

Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учебное пособие (отв. ред. Алферова Е.В.) - РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведения, 2016 г.

**Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы.
Учебное пособие**

Е.Г. Афанасьева

М.Г. Долгих

Е.А. Афанасьева

Вступительное слово

Данное учебное пособие явилось итогом пятилетнего преподавания спецкурса "Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности" на кафедре предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. С помощью комплексного метода исследования правового регулирования предпринимательской деятельности рассмотрены как частноправовые, так и публично-правовые аспекты возникновения, осуществления и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности на средства индивидуализации. Авторы стремились максимально разнообразить текст примерами как из деловой, так и из судебной практики, из зарубежного опыта, показать дискуссионность ряда вопросов, дав возможность читателю сопоставить разные мнения, высказанные в юридической литературе.

Поскольку эффективное преподавание спецкурса предполагает сочетание лекционной и семинарской форм проведения занятий и невозможно без "практической составляющей", то помимо основной части (текста и библиографии) в пособии есть раздел "задачи и задания", а также контрольные вопросы по всему курсу, по которым может быть проведен зачет. Материалы деловой прессы из раздела "дополнительная литература" также могут использоваться преподавателем в качестве исходной точки для разнообразных заданий (ответить на поставленные преподавателем вопросы, отредактировать отрывок текста, исправив юридические ошибки, выяснить, вылился ли описанный в статье конфликт в судебное разбирательство и т.п.)

В пособии представлены интересные и дискуссионные темы, которые нечасто находят отражение в учебной литературе по данному предмету (возможность признания исключительных прав на средства индивидуализации за публично-правовыми образованиями, параллельный импорт, пародии на средства индивидуализации); отдельная глава посвящена доменным именам, которые, хотя и не стали классическими средствами индивидуализации и объектами исключительных прав, но на практике находят все более широкое применение для индивидуализации бизнеса.

В учебном пособии отражены последние изменения законодательства об интеллектуальной собственности, в частности, затронувшие институты ответственности за нарушение исключительных прав на средства индивидуализации, договоров в данной сфере; уделено внимание влиянию процессов региональной интеграции на правовой режим средств индивидуализации, учтена новейшая судебная практика.

Представленное издание может с успехом использоваться для углубленного изучения вопросов охраны интеллектуальной собственности в рамках магистратуры.

Доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой предпринимательского права

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 индивидуализируют 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. N 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 четыре традиционные средства индивидуализации, названные в гл. 76 ГК РФ и признаваемые интеллектуальной собственностью: фирменное наименование, товарный знак, коммерческое обозначение и наименование места происхождения товара.

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 индивидуализирует товары, указывая на их происхождение с территории определенного географического объекта; НМПТ должно стать известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) "людскими факторами".

Международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, содержат нормы и о географических указаниях. Например, в [Протоколе](#) об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (Приложение N 26 к [Договору](#) о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.) географическим указаниям и НМПТ посвящены разные разделы, что свидетельствует о неидентичности этих понятий.

В.И. Еременко отмечает: "...Дифференциация этих близких по своей природе объектов интеллектуальной собственности происходит и в рамках международного права. Так, на девятой сессии рабочей группы по развитию Лиссабонской системы (наименования мест происхождения товаров), состоявшейся 23-27 июня 2014 г. в Женеве, рассмотрены вопросы по пересмотру [Лиссабонского соглашения](#) об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации от 31 октября 1958 г."*(1).

Различаются эти понятия и в Федеральном законе от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции": "винодельческая продукция с защищенным географическим указанием - винодельческая

продукция, производство которой, в том числе розлив, осуществляется в границах географического объекта, указываемого на различных видах этикеток... потребительской таре (упаковке), и которая произведена из определенных техническими документами сорта или смеси сортов винограда и обладает свойствами, которые определяются характерными для данного географического объекта природными условиями. Винодельческая продукция с защищенным географическим указанием производится из винограда, не менее 85% которого выращено в границах данного географического объекта, а остальной использованный для производства такой продукции виноград выращен в границах субъекта Российской Федерации, в котором расположен данный географический объект (п. 24 ст. 2); винодельческая продукция с защищенным наименованием места происхождения - винодельческая продукция, производство которой, в том числе розлив, осуществляется в границах географического объекта, указываемого на различных видах этикеток... потребительской таре (упаковке), и которая произведена из определенных техническими документами сорта или смеси сортов винограда, произрастающего и переработанного в границах данного географического объекта, и обладает свойствами, которые определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, используемыми агротехническими мероприятиями и технологическими приемами" (п. 25 ст. 2) (курсив наш. - Авт.). То есть при сравнении мы видим, что, во-первых, к винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения применяются более строгие требования в отношении места выращивания и переработки винограда; во-вторых, свойства винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения могут определяться не только природными условиями, характерными для данного географического объекта, но и людскими факторами, используемыми агротехническими мероприятиями и технологическими приемами. Объектом интеллектуальной собственности, средством индивидуализации в узком смысле, согласно ГК РФ, является именно НМПТ, но не географическое указание.

Доменное имя не превратилось в средство индивидуализации в классическом смысле как объект интеллектуальной собственности: параграф, посвященный доменным именам, имелся в проекте части четвертой ГК РФ, 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 в узком смысле 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 четырех традиционных средств индивидуализации можно выделить некоторые общие принципы их правовой охраны:

- 1) различительная способность (средство индивидуализации, чтобы выполнять свою функцию, должно обладать различительной 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);
- 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.

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*(2), права промышленной собственности*(3). С точки зрения основных и специальных отраслей права его можно отнести к межотраслевым, с преобладанием гражданско-правовой составляющей и наличием некоторого количества процессуальных, административно-правовых, таможенно-правовых*(4) 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, 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 N 26](#) к Договору о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) является Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности. В региональном масштабе действует ТК ТС, [гл. 46](#) которого устанавливает правила об особенностях таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в частности товарные знаки.

Среди международных соглашений по поводу охраны средств индивидуализации, в которых Российская Федерация не участвует, - [Лиссабонское соглашение](#) по НМПТ 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:

- [Регламентом](#) N 207/2009 Совета ЕС "О товарном знаке Европейского сообщества";
- [Регламентом](#) ЕЭС 2081/92 "Об охране географических указаний и наименованиях мест происхождения сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров";
- [Директивой](#) N 2008/95/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания".

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 образом, [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 указывается 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 юридического лица, товаров, работ или услуг, а в [ст. 14.6](#) запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения, в частности, путем незаконного использования обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, НМПТ товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения. [Федеральный закон](#) от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" относит средства индивидуализации к объектам рекламирования и содержит нормы о рекламе средств индивидуализации.

В Российской Федерации действуют и специальные законодательные акты о правовом регулировании отдельных сфер бизнеса и направлений деятельности либо приняты в преддверии крупных спортивных событий. Например, [ст. 33](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 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 НМПТ (такие ограничения нужны, чтобы не допустить неоправданного сокращения количества участников закупки). Или [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. К этой группе законов можно отнести и Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 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". В [ст. 19](#) этого Закона определены условия использования в средствах индивидуализации символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.

До вступления в силу [части четвертой](#) ГК РФ, codифицировавшей нормы российского законодательства об интеллектуальной собственности, действовал (с 17 октября 1992 г. по 31 декабря 2008 г.) [Закон](#) РФ от 23 сентября 1992 г. N 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 принимаются по вопросам охраны товарных знаков, зарегистрированных в этот период.

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

Источниками правового регулирования отношений по поводу средств индивидуализации являются также обычаи. 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 реклама*(5).

Среди важнейших актов судебной практики в сфере средств индивидуализации следует назвать также решения Конституционного Суда РФ (например, по вопросу о конституционности положений законодательства о досрочном прекращении исключительного права на товарный знак вследствие длительного неиспользования), 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 по товарным знакам. 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 нет параграфа, который содержал бы общие нормы о средствах индивидуализации. Общий характер имеют лишь нормы, предусмотренные в [подп. 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 индивидуализирует самого субъекта предпринимательской деятельности - коммерческое юридическое лицо.

Объектом индивидуализации коммерческого обозначения является предприятие. Речь в данном случае идет о предприятии как об имущественном комплексе, используемом 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"*(6).

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 зарегистрировано*(7). Согласно другому, наоборот, "коммерческим обозначением может индивидуализироваться небольшой ларек с

канцелярскими товарами на территории какого-либо учебного заведения, в этом случае отсутствует необходимость регистрировать такой ларек как предприятие в случае совершения сделки в отношении его, но нет сомнений в том, что его коммерческое обозначение также подлежит защите"*(8).

Н.М. Коршунов, Н.Д. Эриашвили и Ю.С. Харитоновна отмечают, что сложившаяся мировая и отечественная практика выработали следующую классификацию коммерческих обозначений: 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"*(9).

Более разумным представляется расширительный подход к определению понятия "предприятия". 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, кстати, в большей степени соответствует толкованию, данному в [определении](#) ВАС РФ от 26 декабря 2011 г. N ВАС-13950/11 по делу N А65-17472/2010: "Из анализа содержания нормы [статьи 1538](#) Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что коммерческое обозначение предназначено для индивидуализации не только самого предприятия, но и различных видов деятельности предприятия (в том числе оказываемых услуг)".

Товарный знак (знак обслуживания) индивидуализирует товары (услуги), наименование места происхождения товара (НМПТ) - только товары. Поэтому, например, может быть зарегистрировано НМПТ "Гжель" для фарфоровых изделий или "Вологодское кружево" для текстильных изделий, а НМПТ "Бурановские бабушки" для развлекательных зрелищных услуг - не может. 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.*[\(10\)](#)

Товарный знак позволяет связать товары с определенным лицом, которое их производит (услуги - с определенным услугодателем), а НМПТ - с определенной местностью со специфическими природными особенностями или "людскими ресурсами", благодаря которым у товаров появляются особые свойства.

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 пирожками, 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](#) от 26 сентября 2012 г. N ВАС-9727/12 по делу N А32-28115/2011 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".

Следует заметить, что регистрация одного и того же обозначения одним и тем же лицом в качестве товарного знака и в качестве 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).

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 N 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 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*(11).

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

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, и обе эти части могут иметь только словесную форму.

Например, на практике встал 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 считает недопустимым сокращенное фирменное наименование организации "ООО "М&М". 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 РФ)"*(12).

Наименование места происхождения товара, как правило, выражается в словесной форме. Это может быть собственно наименование географического объекта или слово, производное от такого наименования.

Что подразумевается под географическим объектом? В некоторых комментариях к ст. 1516 ГК РФ по данному вопросу авторы делают отсылки к ст. 1 Федерального закона от 18 декабря 1997 г. N 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов"*(13). Однако из содержащегося в

указанной статье определения следует, что оно включает в себя как природные объекты (существующие или существовавшие, характеризующиеся определенным местоположением, относительно устойчивые), так и административно-территориальные единицы и объекты транспортной инфраструктуры и сформулировано для целей закона, в котором оно содержится, так что нет оснований для отождествления географических объектов, упоминаемых в ГК РФ и указанном Законе, и механического использования этого закона для толкования ст. 1516 ГК РФ.

В доктринальных источниках можно встретить и такое мнение: "Что же касается конкретных видов географических объектов, наименования которых могут быть использованы для целей индивидуализации товара в смысле ст. 1516 ГК РФ, то на практике круг их всегда будет значительно уже очерченного в Законе от 18 декабря 1997: как правило, не могут использоваться для этой цели наименования географических объектов, "существовавших" прежде, но с течением времени исчезнувших, объектов слишком крупных для того, чтобы они могли порождать "особые свойства" определенного товара (материков, океанов, краев, областей), объектов, представляющих собой искусственные технические сооружения (мосты, аэропорты, дороги и т.п.)"*(14).

Вместе с тем нельзя полностью исключать и обратную ситуацию, когда объект, не названный в Законе "О наименованиях географических объектов", может соответствовать условиям предоставления правовой охраны в режиме НМПТ. Ключевым моментом для толкования понятия "географический объект" для целей ст. 1516 ГК РФ является не упоминание или, наоборот, неупоминание какой-либо разновидности географического объекта в указанном Законе, а возможность доказывания фактов существования в границах конкретных объектов ресурсов, придающих особые свойства товарам, производимым в границах данных объектов (эти свойства должны быть устойчивыми и делать товар уникальным либо хотя бы отличать его от однородных товаров, которые производятся за пределами данного объекта). Иной подход способен повлечь в одних случаях необоснованный отказ в правовой охране НМПТ, а в других - предоставление необоснованных конкурентных преимуществ недобросовестным производителям с монополистическими устремлениями.

Очень важно правильно определять границы географического объекта, в пределах которых природные и (или) "человеческие ресурсы" обеспечивают возникновение у производимых товаров особых свойств. В доктринальных источниках отмечается, что такие границы могут не совпадать с административными и даже с собственно географическими границами, а "зависят в первую очередь от фактических границ той местности, в пределах которой существуют и проявляют себя характерные для нее природные условия и человеческие факторы, определяющие особые свойства товара... Эти фактические пределы могут несколько выходить за административные или географические границы соответствующего объекта или, напротив, не достигать таких границ"*(15). Неправильное определение границ способно привести к неблагоприятным последствиям.

Например, если границы будут определены слишком узко, добросовестные товаропроизводители, чья деятельность оказалась "за границей", могут лишиться возможности присоединиться к регистрации НМПТ. Слишком широкое определение границ также способно вызвать отрицательные результаты, например, снижение авторитета и различительной способности НМПТ.

