

б) требуется регистрация предоставления права использования товарного знака в Роспатенте;

в) договор не может быть безвозмездным;

г) прежний правообладатель продолжает в течение года субсидиарно отвечать по требованиям к приобретателю как к производителю товаров;

д) прежний правообладатель продолжает в течение года солидарно отвечать по требованиям к приобретателю как к производителю товаров;

е) заключение договора не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

29. Лицензионный договор, предметом которого является товарный знак, и договор коммерческой концессии различаются по:

а) субъектному составу;

б) допустимости безвозмездного характера;

в) предмету;

г) требованиям о государственной регистрации;

д) сроку;

е) праву на заключение договора на новый срок.

30. При заключении договора исключительной лицензии по поводу товарного знака:

а) предполагается, что лицензиар не может сам использовать товарный знак;

б) предполагается, что лицензиар может сам использовать товарный знак, но не вправе заключать лицензионные договоры с другими лицами;

в) лицензиат получает возможность защищать право на товарный знак теми же способами, что и сам правообладатель.

31. В Российской Федерации в отношении исчерпания исключительного права на товарный знак применяется:

а) национальная модель;

- б) региональная модель;
- в) международная модель.

32. Товары, ввезенные в рамках параллельного импорта:

- а) признаются контрафактными;
- б) как контрафактные подлежат изъятию и уничтожению за счет параллельного импортера;
- в) подлежат изъятию и уничтожению только если они опасны для жизни, здоровья, окружающей среды.

33. Наличие старшего доменного имени:

- а) может быть противопоставлено товарному знаку при регистрации;
- б) не может быть противопоставлено товарному знаку при регистрации;
- в) может послужить основанием для отказа в регистрации товарного знака, если такая регистрация квалифицируется как недобросовестная конкуренция.

34. Российская Федерация участвует в следующих международных договорах:

- а) Парижская конвенция по охране промышленной собственности;
- б) Конвенция, учреждающая ВОИС;
- в) Соглашение ТРИПС;
- в) Мадридское соглашение о международной регистрации знаков;
- г) Мадридское соглашение о пресечении использования вводящих в заблуждение знаков;
- д) Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
- е) Лиссабонское соглашение по НМПП.

35. Административная ответственность может грозить:

- а) за несанкционированное использование чужого фирменного наименования;
- б) за несанкционированное использование чужого коммерческого обозначения;
- в) за несанкционированное использование чужого товарного знака;
- г) за несанкционированное использование чужого географического указания;
- д) за несанкционированное использование чужого НМПП;

е) за несанкционированное использование любого чужого средства индивидуализации, образующее акт недобросовестной конкуренции;

ж) за использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации средства индивидуализации.

36. Уголовная ответственность может грозить:

а) за несанкционированное использование чужого фирменного наименования;

б) за несанкционированное использование чужого коммерческого обозначения;

в) за несанкционированное использование чужого товарного знака;

г) за несанкционированное использование чужого географического указания;

д) за несанкционированное использование чужого НМПТ;

е) за несанкционированное использования любого чужого средства индивидуализации, образующее акт недобросовестной конкуренции;

ж) за использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации средства индивидуализации.

Е.Г. Афанасьева, М.Г. Долгих, Е.А. Афанасьева

**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ**

**Учебное пособие
2-е изд., перераб. и доп.**

Оформление обложки И.А. Михеев
Техническое редактирование
и компьютерная верстка К.Л. Синякова
Корректоры А.А. Чукаева, М.П. Крыжановская

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 1 / XII – 2020 г.
Формат 60х84/16 Бум. офсетная № 1 Печать офсетная
Усл. печ. л. 13,25 Уч.-изд. л. 11,0
Тираж 300 (1–100 экз. – 1-й завод) Заказ № 78

**Институт научной информации
по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)**
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, 117418
<http://inion>, https://instagram.com/books_inion

**Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий**
Тел.: +7 (925) 517-36-91, +7 (499) 134-03-96
e-mail: shop@inion.ru

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН
ООО «Амирит»,
410004, Саратовская обл., г. Саратов,
ул. Чернышевского, д. 88, литера У