В 2010 г. определение НМПТ в российском законодательстве было расширено в результате внесения в ст. 1516 ГК РФ изменений. Если раньше оно было больше привязано к собственно наименованию географического объекта, то теперь, согласно абз. 2 п. 1 ст. 1516 ГК РФ, правовую охрану в режиме НМПТ может получить "обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта". То есть теперь обозначение (кстати, не обязательно словесное) может и не включать в себя наименование географического объекта или производные от него слова; главное,

чтобы у потребителей сложились определенные ассоциации между обозначением и местом, на которое обозначение указывает, местом и особыми свойствами производимого там товара, обусловленными, например, природными факторами; 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 башни*(16).

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"*(17).

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", "Жги по крышке", "Вот это жизнь!". Есть и масса любопытных зарубежных примеров.

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 "монобровь", зарегистрировал товарный знак "Бойся брови" ("Fear the Brow") для одежды и некоторых других товаров. Компания, занимающаяся торговлей теннисными аксессуарами, зарегистрировала для рубашек, курток и головных уборов товарный знак "Are you sure?" (фразу, широко использующуюся в теннисе)*(18).

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, топографические*(19), а А. Леонов - позиционные, жестикуляционные и вкусовые*(20). 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.

Регистрация 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 топографическим знакам и знакам, не состоящим из визуальных обозначений, в частности, к звуковым и обонятельным знакам" (подп. "b" п. 1 ст. 2). Статья 2 Директивы N 2008/95/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания" (Страсбург, 22 октября 2008 г.) устанавливает, что в качестве товарных знаков или знаков обслуживания "могут выступать любые обозначения, допускающие графическое представление, в частности, слова, включая личные имена, изображения, буквы, цифры, форма или упаковка товаров, при условии, что подобные обозначения способны отличать товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий". Аналогичное положение содержится в Регламенте N 207/2009 Совета ЕС "О товарном знаке Европейского сообщества". 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.

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"*⁽²¹⁾. 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 издержки*⁽²²⁾.

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 РФ, а также специальные графы для обонятельного, звукового, топографического, позиционного, светового и изменяющегося знаков, предусмотренные в форме заявки на регистрацию товарного знака*⁽²³⁾.

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"*⁽²⁴⁾.

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

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 не функционален, 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 себе*(25).

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. ("Louboutin"), 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.

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 обозначение*(26).

В Российской Федерации данному товарному знаку была предоставлена правовая охрана, хотя и не сразу, заявителю пришлось оспаривать отказ Роспатента в Палате по патентным спорам*(27).

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" (зарегистрированный в реестре под N 556088 с приоритетом от 27 февраля 2012 г.); цветовой знак МТС, представляющий собой "красный цвет, соответствующий Pantone 485" (зарегистрированный под N 560598 с приоритетом от 25 декабря 2013 г.); цветовой знак Газпрома, представляющий собой "синий цвет, соответствующий Pantone 300 CV" (зарегистрированный под N 561631 с приоритетом от 29 октября 2012 г.); цветовой знак "Тиффани энд Компани", представляющий собой "бирюзовый цвет, соответствующий Pantone 1837" (зарегистрированный под N 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 N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 "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".

Поэтому если некоммерческая организация, оказывая платные услуги, столкнется на рынке

с тезкой-двойником, ей придется бороться с ним путем привлечения [законодательства](#) о защите конкуренции.

Не может быть субъектом права на фирменное наименование 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, приведенный в [определении](#) ВАС РФ от 3 июля 2012 г. N ВАС-8176/12 по делу N А46-9631/2011, как попытки Автономной некоммерческой организации "Сибирский третейский суд" бороться с третейским судом - двойником оказались безуспешными: как некоммерческая организация АНО не может обладать правом на фирменное наименование, а признанию за ней права на коммерческое обозначение препятствовало то обстоятельство, что деятельность третейского суда не может быть квалифицирована как предпринимательская.

Близкий, но не идентичный круг возможных субъектов 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", - рассказывает писатель, - было учреждено в 1997 г., после того как нам в Роспатенте сказали, что частное лицо не может зарегистрировать на себя товарные знаки"*(28).

Ясно, что под "частным лицом" Э. Успенский подразумевает 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.

Из формулировки [ст. 1478](#) ГК РФ ясно, 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, деловое издание - газета "РБК" рассказывает о планах Благотворительного фонда Владимира Высоцкого (правообладателя товарного знака "Владимир Высоцкий"), связанных с заключением лицензионных договоров, разрешающих производителям крепких алкогольных напитков выпускать продукцию под этим товарным знаком*(29).

Ю.Т. Гульбин относит к кругу субъектов прав на товарный знак объединения лиц (применительно к такой разновидности товарного знака, как коллективный знак)*(30). 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, как представляется, такое объединение может как обладать собственной правосубъектностью, будучи зарегистрированным как ассоциация (союз), так и основываться на договоре простого товарищества). Норма отечественного законодательства о коллективном товарном знаке основана на [ст. 7. bis](#) Парижской конвенции. Коллективный товарный знак может быть преобразован в обычный, и наоборот.

Например, в течение нескольких лет коллективным товарным знаком Ассоциации производителей средств защиты было обозначение "Респиратор "лепесток"*(31). Товарный знак "Боржоми" зарегистрирован на имя Ассоциации содействия производству и реализации

минеральной воды "Боржоми" "Грузинское стекло и минеральные воды".

Правовой режим коллективного товарного знака характеризуется рядом ограничений - невозможностью заключения договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, необходимостью следить за тем, чтобы члены объединения выпускали под коллективным знаком товары, отвечающие единым требованиям. Из-за этого данный институт редко применяется на практике.

Достаточно широк круг возможных правообладателей НМПТ - абз. 2 п. 1 ст. 1518 ГК РФ устанавливает, что оно может быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами или юридическими лицами (следовательно, даже гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, например который что-либо выращивает в своем личном подсобном хозяйстве, может приобрести право на НМПТ). Поэтому не может не вызывать недоумения подп. 3 п. 2 ст. 1536 ГК РФ, в котором прекращение гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя названо как основание для прекращения действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ. Само по себе прекращение деятельности в таком качестве не должно влечь прекращения действия свидетельства, 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 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)"*(32). Противоположного мнения придерживаются В.А. Бобрышев (он, кроме того, считает, что государству принадлежат исключительные права на фирменные наименования государственных унитарных предприятий)*(33) и Ю.Т. Гульбин*(34). Авторы учебника по гражданскому праву под редакцией Е.А. Суханова констатируют: "Российская Федерация является обладателем исключительного права на некоторые товарные знаки, в прошлом использовавшиеся государственными предприятиями (в частности, на некоторые водочные изделия)"*(35).

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)*(36). Аналогичную позицию занял в 2007 г. ВАС РФ, рассматривая в порядке надзора спор по поводу знаменитого крабового товарного знака "СНАТКА"*(37). Однако такой ответ на поставленный вопрос порождает 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 состоит в том, что, с одной стороны, принадлежность товарных знаков на праве

хозяйственного ведения или оперативного управления не вписывается в традиционную концепцию ограниченных вещных прав (более того, п. 3 ст. 1227 ГК РФ предусматривает положение о том, что к интеллектуальным правам положения ГК РФ о вещных правах не применяются, если иное не установлено разделом VII ГК). С другой стороны, какая-либо иная модель, по которой бы распределялись полномочия между публично-правовым образованием и предприятием в отношении товарных знаков, отсутствует*(38).

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. Кудаковым, 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 станет*(39). А.Д. Кудаков, не смущаясь, публикует на своем сайте ответ, в котором доказывает законность своей деятельности. На начало 2016 г. в реестре А.Д. Кудакова 22 коммерческих обозначения.

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

Так, Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении одного спора о коммерческом обозначении в постановлении от 22 сентября 2015 г. N C01-591/2015 по делу N A04-7189/2014 указал, что "свидетельство Амурской 11111 не имеет ни правоустанавливающего, ни право подтверждающего значения".

Основанием для возникновения прав на товарный знак и наименование места происхождения товара является государственная регистрация соответствующего обозначения, которой занимается 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 началось до 17 октября 1992 года, т.е. до вступления в силу **Закона** Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 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 "девочку в платочке" - "Аленку"***(40)**.

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 оспорить***(41)**.

Специфика государственной регистрации НМПТ заключается, во-первых, в том, что заявителем уже должны производиться товары, для индивидуализации которых планируется использовать НМПТ. При этом заявленное на регистрацию обозначение уже должно приобрести известность как источник товаров с особыми свойствами (для регистрации обозначения как товарного знака его фактическое использование значения не имеет).

Во-вторых, различается первоначальная регистрация НМПТ и присоединение к уже состоявшейся регистрации. К заявке на регистрацию заявитель вправе приложить заключение "уполномоченного органа" о том, что в границах данного географического объекта он производит товар, особые свойства которого 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 НМПТ (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, а в отношении изделий народных промыслов - Минпромторг России)***(42)**. Они уполномочены не только выдавать такие заключения, но и впоследствии осуществлять контроль за сохранением особых свойств товаров, производимых под НМПТ.

После первоначальной регистрации НМПТ к ней могут присоединяться любые лица, которые в данной местности производят товары с соответствующими качествами.

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 Российской 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" (зарегистрирован под N 1) был признан общеизвестным решением, вступившим в силу 7 апреля 2000 г. А дата, с которой он признан общеизвестным, - 31 декабря 1992 г.

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 организацией (п. 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. N 602).

Любопытен недавний пример неудачной попытки добиться признания общеизвестным водочного товарного знака "ПОСОЛЬСКАЯ". Заявитель (ООО "Кристалл Лефортово", организация, созданная в 2010 г.) приобрел права на серию товарных знаков со словесным элементом "ПОСОЛЬСКАЯ" ("POSOLSKAYA") по возмездным договорам. 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 заявителя/правообладателя общеизвестного товарного знака"*(43).

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 НМПТ Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а также Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков. Сведения о регистрации товарных знаков и НМПТ подлежат публикации в Официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров", который издается не реже двух раз в месяц на электронном носителе с поисковой системой.

Товарный знак и 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 15.06.1957.

Можно, конечно, "на вырост" зарегистрировать товарный знак в отношении всевозможных классов товаров и услуг (понятно, что с НМПТ 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, - регистрация заявки, проведение экспертизы обозначения, регистрация и выдача свидетельства, продление срока действия свидетельства, согласно [Положению](#) 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, утвержденному [постановлением](#) Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941, - оплачивается пошлинами.

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 вполне ясный теоретически момент - приобретения обозначением, под которым функционирует предприятие, известности на определенной территории.

А вот ответить на этот вопрос в отношении товарного знака сложнее. В доктринальных источниках встречаются различные мнения на этот счет. Например, Д.В. Хохлов считает: "...Если лицо начало использовать... обозначение... после подачи заявки другим лицом на регистрацию товарного знака, схожего до степени смешения с данным... обозначением, такое использование является нарушением исключительных прав на товарный знак"*[\(44\)](#). Аналогичную точку зрения высказывают Т.А. Скворцова и М.Б. Смоленский: "...само право появляется не с момента регистрации, а с более раннего момента - дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака"*[\(45\)](#).

Иного мнения придерживается Э.П. Гаврилов: "...товарные знаки получают правовую охрану в результате сложного юридического состава... - это подача заявки и последующая государственная регистрация. При этом подача заявки на указанный объект не приводит к появлению правовой охраны объекта по нормам [части четвертой](#) ГК РФ"*[\(46\)](#). С моментом внесения данных о товарном знаке в Государственный реестр товарных знаков связывают возникновение исключительного права на него авторы Комментария к ГК РФ под редакцией С.А. Степанова*[\(47\)](#).

Детально исследовавший данный вопрос Е.А. Дедков приводит еще два встречающихся в доктринальных источниках варианта ответа на него: дата публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке в официальном бюллетене Роспатента и дата выдачи свидетельства на товарный знак*[\(48\)](#).

В чем же причина таких разночтений? Видимо, в том, что 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). Вместе с тем 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. Такое решение представляется разумным и справедливым. Вместе с тем между государственной регистрацией товарного знака путем внесения сведений о нем в Государственный реестр и опубликованием этих сведений проходит некоторое время, и если исключительное право возникает у правообладателя с момента государственной регистрации, то корреспондирующая ему негативная обязанность третьих лиц - воздерживаться от нарушений исключительного права - не может быть на них возложена ранее, чем им станет известно о возникновении права, т.е. до опубликования сведений о регистрации (эта презумпция может быть и опровергнута, если доказано, что конкретному лицу стало известно о факте регистрации товарного знака раньше публикации).

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 заявки*(49). Аналогичная позиция может быть принята и в отношении НМПТ.

Правовая охрана, предоставляемая товарным знакам и НМПТ, территориально. 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 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 26 февраля 2009 N 207/09. 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 сложилась недавно с "крымскими" товарными знаками и НМПТ. [Федеральным законом](#) от 21 июля 2014 г. N 252-ФЗ Федеральный закон "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", так называемый "Вводный закон", дополнен [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 охраняемый 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 могут 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. N 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 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 устанавливается по дате подачи заявки в украинское патентное ведомство, но "крымскому" товарному знаку не может быть противопоставлен старший российский товарный знак, и российскому обозначению, в отношении которого заявка была подана до 18 марта 2014 г., не может быть противопоставлен старший "крымский" товарный знак. В.И. Еременко отмечает, 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 полагает 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 государств*(50).

В настоящее время по заявлениям о признании действия исключительного права на территории РФ на основании [ст. 13.1](#) Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в Реестре НМПТ под номером 143 зарегистрирован 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 ОАО "Компрессорный завод" со ссылкой на то обстоятельство, что у него фактически отсутствует фирменное наименование*(51).

В соответствии с [п. 1 ст. 1483](#) ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, а также состоящих 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 [постановлении](#) от 8 ноября 2006 г. N 8215/06 по делу N А40-21077 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 знак.

Роспатент отказал McDonald's в регистрации товарного знака "Чикен Бекон" в отношении сэндвичей, поскольку в него входит лишь перечень ингредиентов блюда*(52).

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 знак*(53).

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 РФ в [постановлении](#) от 14 апреля 2009 г. N 16063/08 по делу N А40-54452/07-27-496 констатировал, что "обозначение, используемое в качестве товарного знака, приобрело различительную способность в силу сочетания формы, цвета и оформления в результате введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации конфет "Рафаэлло" ("Rafaello")".

По [п. 1 ст. 1539](#) 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 НМПТ имеют свою специфику. Для самого географического объекта важно обладать особыми природными условиями или людскими ресурсами, придающими производимым в нем товарам особые качества, а для его наименования - способностью вызывать у потребителей ассоциации именно с определенной местностью. Правоприменительная практика и большинство доктринальных источников (несмотря на неоднозначность грамматического толкования [п. 1 ст. 1516](#) ГК РФ) исходят из того, что для первоначальной регистрации даже самого наименования географического объекта в качестве НМПТ (а не только при регистрации производных наименований и иных обозначений) необходимо доказывать известность соответствующего наименования как источника происхождения определенных товаров с особыми свойствами среди потребителей данных товаров*(54). 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 НМПТ.

Поскольку правовая охрана 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 частности, в [ст. 1473](#) ГК РФ, в отношении товарных знаков - в [ст. 1483](#) ГК РФ, в отношении наименований мест происхождения товара - в [п. 2 ст. 1516](#) и [абз. 2 п. 2 ст. 1535](#) ГК РФ.

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 безосновательным*(55).

В качестве примеров недавних отказов Роспатента зарегистрировать товарные знаки как негуманные, аморальные и противоречащие общественным интересам, можно вспомнить случаи с обозначениями "Медвепутик", "Выпь (Бухало)", "Солнцедар", "Белочка (Я пришла)", "ШИРЕ ХАРИ".

Парижская конвенция разрешает отказывать в регистрации аморальных и противоречащих публичному порядку товарных знаков ([ст. 6 quinquies \(B-3\)](#)), однако не обязывает к этому. Таким образом, страны-участницы могут сами решать, включать ли в свое законодательство такое противопоказание к предоставлению правовой охраны обозначения. [Директива](#) N 2008/95/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания" устанавливает, что не могут быть зарегистрированы или, в случае регистрации, подлежат признанию недействительными знаки, которые противоречат общественному порядку или общепризнанным принципам морали ([подп. f п. 1 ст. 3](#)).

Зарубежный опыт. В Законе США о товарных знаках (Lanham Act) [ст. 2\(a\)](#) запрещает регистрацию товарных знаков, "являющихся аморальными, скандальными, оскорбительными, обманными, а также тех, которые создают ложные ассоциации с лицами, живыми или умершими, организациями, верованиями, национальными символами либо порочат их или вредят их репутации".

Вот несколько примеров из недавней отказной практики патентного ведомства США: REDSKINS (заявитель - футбольная команда с таким самоназванием); THE SLANTS (самоназвание оркестра, использующего азиатские мотивы); COCK SUCKER применительно к леденцам - петушкам на палочке, LIBIDO для парфюмерии, BLACK TAIL (афро-американский журнал для взрослых). При этом оценка обозначению, как правило, дается в контексте его коммерческого использования: патентное ведомство США заявляет, что не задается вопросом, является ли товарный знак сам по себе скандальным, но оценивает скандальность исходя из контекста тех товаров, для которых товарный знак заявляется на регистрацию. Однако известны и примеры обозначений, признанных патентным ведомством скандальными "per se": AGNUS DEI (за способность оскорбить чувства христиан коммерциализацией священного символа) и BULLSHIT (как грубого, вульгарного)*(56).

Действующее американское законодательство о скандальных и аморальных товарных знаках и практика его применения активно критикуются в доктринальных источниках. К. Фарли считает, что оценка товарного знака в контексте важна для определения его различительной способности, а вот оскорбительность, скандальность и аморальность могут быть обнаружены и вне контекста, если речь идет о проявлениях расизма и о нецензурных словах. Даже вполне нейтральные слова, обозначающие расовую или этническую принадлежность (как, например,

"коренные американцы" вместо "краснокожих"), оскорбительны, если используются как товарные знаки. То же самое и со словами, которые тесно ассоциируются с определенными религиями: сами по себе такие слова не оскорбительны, но оскорбительной может быть их коммерциализация. К. Фарли предлагает снабдить атторнеев патентного ведомства перечнем оскорбительных слов, чтобы они могли просто заглянуть в соответствующую базу данных, подобно тому, как это происходит при проверке на отсутствие других препятствий к регистрации (так, например, в Новой Зеландии запрещено регистрировать в качестве товарных знаков символы и слова языка маори, и для патентного ведомства составлена их база данных). Воспользоваться этими данными смогут и заявители. Конечно, с формированием списка оскорбительных слов будут определенные трудности, но каждый раз проводить контекстный анализ обозначения еще сложнее. Отказ от контекстного анализа, считает К. Фарли, не только упростит работу патентного ведомства, но и удешевит регистрацию для заявителей, что особенно важно для малого бизнеса; такое правоприменение будет больше соответствовать целям данного правового института и сделает результаты его применения более предсказуемыми.

При этом оскорбительность К. Фарли предлагает проверять не только на момент регистрации: если с течением времени значение словесного товарного знака изменилось и стало оскорбительным, правовая охрана должна прекратиться*(57).

Однако гораздо чаще, чем с критикой применения ст. 2(а) Закона Лэнхема, можно столкнуться с критикой самой этой нормы как сомнительной попытки насаждать добронравие неподходящими средствами. М. Карпентер и К. Мёрфи констатируют, что цели запрета регистрации скандальных, аморальных и оскорбительных товарных знаков до сих пор неясны, и выдвигают несколько гипотез, последовательно разделяваясь с каждой из них*(58).

Версия первая: деньги налогоплательщиков не должны тратиться на защиту сомнительных товарных знаков. Есть даже судебные решения с такой аргументацией.

Например, в 1981 г. Апелляционный суд США по таможенным пошлинам и патентам (ССРА) разъяснил, что запрет регистрировать скандальные товарные знаки - это не попытка насаждать нравственность, а экономия времени государственных служащих и федеральных фондов. Однако не надо забывать, что заявители уплачивают пошлины, из которых компенсируются расходы на регистрацию товарных знаков, а что касается экономии времени, так оно как раз и уходит на споры по поводу отказа в регистрации.

Версия вторая: регистрация несоответствующих товарных знаков может создать впечатление, что государство одобряет их. Однако ни патентное ведомство, ни суды США не признают, что регистрация означает одобрение товарного знака государством.

Версия третья: отказ в регистрации скандальных и аморальных товарных знаков отражает заботу государства о чувствах потребителей. Она также не находит подтверждения, поскольку отказ в регистрации товарного знака не влечет запрета его использования предпринимателем при оформлении и рекламе товара; те же, кого он оскорбляет, могут отказаться от приобретения товара. Более того, сомнительные товарные знаки могут использоваться для индивидуализации товаров, которые сами по себе способны оскорбить строгие нравы, однако правомерно находятся в обороте (например, ассортимент секс-шопов).

Сравнивая запрет на регистрацию скандальных, аморальных и оскорбительных товарных знаков, с одной стороны, с запретом на регистрацию товарных знаков, способных ввести в заблуждение, и описательных товарных знаков, с помощью которых создается неоправданная монополия на сами наименования товаров, - с другой, М. Карпентер и К. Мёрфи приходят к выводу, что первый запрет не соответствует основным целям законодательства о товарных знаках: скандальные, оскорбительные и аморальные товарные знаки сами по себе не обманывают потребителей и не вредят конкурентам, а запрет на их регистрацию способен скорее помешать реализации целей законодательства о товарных знаках.

Из европейской практики можно привести пример попыток регистрации товарного знака *Je suis Charlie*. Одна из заявок была подана в Ведомство по товарным знакам стран Бенилюкса. В

принципе попытки использования трагических событий для вновь создаваемых товарных знаков нередки, но тут речь шла о несколько ином явлении - о попытке монополизации резонансного слогана, который в основе своей имеет положительный смысл. Заявка на данный товарный знак была подана резидентом Бельгии спустя сутки после трагических парижских событий; заявитель хотел выпускать под данным товарным знаком чистящие средства, бумажные изделия, одежду, игры, напитки, предоставлять рекламные и телекоммуникационные услуги. Эта заявка породила много споров в юридических кругах. Одни юристы высказывали надежду, что она будет отклонена, так как противоречит публичному порядку и принятым принципам морали (ст. 3(1)(f) Директивы ЕС о товарных знаках и знаках обслуживания (2008/95/ЕС)), другие обращали внимание на то, что в самом термине нет ничего пренебрежительного или оскорбительного, наоборот, словосочетание основано на сочувствии, сопереживании. Наибольшее распространение получило мнение, что коммерциализация этого слогана, связанного с трагическими событиями, будет противоречить принципам морали и являться оскорбительной. В настоящем деле официального отказа регистрирующих органов не последовало, так как под влиянием общественного мнения заявитель сам отозвал свою заявку*(59).

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; отрадно, что ни в отношении НМПТ, ни в отношении коммерческих обозначений подобных запретов ГК не устанавливает. В связи с этим, например, противозаконными выглядят 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 заблуждение 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"*(60).

Пункт 4 ст. 1473 ГК РФ 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"*(61)), и на случаи, когда учредителем юридического лица является иностранный инвестор.

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 - Китай*(62). Все судебные инстанции сочли такое правоприменение правильным.

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.*(63). 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 осторожность*(64).

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 принадлежность 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. N 52. В указанных Правилах названы четыре случая, когда юридическое лицо вправе получить такое разрешение (например, оно доминирует на определенном рынке 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 (в настоящее время предусмотрена [подп. 771 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)"*(65).

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". Суд отметил, что "слово "рос" несет общепринятую смысловую нагрузку, ассоциируясь со словом "Россия"*(66).

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; видимо, сыграл роль и профиль деятельности компании - оказание транспортных услуг, обслуживание автотранспортной техники, оформление продажи автотранспортных средств*(67).

Появившееся в 2009 г. разъяснение п. 58.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 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 внесло полную определенность в толкование абз. 8 п. 4 ст. 1473 ГК РФ. Однако судебная практика последних лет явно исходит из презумпции производности любого "рос" от "России" и ассоциируемости с государством или по крайней мере масштабностью, важностью деятельности компании.

Например, неудачу потерпели ООО "РосКо-Биланчо"*(68), ООО "ИЛИМ-РОСКО" (которое не смогло доказать, что его фирменное наименование расшифровывается как "Региональная отраслевая снабженческая компания")*(69), ООО "Росмашторг" (не убедившее суд в том, что его наименование является производным от словосочетания "Рост машиностроения и торговли"*(70), 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")*(71), ООО "Росани"*(72) и даже ООО "Ростюрнадзор", одержав временную победу в апелляционной инстанции, проигрывает в кассационной. Постановление кассационной инстанции по этому делу 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 данной организации в государственных интересах"*[\(73\)](#).

Последняя фраза вообще стала стандартной в такого рода судебных решениях. Приходится согласиться с В.О. Калятиным и Е.А. Павловой в том, что использование в фирменном наименовании слога "рос" достаточно рискованно*[\(74\)](#). Остается только надеяться, что компаниям с фирменными наименованиями типа ООО "Росич"*[\(75\)](#) и ООО "Макрос"*[\(76\)](#) (которые в свое время тоже были заподозрены налоговыми органами в том, что их наименования происходят от "России") по-прежнему ничего не грозит.

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 противопоказание 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.

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.

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 положительно. 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"*[\(77\)](#).

Правда, как отмечается в доктринальных источниках*[\(78\)](#), "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). Это требование может сопровождаться требованием о возмещении убытков.

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, 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.

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 в постановлении от 24 апреля 2012 г. N 16912/11 по делу N А40-73286/10-143-625 пришел к противоположному выводу: "Имеющимся 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 N 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". Президиум ВАС РФ в указанном постановлении, 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 российского товарного знака.

Могут ли возникнуть подобные сложности в отношении ННПТ? Если речь идет о разных товарах, производимых в одной местности, проблем возникать 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"*(79).

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"*(80). 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 при рассмотрении требования о признании недействительным отказа Роспатента удовлетворить возражения против отказа в регистрации товарного знака "ТИХИЙ ДОН" в отношении алкогольных напитков (кроме пива).

Суд по интеллектуальным правам [решением](#) от 22 октября 2014 г. по делу N 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".

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 неохраняемого 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)^{*(81)}.

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 доказали, что являлись наследницами либо по завещанию, либо по праву представления^{*(82)}.

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 обозначению "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", который также является исторической личностью, русским землепроходцем, совершавшим совместные плавания с Семеном Дежнёвым, 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 действия^{*(83)}.

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.

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 РФ). 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").

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", "взаимное страхование", "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 НМПТ, в доктрине его даже иногда именуют "квазиабсолютным": если НМПТ зарегистрировано, то право на его использование может получить любое лицо, которое в данной местности производит товары, обладающие данными свойствами, и присоединится к регистрации. По сути, можно говорить о коллективной монополии всех правообладателей, получивших свидетельство о праве использования НМПТ.

Состав правомочий, которыми обладают правообладатели в отношении разных средств индивидуализации, неодинаков. В состав правомочий в отношении любого средства индивидуализации входит правомочие использования и правомочие защиты. Однако правомочия распоряжения имеются только в отношении товарного знака и (в меньшем объеме) коммерческого

обозначения. Распоряжение фирменным наименованием и 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 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 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ в [определении](#) от 20 января 2016 г. N 310-ЭС15-12683 указала: "ГК РФ закрепляет общее требование о необходимости использования зарегистрированного товарного знака. С учетом этого определенные действия обладателя права на товарный знак являются недобросовестными и не подлежат судебной защите. Это такие действия, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с брендом до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. Такой вывод обусловлен тем, что у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии интереса, достойного ее (например, при имитации нарушения права), - злоупотребление правом со стороны истца. Проверая наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации бренда, реальное намерение правообладателя его применять, причины неиспользования. Если будет установлено, что правообладатель зарегистрировал бренд не с целью использовать его (самостоятельно или с привлечением третьих лиц), а лишь для запрещения другим применять соответствующее обозначение, суд может отказать ему в защите такого права".

Круг способов использования средств индивидуализации в контексте осуществления исключительного права шире, чем круг способов использования в контексте исполнения обязанности использовать 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 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 способом (см. 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. N СП-23/4). 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 оборот) мягкой игрушки, имитирующей товарный знак, может рассматриваться как использование этого товарного знака (п. 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. N СП-23/29).

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"), а правообладатель НМПТ - "зарегистрированное наименование места происхождения товара" или "зарегистрированное НМПТ" (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. Известны три различных принципа исчерпания прав: мировой (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).

Зарубежный опыт. В Евросоюзе в отношении товарных знаков действует региональная модель исчерпания прав, причем ч. 2 ст. 7 Директивы N 2008/95/ЕС устанавливает исключение из принципа исчерпания прав на случай, когда у правообладателя существуют правомерные интересы в воспрепятствовании дальнейшей коммерциализации товаров, особенно в тех ситуациях, когда после ввода товаров в торговый оборот их состояние изменилось или ухудшилось.

Например, в 2010 г. Суд ЕС обратился к вопросу о согласии правообладателя в рамках спора Coty Prestige Lancaster Group GmbH vs Simex Trading AG. Специфика данного дела 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 ("Simex Trading AG") 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 обращение Высокого суда Англии и Уэльса по делу L'Oreal vs Ebay.

Дополнительно Суд пояснил, что правообладатели могут на основании [ст. 7\(2\)](#) 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.

Айрен 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, содержащегося в [ст. 7\(1\)](#) Директивы, и, напротив, применяет опасно расширительное толкование понятия законного основания для возражения против исчерпания права на товарный знак в [ст. 7\(2\)](#), особенно когда речь идет о защите известных товарных знаков и элитных товаров от продажи импортерами без санкции правообладателя даже внутри Евросоюза. Автор 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 рынке*(84).

Поскольку российское законодательство в настоящий момент применительно к праву на товарный знак*(85) исходит из национального/регионального в рамках ЕАЭС принципа исчерпания*(86) (п. 15 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности), параллельные импортеры - предприниматели, импортирующие легально приобретенные за рубежом товары, на которых нанесены охраняемые в Российской Федерации товарные знаки, могут столкнуться с преследованиями со стороны правообладателей.

Применительно к административно-правовым последствиям параллельного импорта важное значение имело знаменитое "Дело о подержанном PORSCHE CAYENNE S...". Президиум ВАС РФ в [постановлении](#) от 3 февраля 2009 г. N 10458/08 тогда пришел к выводу, что "...автомобиль марки PORSCHE CAYENNE S... выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию Российской Федерации общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной [статьей 14.10](#) КоАП РФ" (указанная статья оперирует словосочетанием "с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака"). Столкнувшись с невозможностью бороться с параллельными импортерами путем инициирования в отношении них административных дел, правообладатели начали войну с ними гражданско-правовыми средствами и в том преуспели.

Судебная практика по такого рода искам (отказные определения ВАС РФ, а затем - решения Суда по интеллектуальным правам) в последние годы сложилась и исходит из того, что в соответствии со [ст. 1484](#) и [1487](#) ГК РФ ввоз на территорию РФ товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака; что лицо, ввозящее на территорию РФ товар без согласия правообладателя, осуществляет таким

образом несанкционированное использование чужого товарного знака и, следовательно, является нарушителем исключительных прав истца на данный товарный знак, даже если само не наносило его на товар; что введением маркированного товарным знаком товара в оборот самим правообладателем или с его согласия за пределами России право на товарный знак не исчерпывается. Еще встречаются случаи, когда суды первой инстанции считают, что истцы по подобным делам злоупотребляют своим правом с целью получения монопольного положения на рынке*(87), что факт ввоза ответчиком на территорию РФ товара, произведенного, маркированного и введенного в гражданский оборот самим правообладателем, не является нарушением исключительных прав истца*(88), что "законодательство Российской Федерации не предусматривает возобновление действия исключительных прав после их исчерпания в случае перемещения товаров, ранее введенных в гражданский оборот правообладателем или с его согласия, на территорию другого государства", и даже обращают внимание на то, что "спорные товары значительное время находились в употреблении"*(89). Однако в апелляционной инстанции такие решения уже не выживают. Суды удовлетворяют требования истцов о признании незаконным ввоза на территорию РФ товаров, маркированных спорными товарными знаками, и о запрете совершать действия по введению товаров в оборот и о выплате истцам компенсации по ст. 1515 ГК РФ. Такое применение судами ст. 1515 ГК РФ небесспорно: целостное понимание ее текста подталкивает к выводу о том, что названные в ней гражданско-правовые санкции, в том числе и взыскание компенсации в твердой сумме, грозят лишь лицу, совершающему действия с контрафактными товарами (товарами, на которых незаконно размещен товарный знак)*(90). Истцы также нередко требуют обязать ответчика за свой счет изъять из гражданского оборота и уничтожить товар. Ситуация с удовлетворением таких требований меняется в последние годы в пользу истцов. Проиллюстрируем ее ссылками на некоторые недавние судебные решения и выдержками из нескольких из них.

Определение ВАС РФ от 30 сентября 2013 г. N ВАС-13007/13 по делу N А40-72924/11-5-449 по поводу товарного знака "GUINNESS" примечательно тем, что в нем процитированы решения нижестоящих судов, которые сделали вывод о контрафактности товара только из того, что ответчик не является уполномоченным импортером пива на территории Российской Федерации.

В ряде определений ВАС 2012-2013 гг. цитируется п. 4 ст. 1252 ГК РФ для пояснения, какие материальные носители считаются контрафактными*(91) и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению*(92).

Приведем выдержки из нескольких постановлений Суда по интеллектуальным правам, вынесенных по итогам кассационного рассмотрения дел.

"...Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными... Пункт 4 статьи 1252 ГК РФ носит общий характер и относится ко всем видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Данные нормы не противоречат друг другу и применяются во взаимосвязи"*(93).

"Не может согласиться судебная коллегия и с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что ввезенные им товары суды необоснованно признали контрафактными в ситуации, когда товарные знаки нанесены на них правообладателем. Право суда на признание таких товаров контрафактными следует из содержания пункта 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации..."*(94).

"Признав незаконным ввоз в Российскую Федерацию без согласия истца спорного товара, маркированного товарными знаками истца... необходимо одновременно считать данный товар контрафактным и принимать решение о его изъятии и уничтожении"*(95).

"Товар, даже если он и произведен владельцем товарного знака, однако, в нарушение исключительного права владельца товарного знака, ввезен или иным образом введен в оборот на территории Российской Федерации, обладает признаком контрафактности, что следует из содержания пункта 4 статьи 1252 ГК РФ. Такой товар по решению суда подлежит изъятию из

оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации"*(96).

Из приведенной судебной практики следует парадоксальный вывод: товар может быть оригинальным и контрафактным одновременно*(97).

Например, ответчик по одному из дел, индивидуальный предприниматель Чудов, ввез в Российскую Федерацию 129 старых ноутбуков, маркированных товарным знаком "SONY". Апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам первой инстанции, признает эти действия незаконными и запрещает ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации указанных товаров (суд кассационной инстанции оставил постановление апелляционного суда без изменений)*(98).

Возникают два вопроса: 1. А если бы товарный знак с каждого ноутбука был срезан, смыт или устранен иным образом, импорт товаров стал бы правомерным? 2. Если бы партия старых ноутбуков была меньше, например, 10, 7, 5?

Иными словами, как определить, что товар ввозится для введения в гражданский оборот и что такое гражданский оборот? Наиболее устоявшееся его определение - совокупность сделок*(99). Если человек ввозит джинсы и напитки, чтобы их носить и пить, т.е. потреблять лично, введение данных товаров в гражданский оборот не предвидится. А если для того, чтобы раздарить родственникам и знакомым? Дарение - сделка, следовательно, подарить - означает ввести в гражданский оборот. Но неужели безвозмездность в данном случае не имеет никакого юридического значения?*(100)

Созвучные сомнения высказывает О. Плешанова: "Меня, как и прежде, будут убеждать, что граждан, привозящих из-за границы фирменные вещи для себя и близких, угроза конфискации не коснется и повода для паники нет. Но опасения не исчезнут - формальных различий между бизнесом и потребителями в законодательстве о товарных знаках нет"*(101).

С точки зрения гражданского законодательства, действительно, различий нет. Справедливости ради стоит уточнить, что согласно подп. 1 п. 2 ст. 328 ТК ТС "меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не применяются таможенными органами в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами для личного пользования". А к таковым ТК ТС относит "товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц" (подп. 36 п. 1 ст. 4). Так что в любом случае отлавливать граждан, которые привозят и раздаривают, к примеру, фирменные футболки, придется самим правообладателям, если они того пожелают; таможенные органы помогать им тут не должны. Приходится констатировать, что в реализации ограничений параллельного импорта полная последовательность недостижима.

И наконец, трудно удержаться и не процитировать крик души ответчика, который просил в соответствии с ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ направить запрос специалистам: "Являются ли действия истца и оплачивающего настоящий судебный процесс общества "Объединенные Пивоварни Хайнекен" по недопущению на российский рынок оригинальной, качественной продукции, произведенной в Ирландии и маркированной товарным знаком "Guinness" самим производителем, с одновременной реализацией российскому потребителю под тем же обозначением "Guinness" суррогата, изготовленного с использованием ароматических добавок, - защитой исключительных прав на товарный знак "Guinness"*(102).

Доводы за и против легализации параллельного импорта достаточно детально проанализированы и систематизированы в современной юридической литературе*(103), поэтому мы воздержимся от того, чтобы излагать их. При этом отметим, единственный довод, с которым мы можем согласиться: нестабильность правового регулирования - явление отрицательное. Однако примечательно, что на интересы добросовестной конкуренции ссылаются и сторонники, и противники параллельного импорта.

Так, Ф. Шауфф, А. Юков и М. Каширин видят в легализации параллельного импорта угрозу развитию добросовестной конкуренции и риск поощрения конкуренции недобросовестной*(104). Напротив, Д. Гаврилов считает, что "...применение на территории Российской Федерации и

Таможенного союза принципа международного исчерпания прав будет отвечать целям развития конкуренции, являться правовым инструментом, который позволит объективным образом ограничить монополию правообладателя..."*(105).

Возможно ли подобное 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 НМПТ, такое ограничение не установлено, да и нет у правообладателей НМПТ 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 "E5.ru". "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 несанкционированное 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 "Собирательная 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!"*(106).

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 ОАО "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 класса МКТУ (банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; обмен денег; 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 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."*(107).

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 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, например, постановление Президиума ВАС РФ от 28 июля 2011 г. N 2133/11 по делу N А45-6990/2010 г., 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".

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 только 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"*(108).

Можно ли все вышесказанное распространить на пародирование товарных знаков? То есть достаточно ли обосновать пародийный характер использования товарного знака (с учетом тех 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 "чудовишно 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 Diggity Dog, LLC" занималась продажей пародийных товаров для домашних животных, среди которых были "Chewnel No. 5", "Jimmy Chew", "DogPerignonn", "Snijfany & 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*(109).

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 (Schechter) 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), закрепляющий 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 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 возникла 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 выигранные дела от бесперспективных не просто 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 (McCarthy) 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 насмеяться 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"*(110).

Далеко не всякое упоминание или демонстрирование чужого средства индивидуализации в ходе предпринимательской деятельности должно квалифицироваться как использование в смысле посягательства на легальную монополию правообладателя. 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 знака*(111).

3.2.4. Зонтичные бренды

Общепризнанно, 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 животных, 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"*(112).

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 РФ*(113).

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 правопреемства. На него может быть обращено взыскание по требованиям кредиторов*(114). Право на товарный знак может вноситься в уставный капитал юридического лица.

Правомочие распоряжения правом на товарный знак можно реализовать путем заключения ряда договоров: об уступке (отчуждении) исключительного права на товарный знак, коммерческой концессии, лицензионного договора (в вариантах исключительной и простой лицензии), 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. 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. Ограничения правомочия распоряжения товарным знаком путем отчуждения исключительного права установлены [п. 2 и 3 ст. 1488](#) ГК РФ. Так, 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 договора*(115).

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 законодательству*(116).

Другие ограничения связаны с субъектным составом договора. В соответствии с п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ невозможно, если исключения не предусмотрены самим ГК РФ, 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.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на товарный знак являются: предмет договора (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 указано, что исключительное право передается в полном объеме, иначе такой договор будет квалифицирован как лицензионный договор.

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.

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, 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 срок действия договора не может превышать срока действия исключительного права. Однако исключительное право на товарный знак может действовать бессрочно при условии своевременного продления регистрации; бессрочно охраняется общеизвестный товарный знак. Значит, никто 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"*(117).

К существенным условиям лицензионного договора также отнесены способы использования товарного знака. Это, например, 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 преследовать цели получения лицензионных платежей, выхода на новые рынки, перенесения производства в те места, где ресурсы и рабочая сила дешевле, привлечения лицензиара к защите прав на товарный знак от нарушений со стороны третьих лиц, предотвращения досрочного прекращения охраны товарного знака из-за его длительного неиспользования, оценки исключительного права на товарный знак. Пользователь может преследовать цель продвижения своих товаров с опорой на авторитет правообладателя и его продукции.

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.

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 установлено 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 Лэнхэма) 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 Лэнхэма 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 решений устанавливали деликтную ответственность правообладателей за недостатки их продукции только на том основании, что на дефектной продукции был размещен их товарный знак. Например, в решении по делу *Brandimarti vs Caterpillar Tractor Co* (1987) суд указал, 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 указал, 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 небрежность*(118).

Закон (п. 4 ст. 1237 ГК РФ) защищает лицензиара от существенного нарушения лицензиатом обязанности выплачивать 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 РФ; 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.

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, изобретений, полезных моделей, а также объектов, не относящихся к интеллектуальной собственности, например, деловой репутации и опыта. Поэтому в некоторых правовых порядках 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 и наделяет пользователя преимущественным правом на заключение договора на новый срок. Для лицензиата такое право не предусмотрено.

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

Распоряжение фирменным наименованием и НМПТ, как считается, невозможно. Так, п. 2 ст. 1474 и п. 4 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. Вместе с тем Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" разъяснил, что право на НМПТ (как и право на товарный знак, а также право на коммерческое обозначение в составе предприятия) в определенных обстоятельствах может переходить по наследству (если наследником является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) (абз. 2 п. 85)*(119). Отсюда должна следовать и возможность распоряжения этими правами путем составления завещания в отношении предприятия. Правда, есть сомнения в том, что эти разъяснения могут применяться в отношении НМПТ после того, как с 1 октября 2014 г. в подп. 3 п. 2 ст. 1536 ГК РФ появилось указание на смерть гражданина как на основание прекращения действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ.

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"*(120).

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 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 прекращение*(121) прав на средства индивидуализации по ряду оснований. Так, например, права на коммерческое обозначение и на товарный знак*(122) 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

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. Так, в Директиве N 2008/95/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания" установлено: "В целях сокращения общего числа зарегистрированных и пользующихся охраной в Сообществе знаков и, как следствие, числа возникающих между ними конфликтов нужно потребовать, чтобы зарегистрированные знаки фактически использовались под угрозой лишения прав" (п. 9 Преамбулы). Механизм досрочного прекращения исключительного права при этом должен соответствовать пункту "С (1)" ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Статья 19 Соглашения ТРИПС устанавливает, что непрерывный срок неиспользования не может быть менее трех лет.

Вопрос о соответствии такого механизма, установленного отечественным законодательством, ст. 35 Конституции РФ, рассматривался Конституционным Судом РФ, который в Определении от 2 октября 2003 г. N 393-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Продюсерская фирма "Самый вкус" на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" указал, 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". 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 дел, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам РФ.

Например, можно вспомнить о многолетнем противостоянии 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 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 Поволжье*(123).

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 лет может быть исправлена последующим использованием, однако если заявление о досрочном прекращении охраны уже поступило в суд, возобновлять использование, по смыслу п. 1 ст. 1486 ГК РФ, уже поздно.

Важно также, что не любое, а только заинтересованное лицо может быть инициатором прекращения правовой охраны товарного знака по данному основанию. Под заинтересованным лицом в сложившейся судебной практике понимается такое лицо, которое само намеревается зарегистрировать тождественное или схожее до степени смешения обозначение для таких же или

однородных товаров. 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 товарного знака для индивидуализации своих товаров*(124).

Э.П. Гаврилов критикует предъявляемые судебной практикой требования к "заинтересованному лицу" как чрезмерные и неправомерные, не основанные на законе*(125).

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).

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 потребителя*(126).

Правообладатель, возражая против иска, может сослаться 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 общества*(127).

Несанкционированное использование товарного знака иными лицами, помимо лицензиатов и лиц, действующих под контролем 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 независящим от него обстоятельствам. В качестве таких обстоятельств российская судебная практика и доктрина приводят банкротство правообладателя*(128), арест счетов правообладателя, впоследствии признанный незаконным*(129), а Соглашение ТРИПС (п. 1 ст. 19) - ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, индивидуализируемых товарным знаком.

Например, при рассмотрении иска ООО "Александровы погребя" к ООО "АгросЭко М" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков "ДРЕВНЯЯ КОЛХИДА" и "OLD KOLKHETI" в связи с их неиспользованием ответчиком ФАС Московского округа в постановлении от 23 апреля 2013 г. по делу N А40-85638/12-15-66 указал на то обстоятельство, 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 не зависящими от ответчика", суд решил, что оснований для прекращения правовой охраны спорных товарных знаков нет.

Вместе с тем 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 правопреемнику ответчика, не квалифицируется судами как основание для отказа в иске.

В постановлении Президиума СИП от 26 февраля 2014 г. N С01-441/2013 по делу N СИП-88/2013 суд указал: "...смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет течения вышеуказанного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования".

Это важно 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.

Критикуя нормы [ст. 1486](#) ГК РФ за их негибкость, А.С. Ворожечин 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 отказано*(130).

Досрочное прекращение прав на коммерческое обозначение урегулировано в [п. 2 ст. 1540](#) ГК 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, имеет ли значение возобновление использования брошенного коммерческого обозначения, имеют ли значение 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. Указание на "автоматическое" прекращение права на "заброшенное" коммерческое обозначение в [п. 65](#) постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 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. Доказывать использование своего средства индивидуализации в случае возникновения спора, видимо, по аналогии со спорами о досрочном прекращении прав на товарный знак, должен сам правообладатель.

Важно правильное прочтение [п. 2 ст. 1540](#) ГК РФ: чтобы не утратить право на коммерческое обозначение, правообладатель должен не "использовать его непрерывно в течение года", а не делать 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"*(131).

Для НМПТ подобное основание досрочного прекращения правовой охраны не предусмотрено. Для того чтобы зарегистрировать НМПТ или присоединиться к регистрации, производить товары необходимо, а для того, чтобы сохранить право использования - уже нет. Более того, зарегистрированное НМПТ может сохраняться в "спящем виде" даже при прекращении права использования НМПТ у всех правообладателей и "просыпаться" при присоединении кого-либо к регистрации*(132).

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".

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 ([абз. 1 п. 2, п. 3-6 ст.](#)

1512 ГК РФ), а по другим - в течение пяти лет с момента публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (абз. 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 устанавливает, 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 прав*(133). (Вместе с тем поданная заявка, видимо, будет отклонена, а уплаченная пошлина возвращена не будет). Аналогичное правило о льготном шестимесячном сроке содержится в абз. 4 п. 2 ст. 1531 ГК РФ в отношении продления срока действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака может произойти в результате "прекращения юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя" (подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК). 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 в отсутствие управомоченного 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. 3 п. 2 ст. 1536 ГК РФ в отношении НМПТ, только в этой норме отдельно названо такое обстоятельство, как смерть гражданина - видимо, потому, что исключительное право на НМПТ считается необоротоспособным. Как же тогда быть с разъяснением абз. 2 п. 85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", согласно которому "Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на наименование места происхождения товара... переходит по наследству только в случаях, если наследником является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель"? Видимо, оно не может теперь действовать, поскольку пришло в противоречие с новой редакцией подп. 3 п. 2 ст. 1536 ГК РФ. Однако такое положение дел едва ли стоит признать разумным: в случае наследования бизнеса и продолжения наследником дела умершего ему придется заново получать свидетельство в отношении 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 таких 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 обозначение "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"*(134). 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"*(135). 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 вида*(136), 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 или нет", приводя в качестве примера обозначение "АСПИРИН", которое в США признается обозначением вида лекарственного средства, а в Германии - товарным знаком*(137).

Прекращение правовой охраны НМПТ может стать следствием исчезновения характерных для географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий заявленными особыми свойствами. Утрата товаром, производимым обладателем свидетельства, заявленных особых свойств может привести к прекращению действия свидетельства, т.е. к утрате исключительных прав в отношении НМПТ конкретным правообладателем.

В качестве примера 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. 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"*(138).

От случаев прекращения исключительных прав на средства индивидуализации надо отличать случаи исчерпания прав в отношении отдельных товаров.

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 (ст. 329, 330 ТК ТС). К регулятивным мерам относятся выплата компенсации, возмещение убытков.

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

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 НМПТ. Это компенсация, которая может быть определена несколькими способами:

1) в твердой сумме - от 10 тыс. до 5 млн. руб. Ориентиры для определения суммы внутри этой широкой вилки названы в п. 43.3 постановления Пленумов ВАС РФ и Верховного Суда РФ от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Это - характер нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки, разумность, справедливость и соразмерность компенсации последствиям нарушения. Суд не вправе назначить компенсацию больше требуемой истцом, однако может снизить названную истцом сумму, если нарушение не являлось повторным, было непродолжительным, совершено неумышленно или невиновно (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).

Что касается вероятных убытков правообладателя, то ответчик может доказывать, что истцу причинены минимальные убытки или не причинены вовсе, и тогда уже истец, который в принципе не должен доказывать убытки, может привести доказательства в свою пользу, чтобы избежать снижения компенсации.

Что же помимо повторности, продолжительности, вероятных убытков и степени вины может составлять характер нарушения, который высшие судебные инстанции предписали учитывать? Некоторые обстоятельства могут дополнительно характеризовать нарушение как особо вызывающее и грубое или, наоборот, случайное и незначительное (например, реакция нарушителя на претензии правообладателя).

Компенсация в твердой сумме взыскивается за каждый факт нарушения. При этом судебная

практика исходит из того, что одна сделка, оформленная одним чеком ("правило одного чека"), в отношении одного или нескольких одинаковых или разных товаров, и даже несколько последовательных сделок купли-продажи товара, оформленных отдельными чеками, - это один факт нарушения, если товары индивидуализированы одним и тем же спорным обозначением. Вместе с тем продажа одного товара, на котором размещено несколько товарных знаков, образует несколько нарушений*(139);

2) в размере двукратной стоимости контрафактных товаров. При этом правильно ориентироваться на стоимость продукции при ее реализации самим ответчиком, а не на розничную цену, которая формируется впоследствии уже помимо его воли*(140).

В судебной практике возникал вопрос, можно ли взыскивать компенсацию в размере двукратной стоимости услуг, оказываемых с использованием спорного знака обслуживания. Президиум ВАС РФ в постановлении от 2 апреля 2013 г. N 15187/12 по делу N А42-5522/2011 ответил на этот вопрос положительно: согласно п. 2 ст. 1477 ГК РФ правила, установленные ГК РФ в отношении товарных знаков, применяются к знакам обслуживания;

3) в размере двукратной стоимости прав использования товарного знака (но не НМПТ, поскольку исключительное право на это средство индивидуализации не может быть предметом лицензионного договора). Как определить стоимость прав? В п. 43.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъясняется судам, что за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное договором неисключительной лицензии на момент совершения нарушения. Таким образом, одним из смыслов заключения лицензионных договоров по поводу товарных знаков является установление единицы расчета компенсации на случай нарушений третьими лицами исключительных прав на данные знаки. 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. Уже прекратившие действие или заключенные позже договоры не годятся в качестве доказательства. Если же правообладатель ни с кем еще не заключал лицензионные договоры или ранее заключенные договоры уже прекратили свое действие, придется выбирать иные способы расчета компенсации.

Например, в одном деле сумма компенсации была определена истцом 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 условиях*(141).

Возможно ли снижение ниже низшего предела компенсации, определенной первым способом, а также снижение компенсации, определенной вторым и третьим способами? Что касается первого вопроса, то абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ в редакции, действующей с 1 октября 2014 г., устанавливает, что если одним действием нарушены права на несколько средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждое из них. Но если эти права принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не ниже половины суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Например, если на одной линейке изображены трое "смешариков", минимальный размер компенсации в твердой сумме будет составлять 30 тыс. рублей и с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен до 15 тыс. руб.

Обратимся к примеру с иным способом определения компенсации.

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 x 2 x 500 000 комплектов = 650 тыс. руб.), а за НМПТ - исходя из двукратной стоимости этикеток (237 000 рублей x 2). Суды пришли к выводу о том, что размер заявленной ко взысканию компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и НМПТ подлежит снижению в два раза*(142).

Возможно ли одновременное удовлетворение требований к нескольким нарушителям? Например, 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 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.

Похожее дело по спору о товарном знаке "TESORO" легло в основу [постановления](#) Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. N 16449/12, в котором Президиум указал, что компенсация имеет восстановительную цель, и при должном обосновании суд не лишен возможности взыскать сумму компенсации, рассчитанной согласно [подл. 2 п. 4 ст. 1515](#) (т.е. в двукратном размере стоимости товаров или прав), в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

В отношении нарушителей прав на товарные знаки и НМПТ ГК РФ предусматривает также возможность применения по заявлению правообладателя конфискационных санкций (изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок)*(143). 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.

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. В отношении порядка принудительного прекращения юридического лица [ст. 1253](#) отсылает к [п. 2 ст. 61](#) ГК РФ. В отношении граждан 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"*(144) (если только речь не идет о применении такого уголовного наказания, как лишение права заниматься определенной деятельностью). Вместе с тем уже появляется арбитражная практика, свидетельствующая о том, что некоторые арбитражные суды не смутило отсутствие специального закона*(145).

Возможно ли использование для защиты прав на средства индивидуализации такого способа, как компенсация морального вреда? 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 ВС РФ от 20 декабря 1994 г. N 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 интеллектуальной 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."*(146). Кассационная инстанция оставила решение в силе*(147).

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*(148). 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. Выигрышным ходом для истца представляется обоснование связи фирменного наименования и коммерческого обозначения с деловой репутацией и доказательство, что она пострадала в результате их несанкционированного использования.

Зарубежный опыт. Достаточно специфичен китайский опыт применения в качестве способа защиты прав на средства индивидуализации обязанности ответчика принести истцу извинения (в дополнение 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"*(149).

5.3. Административная ответственность

КоАП РФ предусматривает административную ответственность за незаконное использование товарного знака и НМПТ в ст. 14.10. Причем, как разъяснил ВАС РФ в п. 9.1 и 0.2 постановления Пленума от 17 февраля 2011 г. N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", данное правонарушение может совершаться с любой формой вины.

Ответственность по ст. 14.10 КоАП РФ, как разъяснил ВАС РФ в п. 8 упомянутого постановления Пленума, может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, НМПТ или сходных с ними обозначений.

Следовательно, во-первых, указанная статья КоАП РФ неприменима к параллельным импортерам, т.е. к случаям, когда спорное обозначение нанесено на товар самим правообладателем или с его согласия, а затем без согласия правообладателя товар ввезен в другую страну*(150).

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).

Административная ответственность за незаконное использование иных чужих средств индивидуализации (фирменного наименования и коммерческого обозначения) ст. 14.10 КоАП РФ не предусмотрена. Вместе с тем ответственность за них может наступить по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ. По этой же статье должно квалифицироваться и введение в оборот товаров с незаконным использованием чужих товарных знаков, НМПТ (сходных с ними обозначений для однородных товаров), если эти действия являются недобросовестной конкуренцией (см. п. 17 вышеназванного постановления Пленума ВАС РФ)*(151). Разграничение составов, предусмотренных ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (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 РФ (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 РФ следует исходить из цели действий (направленности на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности), а также объема реализуемой продукции. 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).

Обращают на себя внимание санкции, установленные в ст. 14.10 и 14.33 КоАП РФ. 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 РФ, 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) (п. 18 вышеназванного постановления Пленума ВАС РФ). 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.

Может возникнуть впечатление, что для нарушителей квалификация по ст. 14.33 КоАП РФ выгоднее, чем по ст. 14.10 КоАП РФ, 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 РФ).

5.4. Уголовная ответственность

Уголовная ответственность за нарушения исключительных прав на средства индивидуализации (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). Диспозиция ст. 180 УК РФ не вполне соответствует ее названию. Часть 1 указанной статьи действительно предусматривает ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг (но не юридических лиц и предприятий), т.е. чужого товарного знака или НМПТ*(152), а вот ч. 2 - и за "незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного 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 опасности*(153).

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 КоАП РФ*(154) (при этом, вероятно, какие-то случаи можно было бы квалифицировать как недобросовестную конкуренцию по ст. 14.33 КоАП РФ).

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. N 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 настоящей 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. N 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 правоприменителю и безразмерно расширяют возможности 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. N 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 [*\(155\)](#) теоретически может быть привлечен к уголовной ответственности по [ст. 180 УК РФ*\(156\)](#).

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 НМПТ ([ст. 1500, 1528](#) ГК РФ). В административном порядке ФАС России действия, связанные с приобретением исключительных прав на средства индивидуализации, могут быть признаны недобросовестной конкуренцией.

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 [*\(157\)](#). 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" указанный Суд также является кассационной инстанцией по рассмотрению дел о защите прав на средства индивидуализации.

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 N 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, проставление на товарах знаков охраны, проведение контрольных мероприятий путем приобретения контрафактных товаров и осуществления видеозаписи процесса закупки, обнародование 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. N 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** "Об информации, информационных технологиях и защите информации"). Проще говоря, это IP-адрес, переведенный в легко запоминаемую форму*(158). 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 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), вне сомнений, подразумевает и использование этих обозначений в доменном имени).

Характерным примером 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 истца*(159). 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 Тиссо*(160).

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 предпринимателя*(161).

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"*(162). Исключение из ст. 1483 ГК РФ такого противопоказания 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", указала, 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 РФ*(163).

Таким образом появились предпосылки для поведения, обратного киберсквоттерству, - захвата "старшего" доменного имени путем регистрации "младшего" товарного знака ("обратного захвата" 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 регистрации (**п. 1.1** постановления СИП от 28 марта 2014 г. N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров").

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 знака (см. **п. 1.4** постановления Президиума СИП от 28 марта 2014 г. N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров", а также прилагаемые к нему **параграфы 4(a), 4(b) и 4(c)** Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN)).

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" регистраторов*(164). Полномочия 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 адресации*(165).

Регистрация доменных имен осуществляется в соответствии с утвержденными указанным АНО Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. 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, товаром*(166).

Глоссарий

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), которые используются в отношении разнородных товаров.

Исчерпание прав - прекращение правомочия правообладателя препятствовать совершению сделок с товарами, в которых воплощена интеллектуальная собственность, после того, как такие товары были введены в оборот самим правообладателем или с его согласия.

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

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 N 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.).

[Таможенный кодекс Таможенного Союза](#): гл. 46.

ГК РФ: часть четвертая: гл. 69, 76.

АПК РФ: ст. 33, 34.

КоАП РФ: ст. 14.10, 14.33.

УК РФ: ст. 180.

[Федеральный закон](#) от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

[Федеральный закон](#) от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

[Федеральный закон](#) от 22 ноября 1995 г. N 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. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе".

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 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".

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. N 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. N 52.

Перечень федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, утвержденный **постановлением** Правительства РФ от 17 сентября 2004 г. N 481.

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности".

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора" (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. N 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. N 601.

Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный **приказом** Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 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. N 602.

Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, его дубликата, утвержденный **приказом** Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 698.

Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, утвержденный **приказом** Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 706.

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. N 707.

Методические рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденные **приказом** Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26.

Рекомендации по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации, утвержденные **приказом** Роспатента от 1 июня 2001 г. N 74.

Судебная практика

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

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Постановление ВАС РФ от 8 октября 2012 г. N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам".

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. N 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. N 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. N СП-21/4 "Об утверждении Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров".

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2015 г. N СП-23/4 "Об утверждении Справки о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о привлечении лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2015 г. N 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".

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. - 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. - N 3. - С. 37-40.

3. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. О возобновлении исчерпанного права на товарный знак и правомерности параллельного импорта // Предпринимательское право. - М., 2010. - N 1. - С. 40-43.

4. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Оригинальный контрафакт, параллельный импорт и конкуренция // Предпринимательское право. - М., 2015. - N 1. - С. 25-32.

5. Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: "руки прочь от святынь" или "надо иметь чувство юмора"? // Предпринимательское право. - М., 2014. - N 2. - С. 38-45.

6. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Право на фирменное наименование: Возникновение, осуществление, защита // Право и бизнес: Сб. / Под. ред. Е.П. Губина, Е.Б. Лауте. - М., 2012. - С. 107-119.

7. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Скандальные и аморальные товарные знаки // ЭЖ-Юрист. - М., 2015. - N 16. - С. 12.

8. Банковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. - М.: Статут, 2009. - 100 с.

9. 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.

10. Гаврилов Э.П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков // Патенты и лицензии. - М., 2009. - N 11. - С. 8-154; N 12. - С. 8-18.

11. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). - М.: Экзамен, 2009. - 978 с.

12. Гладкая Е.И., Подъяпольский В.В., Шведчиков А.В. Интеллектуальная собственность: Обзор событий в России и за рубежом (первое полугодие 2015 г.). 2015.
13. Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. - М.: Статут, 2011. - 942 с.
14. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учеб. пособие. - М.: Юристь, 2004. - 238 с.
15. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров - товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров. - М.: Статут, 2007. - 109 с.
16. Дедков Е.А. Момент возникновения исключительного права на товарный знак // Патенты и лицензии. - М., 2007. - N 11. - С. 10-20.
17. Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: Разъяснения правоприменительной практики. 2015.
18. Еременко В.И. Всемирная торговая организация и законодательство РФ об интеллектуальной собственности // **Законодательство и экономика**. - М., 2006. - N 10. - С. 35-47.
19. Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров в Российской Федерации // **Законодательство и экономика**. - М., 2012. - N 5. - С. 7-13.
20. Еременко В.И. Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ // **Законодательство и экономика**. - М., 2008. -N 4. - С. 32-46.
21. Малашко А. Правовая защита географических указаний в СНГ // **ЭЖ-Юрист**. - М., 2015. - N 16. - С. 14.
22. Мельников В. На вкус и цвет товарищи есть // **Бизнес-адвокат**. - М., 1999. - N 2. - С. 30-35.
23. Настольная книга руководителя организации: Правовые основы / Отв. ред. И.С. Шиткина. - М.: Юстипинформ, 2015. - 506 с.
24. 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.
25. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. - М.: Статут, 2015. - 208 с.
26. Патентное право: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Н.М. Коршунов, Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитоновна / Под ред. Н.М. Коршунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 160 с.
27. Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в международном частном праве: Краткий учебный курс по промышленным правам. - М.: МГИМО, 2014. - 248 с.
28. Серго А.Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2011. - 58 с.
29. 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.
30. Филиппова С.Ю. Фирменное право России. - М.: Статут, 2016. - 271 с.
31. Харитоновна Ю.С. Географические объекты в интеллектуальной собственности: Проблемы судебной и антимонопольной практики // **Юрист**. - М., 2015. - N 18. - С. 10-16.

Дополнительная

1. Белавин 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>.
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>.

3. 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>.

4. 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>.

5. 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>.

6. 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>.

7. 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>.

8. Крючкова Е. "Ньюс Медиа" не дали выучить читателей на "Ять" // Коммерсантъ. - М., 2012. - 25 окт. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2052742>.

9. Кто использовал свое имя как бренд: Действующие лица // Коммерсантъ. - М., 2015. - 9 сент. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2806000>.

10. 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/2013/04/01/56c1b1e89a7947406ea09elf>.

11. Кузьменко А. Доступная "Аленка" // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2012. - 6 июля. - Режим доступа: <http://www.arbitr.ru/press-centr/smi/55734.html>.

12. 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>.

13. Кузьменко А. Мошковичу не дают рафинада // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2014. - 15 янв. - Режим доступа: <http://polytika.ru/info/5336.html>.

14. Кузьменко А. Сухари стали поперек горла "Рот Фронт" // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2013. - 31 мая. - Режим доступа: <http://www.retail.ru/news/72692/>.

15. Кузьменко А. Челябинск патентует метеорит // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2013. - 2 апр. - Режим доступа: <http://www.retail.ru/news/71452/>

16. 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>.

17. Левинская А. Цыпленку подложили свинью: Роспатент отказал McDonald's в регистрации "Чикен Бекон" // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2013. - 15 марта.

18. Левинская А., Пастушил 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/>.

19. 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>.

20. 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>.

21. 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>.

22. Малахов А. Роспатент улыбнулся "Суперфону": Компания получила патент на использование смайлика // Коммерсантъ. - М., 2009. - 14 мая. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1168919>.

23. 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>.

24. Новый В. Домен дает просадку: Развитие зоны РФ может резко замедлиться // Коммерсантъ. - М., 2011. - 11 нояб. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1812935>.

25. Новый В. Домены попали под перерасчет // Коммерсантъ. - М., 2012. - 25 янв. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1858245>.

26. Павлова Н. Брендом намазано: Президент усилит госконтроль за "башкирскими" торговыми марками // Коммерсантъ. - М., 2010. - 23 сент. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1508978>.

27. Павлова К, 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>.

28. Парфененкова М. ФАС и Роспатент по-разному решили судьбу "Антигриппина" // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2011. - 15 нояб. - Режим доступа: <http://medicine.mir46.ru/content/novosti/novosti-meditcini/fas-i-rospaten-t-po-raznomu-reshili-sudbu-antigrippina-4767>.

29. Парфентьева И. "Союзплодоимпорт" породнился с "Росспиртпромом" // Коммерсантъ. - М., 2009. - 24 дек. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1298198&NodesID=4>.

30. Пастушил 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/>

31. 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>.

32. 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>.

33. Плешанова О. Правила игры // Коммерсантъ. - М., 2010. - 15 дек. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1552875&NodesID=4>.

34. Плешанова О. Правила игры // Коммерсантъ. - М., 2011. - 26 мая. - Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/1641589>.

35. Плешанова О., Малахов А. Импортеров и провайдеров поставили перед контрафактом: Подготовлены изменения в раздел ГК об интеллектуальной собственности // Коммерсантъ. - М., 2010. - 7 дек. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1553091&NodesID=4>.

36. 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>.

37. Подрез Т. Рязанская епархия регистрирует собор как бренд - для борьбы с конкурентами // Маркер. - М., 2011. - 26 авг. - Режим доступа: <http://www.amic.ru/news/157871/>

38. Полоцкий А. Китай дал Франции то, в чем ей отказывают США и Россия // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2013. - 29 мая.

39. Признан незаконным отказ в регистрации бренда "Володя и медведи" // Коммерсантъ. - М., 2011. - 29 сент. - Режим доступа: <http://kommersant.ru/news/1771622/rubric/4>.

40. 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>.

41. Пузырев Д. Россиянам "запретили" бухать: Роспатент признал аморальным водочный бренд Вuhalo // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2013. - 22 июля. - Режим доступа: <http://www.rbc.ru/newspaper/2013/07/22/56c171ce9a7947299f72e077>.

42. Пузырев Д. Советское вино признали аморальным и антигуманным // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2013. - 28 мая. - Режим доступа: <http://www.retail.ru/news/72551/>.

43. Пузырев Д. Чебурашка даст молока // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2013. - 11 июля. - Режим доступа: <http://www.retailer.ru/item/id/78140/>

44. 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>.

45. 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>.

46. Райский А. Михаил Ходорковский запатентовал фамилию: Она станет зарегистрированным товарным знаком // Коммерсантъ. - М., 2015. - 9 сент. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2805949>.

47. Роспатент отказал Apple в регистрации в качестве бренда изображения коммуникатора iPhone // Коммерсантъ. - М., 2013. - 13 июня. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2210578>.

48. 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>.

49. 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>.

50. 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>.

51. 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>.

52. 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>.

53. Сарханянц 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>.

54. Серегин В., Краузова Е. Бизнесмены от патриотизма: Предприниматели пытаются заработать на интернет-мемах "русской весны" // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2014. - 8 сент.

55. 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/2013/10/02/56c0adle9a7947299f72dc96>.

56. 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>.

57. Спортсмены-бренды: Кто и как зарабатывает на собственном имени // Коммерсантъ. - М., 2016. - 8 апр. - Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/2960265>.

58. 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>.

59. 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>.

60. 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>.

61. Трутнев О. Коньяк "Московский" остался у госкомпании // Коммерсантъ. - М., 2010. - 25 фев. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1327838>.

62. 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>.

63. 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>.

64. 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>.

65. Трутнев О. "Союзплодоимпорт" отстоял "Московский" // Коммерсантъ. - М., 2010. - 18 нояб. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1541684&NodesID=4>.

66. 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>.

67. Трутнев О. Шампанское отделили от водки: Улажен конфликт по товарному знаку Cristal // Коммерсантъ. - М., 2014. - 26 марта. - Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/2438009>.

68. 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>.

69. 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>.

70. 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>.

71. 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>.

72. Убоженко А. Брызги шампанского // Б-Секрет фирмы. - М., 2008. - 10 нояб. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1052653>.

73. Что такое "Союзплодоимпорт" // Коммерсантъ. - М., 2009. - 7 окт. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1247856&NodesID=4>.

74. Tissot AG отстоял доменное имя // Коммерсантъ. - М., 2012. - 15 фев. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1874135>.

Задачи и задания

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"*(167).

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 "Жиртрест" и "От пуза" и зарегистрировать товарный знак "Жиртрест".

Существует ли вероятность, что с приобретением прав на эти средства индивидуализации и их использованием возникнут какие-либо правовые проблемы?

4. Ежедневная деловая газета РБК рассказывает о факте подачи в Роспатент заявок на регистрацию в качестве товарных знаков словесных обозначений "рафинад" и "брауни" для товаров 30 класса МКТУ (сахара)*(168).

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 Левъ Голицынь", 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.

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, обязанности 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? Обоснованы 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" как правообладатель 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 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 2 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, покрасили 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. ЗАО "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 ЗАО на товарные знаки "КЛАД-ИКС" и "КЛАДИКС" и на использование фирменного наименования "ЗАО "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 была привлечена автономная некоммерческая организация "Региональный сетевой информационный центр".

От каких обстоятельств зависит подсудность данного спора? При каких условиях иск подлежит удовлетворению? Почему к участию в деле была привлечена АЛЮ "РСИЦ"?

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 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.

*(1) Еременко В.И. Законодательное урегулирование интеллектуальной собственности в новых субъектах Российской Федерации // [Законодательство и экономика](#). - М., 2014. - N 10. - С. 48-56.

*(2) Согласно [ст. 2 \(VIII\)](#) Конвенции, учреждающей ВОИС, "интеллектуальная собственность" включает права, относящиеся к товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям.

*(3) В соответствии со [ст. 1\(2\)](#) Парижской конвенции по охране промышленной собственности товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения отнесены к объектам охраны промышленной собственности.

*(4) См, напр., [гл. 46](#) ТК ТС и [гл. 42 \(ст. 308\)](#) Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", согласно которой таможенные органы наделяются полномочиями приостанавливать выпуск товаров, "содержащих объекты интеллектуальной собственности", "ex officio".

*(5) См.: [Постановление](#) ФАС Центрального округа от 28 января 2008 г. по делу N А09-1036/07-29.

*(6) [Решение](#) СИП от 14 мая 2015 г. по делу N СИП-131/2015.

*(7) См.: Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: Учеб. пособие /

Под ред. Т.А. Скворцовой. - М., 2014.

*(8) Тюлькин А.А. Содержание объекта, индивидуализируемого коммерческим обозначением // Вестник Пермск. ун-та. Юрид. науки. - Пермь, 2014. - N 1. - С. 226-233.

*(9) 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., 2012. - С. 126.

*(10) Подробнее об этом см.: Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров в России // **Законодательство и экономика**. - М., 2012. - N 5. - С. 16-38.

*(11) Подробнее разбор ситуации см., напр.: Патентное агентство "Ермакова, Столярова и партнеры": Особенности национальной водки. - Режим доступа: <http://pattrade.ru/about/stories/72/>.

*(12) **Постановление** Арбитражного суда Уральского округа от 14 октября 2015 г. N Ф09-7294/15 по делу N А47-257/2015.

*(13) См., напр.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Н.Г. Валева, К.В. Всеволожский, Б.М. Гонгалло и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - М., 2011.

*(14) См.: п. 4 комментария к **ст. 1516**: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. - М., 2009.

*(15) См.: п. 5 комментария к **ст. 1516**: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. - М., 2009.

*(16) См.: Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в международном частном праве: Краткий учебный курс по промышленным правам. Абз. 157.

*(17) Шишкин Д.А. Соотношение фирменного наименования и коммерческого обозначения // Российская юстиция. - М., 2008. - N 6. - С. 65.

*(18)

*(19) См.: Port K. On nontraditional trademarks // Northern Kentucky law rev. - Kentucky, 2011. - Vol. 38, N 1. - P. 1-61.

*(20) См.: Леонов А. Товарный знак и защита интеллектуальной собственности // Юрист. - М., 2010. - N 12. - С. 12-21.

*(21) Рекомендации ИСС по интеллектуальной собственности: Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти. - 2012. - Вып. 11.

*(22) См.: Port K. Op. cit.

*(23) См.: **Приложение N 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. N 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак".

*(24) 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>.

*(25) 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. 369-4102.

*(26) 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. - P. 770-804.

*(27) Подробнее об этом см.: Джермакян В.Ю. 400 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики // *Вопрос 316*.

*(28) См.: Вишня Д. "Они говорят, что Успенский жадный" // *Зачем писатель судится за права на своих сказочных героев*. - Режим доступа: <http://www.konditerprom.ru/articles/723>.

*(29) Пузырев Д., Левинская А. Владимира Высоцкого увековечат в водке // *Ежедневная деловая газета РБК*. - М., 2013. - 16 окт.

*(30) См.: Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров - товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров. - М., 2007.

*(31) Подробнее см.: Джермакян В.Ю. 200 вопросов по товарным знакам: Разъяснения правоприменительной практики.

*(32) См.: Моисеева Е.В. К вопросу о правосубъектности публично-правовых образований в гражданском праве России // *Юрист*. - М., 2005. - N 9. - С. 15-19.

*(33) См.: Бобрышев В.А. Права государства на объекты интеллектуальной собственности // *Юрист*. - М., 2008. - N 2. - С. 24-28.

*(34) См.: Гульбин Ю.Т. Указ. соч.

*(35) *Гражданское право. Общая часть: Учебник: в 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова*. - 3-е изд. - М., 2008. - Т. 1.

*(36) См.: [Решение](#) ВС РФ от 8 сентября 2003 г. N ГКПИ03-717.

*(37) См.: [Постановление](#) Президиума ВАС РФ от 20 марта 2007 г. N 1482/06 по делу N А40-9887/05-83-89.

*(38) 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. N 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 N 673, Минимущества России N 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](#) вышеназванного Порядка). 12 февраля 2015 г. было принято [постановление](#) Правительства РФ N 117 "О передаче федеральному казенному предприятию "Союзплодоимпорт" исключительных прав на товарные знаки на алкогольную и спиртосодержащую продукцию".

*(39) [Информационное письмо](#) Роспатента от 30 января 2009 г. "О регистрации коммерческих обозначений".

*(40) См., напр.: [Постановление](#) ФАС Московского округа от 28 мая 2013 г. по делу N А40-115053/12-154-1081.

*(41) 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.

*(42) См.: [Постановление](#) Правительства РФ от 17 сентября 2004 г. N 481 "О Перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на

предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара".

*(43) См: [Постановление](#) Президиума СИП от 11 декабря 2014 г. N C01-785/2014 по делу N СИП-35/2014. Подробный комментарий к судебным решениям по данному делу см.: Новосёлова 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-posolskaya/>.

*(44) Хохлов Д.В. Антимонопольный контроль в банковской сфере: правовое регулирование и судебная практика. - М., 2013. Абз. 1055.

*(45) Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие / Под ред. Т.А. Скворцовой. - М., 2014. Абз. 2312.

*(46) Гаврилов Э. Действие во времени гражданского законодательства, касающегося интеллектуальных прав // [Хозяйство и право](#). - М, 2012. - N 5. - С. 76-86.

*(47) См: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С.Алексеев, А.С.Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. - 2-е изд. - М., 2009.

*(48) См.: Дедков Е.А. Момент возникновения исключительного права на товарный знак // Патенты и лицензии. - М., 2007. - N 11. - С. 10-20.

*(49) См.: Дедков Е.А. Указ. соч.

*(50) Еременко В.И. Законодательное урегулирование интеллектуальной собственности в новых субъектах Российской Федерации // [Законодательство и экономика](#). - М., 2014. - N 10. - С. 48-56.

*(51) См.: [Постановление](#) ФАС Северо-Кавказского округа от 7 июня 2010 г. по делу N А32-14680/2009.

*(52) См.: McDonald's отлучили от курицы и бекона // Ежедневная деловая газета РБК. - 2013. - 15 марта.

*(53) 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>.

*(54) См.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). - М., 2009 (п. 5 комментария к ст. 1516); [Решение](#) Верховного Суда РФ от 11 октября 2010 г. N ГКПИ10-824.

*(55) См.: [Определение](#) ВАС РФ от 1 августа 2012 г. N ВАС-8593/12 по делу N А40-65503/11.

*(56) См.: Carpenter M, Murphy K. "Calling bulls**t" on the Lanham act: The 2(a) bar for immoral, scandalous, and disparaging marks // University of Louisville law review. - Louisville, 2010. - Vol. 49. - P. 465-484.

*(57) См.: Farley C.H. Stabilizing morality in trademark law // American university law review. - Washington, 2014. - Vol. 63, May. - P. 1017-1050.

*(58) См.: Carpenter M., Murphy K. Op. cit.

*(59) См.: Lince T. Je suis a trademark? Slogan-related application just the latest in a growing trend // World trademark review. - L., 2015. - January.

*(60) См.: [Постановление](#) ФАС Московского округа от 12 декабря 2011 г. по делу N А40-54483/11-21-458.

*(61) См. [Постановление](#) ФАС Западно-Сибирского округа от 16 февраля 2010 г. по делу N А27-7023/2009.

*(62) См. [Постановление](#) ФАС Московского округа от 29 августа 2012 г. по делу N А40-20027/12-121-185. [Определением](#) ВАС РФ от 22 октября 2012 г. N ВАС-13130/12 было отказано в передаче дела N А40-20027/12-121-185 в Президиум ВАС РФ для пересмотра постановления в порядке надзора.

*(63) 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.

*(64) См.: Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // *Экономико-правовой бюллетень*. - М., 2007. - N 4 - С. 15.

*(65) См.: [Постановление](#) ФАС Волго-Вятского округа от 27 марта 2006 г. N А82-2201/2005-15.

*(66) См.: [Постановление](#) ФАС Западно-Сибирского округа от 5 мая 2006 г. N Ф04-1904/2006 (21867-А81-40) по делу N А81-1667/2005.

*(67) См.: [Постановление](#) ФАС Западно-Сибирского округа от 24 мая 2004 г. N Ф04/2772-239/А81-2004.

*(68) См.: [Определение](#) ВАС РФ от 29 июля 2013 г. N ВАС-9704/13 по делу N А40-122651/12-130-1178.

*(69) См.: [Определение](#) ВАС РФ от 5 июля 2013 г. N ВАС-8248/13 по делу N А19-16267/2012.

*(70) См.: [Постановление](#) ФАС Уральского округа от 29 декабря 2011 г. N Ф09-8713/11 по делу N А76-6170/2011.

*(71) См.: [Постановление](#) ФАС Московского округа от 21 марта 2012 г. по делу N А40-24575/11-51-206.

*(72) См.: [Постановление](#) ФАС Московского округа от 15 мая 2014 г. N Ф05-4027/14 по делу N А40-142343/13.

*(73) См.: [Постановление](#) Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28 октября 2014 г. по делу N А53-24037/2013.

*(74) См.: Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. - М., 2014. Абз. 984.

*(75) См.: [Постановление](#) ФАС Волго-Вятского округа от 20 февраля 2006 г. N 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 вопросы использования слова "Россия" и производных от него слов в фирменных наименованиях // *Предпринимательское право*. - М., 2009. - N 3. - С. 37-40).

*(76) См.: [Постановление](#) ФАС Восточно-Сибирского округа от 9 ноября 2005 г. N 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".

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

*(78) См.: Гаврилов Э. О праве на фирменное наименование // [Хозяйство и право](#). - М., 2008. - N 10. - С. 36-43.

*(79) Подробнее см.: Малашко А. Правовая защита географических указаний в СНГ // [ЭЖ-Юрист](#). - М., 2015. - N 16. - С. 14.

*(80) См.: Вишня Д. Указ. соч.

*(81) См.: [Постановление](#) Президиума СИП от 9 февраля 2015 г. N С01-273/2013 по делу N СИП-46/2013.

*(82) См: Решение ЕСПЧ от 5 февраля 2004 г. "По вопросу приемлемости жалобы N 66801/01 "Ирина Александровна Ворсина (Irina Aleksandrovna Vorsina) и Наталья Александровна Вогралик (Natalya Aleksandrovna Vogralik) против Российской Федерации".

*(83) См.: Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: Разъяснения правоприменительной практики. 2015. Абз. 90.

*(84) См.: 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://aaw.marquette.edu/assets/programs-degrees/pdf/ip-law-review/vl62-calboli.pdf>.

*(85) Национальный принцип исчерпания в отношении товарных знаков взамен мирового принципа исчерпания был введен в России с 27 декабря 2002 г. в результате внесения изменений в [ст. 23](#) действовавшего тогда Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

*(86) Подробнее см., напр.: Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. - М., 2008.

*(87) См.: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 сентября 2011 г. по делу N А40-51953/11-51-440.

*(88) См., напр.: решения Арбитражного суда г. Москвы от 26 сентября 2011 г. по делу N А40-17879/11-51-150 и от 19 марта 2012 г. по делу N А40-72924/11-5-449.

*(89) [Решение](#) Арбитражного суда Приморского края от 11 июля 2011 г. по делу N А51-6603/2011 по поводу бывших в употреблении мотоциклов "Ямаха".

*(90) Об этом см. также: Мошкович М. Правообладатель без прав: Как работает национальный принцип исчерпания прав в России? // [Юридическая газета](#). - М., 2011. - N 21.

*(91) ...Когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными...". При этом в [п. 1 ст. 1515](#) ГК РФ предусмотрено: "Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными". Как видно, судебная практика стала исходить из того, что в [п. 1 ст. 1515](#) ГК РФ приводится не более специальное, применимое к товарным знакам, определение контрафактного товара, а просто один из примеров контрафактного товара.

*(92) См.: Определения ВАС РФ от 21 декабря 2012 г. N ВАС-17618/12 по делу N А40-17879/11-51-150; от 8 февраля 2013 г. N ВАС-4/13 по делу N А40-95878/11-26-717; от 21 марта 2013 г. N ВАС-3540/13 по делу N А40-23850/12-27-216; от 6 июня 2013 г. N ВАС-7258/13 по делу N А40-96131/11-12-701.

*(93) [Постановление](#) СИП от 26 ноября 2014 г. N С01-786/2014 по делу N А40-95393/2013.

*(94) [Постановление](#) СИП от 13 августа 2014 г. N С01-769/2014 по делу N А51-32897/2013.

*(95) [Постановление](#) СИП от 4 августа 2014 г. N 01-536/2014 по делу N А40-98350/2013.

*(96) [Постановление](#) СИП от 19 июня 2014 г. N С01-441/2014 по делу N А76-17672/2013. Аналогичная позиция сформулирована в [постановлении](#) СИП от 28 мая 2014 г. N С01-442/2014 по делу N А76-12697/2013.

*(97) Подробнее об этом см.: Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Оригинальный контрафакт, параллельный импорт и конкуренция // [Предпринимательское право](#). - М., 2015. - N 1. - С. 25-32.

*(98) См.: [Определение](#) ВАС РФ от 18 марта 2013 г. N ВАС-2775/13 по делу N А51-19748/2011.

*(99) ...Количество ввезенных бутылок пива не является коммерческой партией. Спорная партия пива... предназначалась не для продажи, т.е. ввоз не являлся введением товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации", - заявляет ответчик по одному из дел о параллельном импорте. Однако суды лишь снижают сумму компенсации, подсчитанную истцом, - 30 тыс. руб. вместо затребованных истцом 10 тыс. рублей за каждую бутылку из партии в 100 бутылок. (См.: [Определение](#) ВАС РФ от 21 марта 2013 г. N ВАС-3540/13 по делу N А40-23850/12-27-216).

*(100) **Решение** Арбитражного суда г. Москвы от 24 апреля 2012 по делу N А40-106723/11-5-769 любопытно тем, что суд обратил внимание на такой фактор, как возмездность введения в оборот товара: "...надлежащих и бесспорных доказательств ввода в гражданский оборот на возмездной основе оспариваемого товарного знака суду не представлено".

*(101) См.: Плешанова О. Правила игры // Коммерсантъ. - М., 2010. - 15 дек. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1552875>.

*(102) См.: **Постановление** ФАС Московского округа от 13 марта 2013 по делу N А40-96127/11-110-792.

*(103) См., напр.: Тюнин М.В. Сравнительный анализ предложений по применению различных моделей исчерпания прав в Таможенном союзе и едином экономическом пространстве // **Адвокат**. - М., 2014. - N 4. - С. 57-60.

*(104) См.: Перспективы легализации параллельного импорта в России / Склярова Я., Шауфф Ф., Каширин М., Павлова Е., Радченко Т. и др. // Закон. - М., 2014. - N 7. - С. 14-30.

*(105) 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.

*(106) Подробнее см.: Левинская А. "Газпром" запретил "Х5" торговать конфорками "Газпромчик" // РБК daily онлайн. - 2013. - 12 марта. - Режим доступа: <http://www.rbcdaily.ru/market/562949986165863>; 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.

*(107) Цит. по: Левинская А. Указ. соч.

*(108) **Определение** ВАС РФ от 9 сентября 2013 г. N ВАС-5861/13 по делу N А40-38278/2012-12-166.

*(109) Подробнее см.: Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: "Руки прочь от святынь" или "надо иметь чувство юмора"? // Предпринимательское право. - М., 2014. - N 2. - С. 38-45.

*(110) Цит. по: Афанасьева Е.Г. Указ. соч. С. 38-45.

*(111) См., напр.: **Определение** ВАС РФ от 5 июля 2012 г. N ВАС-8020/12 по делу N А56-21573/2011.

*(112) **Письмо** ФАС России от 13 сентября 2012 г. N АК/29977 "О последних изменениях в требованиях к рекламе алкоголя".

*(113) Подробнее см.: Копытин Д.А. Зонтичные бренды. Суррогатная реклама // Настольная книга руководителя организации: правовые основы / Отв. ред. И.С. Шиткина. - М., 2015. Абз. 2798-2833.

*(114) Несколько примеров обращения взыскания на исключительные права на товарные знаки приводятся в **письме** ФССП России от 8 апреля 2009 г. N 12/02-4607-АП "О соглашении ФССП России и Роспатента".

*(115) См.: **Определение** ВАС РФ от 15 сентября 2011 г. N ВАС-11412/11 по делу N А41-27786/2010.

*(116) См.: **Определение** ВАС РФ от 10 апреля 2014 г. N ВАС-3931/14 по делу N А40-24831/2013.

*(117) См.: Вишня Д. Указ. соч.

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

*(119) В связи с этим В.И. Еременко справедливо считает, что в данном случае Пленум ВС РФ не истолковал нормы, а создал новые. (См.: Еременко В.И. О наследовании интеллектуальных прав в постановлении Пленума Верховного Суда РФ // **Адвокат**. - М., 2012. - N 7. - С. 43-51.)

*(120) См.: Альфа-банк взял в залог бренд "Московский провансаль" // Главное патентное

бюро: Офиц. сайт. - Режим доступа: <http://glavpatent.ru/alfa-bank-vzyal-v-zalog-brend.html>.

*(121) 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. - N 11. - С. 36-50).

*(122) От прекращения права на товарный знак необходимо отличать исчерпание прав в отношении товарного знака, размещенного на конкретном товаре, введенном в оборот (ст. 1487 ГК РФ).

*(123) См.: Пузырев Д. Чебурашка даст молока // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2013. - 10 июля.

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

*(125) См.: Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) // Хозяйство и право. - М., 2014. - N 11. - С. 36-50.

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

*(127) См.: [Определение](#) ВАС РФ от 11 июля 2013 г. N ВАС-9340/13 по делу N 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. 2014. Абз. 246-296.

*(128) См.: Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. 2015. Абз. 7235.

*(129) См.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой [Гражданского кодекса](#) Российской Федерации (постатейный). - М., 2009. Абз. 8530.

*(130) См.: Ворожечин 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>.

*(131) См.: [постановление](#) СИП от 3 июня 2014 г. N С01-381/2014 по делу N А40-61749/2013.

*(132) Подробнее о феномене "спящих НМПТ" см.: Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров в России // [Законодательство и экономика](#). - М., 2012. - N 5. - С. 16-38.

*(133) См.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). - М., 2009. Абз. 8634.

*(134) [Решение](#) СИП от 22 сентября 2014 г. по делу N СИП-331/2014.

*(135) Подробнее см.: Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. - М., 2015; Старженецкий В. Досрочное прекращение охраны товарного знака вследствие признания его обозначением, вошедшим во всеобщее употребление // Коллегия. - М., 2004. - N 8. - С. 21.

*(136) Подробнее см.: Усков В. Юридические рифы брендинга // Рекламные идеи. - М., 2000. - N 3 - С. 12-22. - Режим доступа: <http://www.advi.ru/archive/?mag=32>.

*(137) См.: Старженецкий В. Указ. соч.

*(138) Подробнее см.: Пузырев Д. "Абрау-Дюрсо" боится двойников // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2013. - 13 апр.

*(139) См.: п. 32 и 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров

о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

*(140) См.: Садовский П.В., Косовская И.М. Взыскание компенсации за незаконное использование товарных знаков в свете последней судебной практики // *Закон*. - М., 2014. - N 5. - С. 82-88.

*(141) См.: [Постановление](#) СИП от 6 июня 2014 г. N C01-470/2014 по делу N A40-126600/2013.

*(142) См.: [Постановление](#) СИП от 20 ноября 2014 г. N C01-236/2013 по делу N A76-9871/2012.

*(143) 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. - N 12. - С. 8-15).

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

*(145) См. [Постановление](#) ФАС Восточно-Сибирского округа от 3 июля 2012 г. N A78-9401/2011.

*(146) См.: [постановление](#) Пятого арбитражного апелляционного суда от 1 октября 2013 г. N 05АП-10387/2013 по делу N A51-12737/2013.

*(147) См.: [Постановление](#) СИП от 11 февраля 2014 г. N C01-467/2013 по делу N A51-12737/2013.

*(148) См.: [п. 9.2](#) постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

*(149) См.: Nguyen X.-T. Apologies as intellectual property remedies: lessons from China // *Connecticut law review*. - Hartford, 2012. - Vol. 44, N 3. - P. 883-923.

*(150) Подробнее см.: Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. О возобновлении исчерпанного права на товарный знак и правомерности параллельного импорта // *Предпринимательское право*. - М., 2010. - N 1. - С. 40-43.

*(151) Интересно, что в отношении состава правонарушения, предусмотренного [ст. 14.33](#) КоАП РФ, вопрос о форме вины в указанном постановлении Пленума ВАС РФ обойден молчанием. Видимо, ВАС РФ счел само собой разумеющимся, что данное правонарушение может быть совершено только умышленно.

*(152) Л.К. Никитина предлагает включить в число предметов преступления, предусмотренного [ст. 180](#) ГК, фирменное наименование и коммерческое обозначение. (См.: Никитина Л.К. Основные направления оптимизации уголовного законодательства об ответственности за незаконное использование товарного знака // *Общество и право*. - М., 2010. - N 1. - С. 99-103.

*(153) См., напр.: Клепцкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2005.

*(154) См.: Никитина Л.К. Указ. соч.

*(155) Уголовная ответственность по [ст. 180](#) УК РФ может наступать только за умышленные деяния.

*(156) Правда, если одним и тем же обозначением маркированы все товары в одной партии, неоднократность отсутствует. В доктринальных источниках также справедливо отмечается, что неоднократность отсутствует, если одна партия товара продается по частям и, следовательно, действия нарушителя "охватываются единым умыслом". (См.: Червоткин А.С. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" // Комментарий к постановлениям Пленума

Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / Под ред. В.М. Лебедева. - 2-е изд. - М., 2008).

*(157) В отношении споров о фирменных наименованиях п. 58.6 постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. прямо разъясняет, что они рассматриваются арбитражными судами.

*(158) См.: Актуальные вопросы интеллектуальной собственности для предпринимателей: Рекомендации для предпринимателей и органов власти / Междунар. торговая палата - Всемирная организация бизнеса (ICC). Комиссия ICC по интеллектуальной собственности. - 10 изд. - 2010.

*(159) См.: **Определение** ВАС РФ от 4 декабря 2012 г. N ВАС-15698/12 по делу N А40-4514/2011.

*(160) См.: Tissot AG отстоял доменное имя // Коммерсантъ. - М., 2012. -15 фев. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1874135>.

*(161) См.: Серго А.Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2011. - С. 6.

*(162) Э.П. Гаврилов поясняет смысл внесенных в ст. 1483 ГК изменений следующим образом: "...Право на товарный знак является признанным законным 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. N 259-ФЗ в часть четвертую ГК РФ // Патенты и лицензии. - М., 2010. - N 11. - С. 3-10).

*(163) См.: **Определение** ВАС РФ от 27 июня 2011 г. N ВАС-6209/11.

*(164) В настоящий момент, как сообщается на сайте АНО "Координационный центр национального домена сети "Интернет", аккредитовано 35 регистраторов. Это коммерческие организации. Режим доступа: <http://www.cctld.ru/ru/>.

*(165) См.: Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. - М., 2009. - С. 16.

*(166) Различные позиции по вопросу возможности отнесения доменных имен к имущественным правам см. также: **постановление** Президиума ВАС РФ от 16 января 2001 г. N 1192/00 по делу N 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. N 5560/08 по делу N 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 N 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. - N 2. - С. 122-132).

*(167) См.: Малахов А. Роспатент улыбнулся "Суперфону" // Коммерсантъ. - М., 2009. - 14 мая.

*(168) См.: Кузьменко А. Мошквичу не дают рафинада // Ежедневная деловая газета РБК. - М., 2014. - 15 янв.