

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ВЕСТНИК РГУ



**3**

ФЕВРАЛЬ

2012

Серия «Юридические науки»



К.Л. Мальцев

## ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Статья посвящена вопросам правовых аспектов товарных знаков (знаков обслуживания), рассмотрены основные понятия, законодательные положения, источники гражданского и уголовного права, виды ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания).

*Ключевые слова:* товарный знак, знак обслуживания, заявка на регистрацию товарного знака, свидетельство товарного знака, исключительное право на товарный знак, контрафактная продукция.

История товарных знаков уходит в древний мир. В I тыс. до н. э. у ремесленников на территории хараппской (индской) цивилизации существовали традиции оставлять подписи на художественных творениях при отправке в Иран. С процветанием торговли в употреблении находилось до 1000 различных римских гончарных клейм, одним из которых являлось фабричное клеймо «Fortis», которое копировали и подделывали. В настоящее время товарные знаки используются повсеместно и представляют собой любое обозначение, индивидуализирующее товары и услуги конкретного производителя и отличающее их от товаров и услуг его конкурентов, выступая гарантом соответствующего уровня качества.

В соответствии с требованиями национального законодательства право на товарный знак возникает в результате предоставления товарному знаку правовой охраны путем его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (Государственном реестре товарных знаков), а также в случаях, предусмотренных международным договором

Российской Федерации. К таким договорам относятся Парижская конвенция по охране промышленной собственности<sup>1</sup>, Мадридское соглашение о международной регистрации<sup>2</sup> и Протокол<sup>3</sup> к этому соглашению, который является самостоятельным международным договором, Договор о законах по товарным знакам<sup>4</sup>, Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг<sup>5</sup>, Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности<sup>6</sup>.

Правовой формой охраны товарных знаков и знаков обслуживания является свидетельство на товарный знак (знак обслуживания), выдаваемое федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня государственной регистрации. Свидетельство устанавливает приоритет товарного знака, а также исключительное право на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в нем.

Законодатель приравнивает правовой статус товарного знака и знака обслуживания, отличие знака обслуживания от товарного знака состоит в том, что он индивидуализирует работы и оказываемые услуги. На практике часто происходит регистрация знака по классу товаров и по классу услуг.

Товарные знаки весьма разнообразны и могут быть словесными, изобразительными, объемными, комбинированными, обонятельными, световыми и в другом исполнении, зарегистрированы в любом цвете или цветовом сочетании.

Процедура подачи заявки на регистрацию товарных знаков регламентирована частью четвертой Гражданского кодекса РФ<sup>7</sup> и детализирована в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания<sup>8</sup>. Эти нормативно-правовые акты устанавливают, что заявка, подаваемая в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент. Структурным подразделением Роспатента, которое занимается приемом заявок, является Федеральный институт промышленной собственности, ФГУ «ФИПС»), должна относиться к одному товарному знаку. На практике возникают вопросы о регистрации нескольких вариантов обозначений в аспекте одной заявки, однако законодатель установил общее правило: каждый вариант обозначения должен оформляться как отдельно взятая заявка. Заявка составляется на русском или другом языке с приложением перевода на русский и всегда должна быть подписана заявителем, при подаче патентным поверенным или иным представителем – также патентным поверенным или его представителем. Установлен перечень обязательных сведений, без которых заявка не может быть



принята к рассмотрению или по ней не будет установлена дата приоритета, в связи с допущением подачи документов заявки не одновременно, так как датой подачи заявки является дата поступления последнего документа заявки. Обязательно должно быть представлено заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения; само заявленное обозначение; описание заявленного обозначения; перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины, устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак, документы, подтверждающие право на испрашивание конвенционного или выставочного приоритета, доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного или иного представителя. Заявка подается по принципу информационной открытости в отношении документов заявки, и после ее подачи любое лицо вправе ознакомиться с ними.

Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака федеральным органом исполнительной власти включает в себя формальную экспертизу заявленного обозначения и экспертизу заявки на товарный знак. Формальная экспертиза проводится в течение месяца со дня ее подачи и включает в себя проверку наличия необходимых документов и их соответствие установленным требованиям. По ее завершении заявителю направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению или решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению. По принятой к рассмотрению заявке проводится экспертиза заявленного обозначения, в ходе которой определяется возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. По ее результатам федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выносит решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. До принятия решения по заявке на товарный знак заявитель вправе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки на товарный знак, в том числе путем подачи дополнительных материалов, за исключением материалов, меняющих заявку по существу, – содержащих перечень товаров и услуг, не указанных в первоначальной заявке, а также существенным образом изменяющих целостное восприятие заявленного обозначения.

Гражданский кодекс РФ дает право заявителю оспорить решение экспертизы путем подачи возражения в палату по патентным спорам. В случае неудовлетворения заключением Федеральной



службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (приложение коллегии палаты по патентным спорам) заявителю предоставляется право на обжалование любых решений административного органа в суде.

Регистрация товарного знака свидетельствует о придании юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю статуса владельца товарного знака и наделении его исключительными правами на знак. Российские правообладатели вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах, подав заявку в выбранной стране, в соответствии с ее законодательством или осуществить ее международную регистрацию подав заявку на международную регистрацию через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этих случаях необходимо, чтобы товарный знак имел правовую охрану в России.

Исключительное субъективное право относится к абсолютному имущественному праву и означает возможность правообладателя использовать зарегистрированный на его имя товарный знак любым не противоречащим закону способом, распоряжаться знаком по своему усмотрению, а также запрещать третьим лицам использовать товарный знак без его согласия.

Законодатель устанавливает для правообладателя товарного знака исключительное право не разрешать другим лицам использовать сходные с зарегистрированным товарным знаком обозначения в отношении идентичных или однородных товаров, если в результате такого использования может возникнуть вероятность смешения.

Для установления факта нарушения права на товарный знак необходимо определение сферы его действия, что включает:

однородность товарных знаков, зарегистрированных в отношении одних и тех же классов Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ);

тождественность или сходность до степени смешения обозначения с охраняемым товарным знаком;

возможность возникновения вероятности смешения для потребителя;

недопустимость вышеуказанных сходств на товары, неоднородные с теми, в отношении которых зарегистрирован общеизвестный товарный знак.

Законодатель установил открытый перечень правовых действий, совершение которых без разрешения обладателя товарного знака квалифицируется как нарушение исключительных прав. К ним относятся: незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, эти-



кетках, упаковке товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию России; размещение знака обслуживания на одежде персонала, выполняющего работы и оказывающего услуги; размещение на деловой документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (сопроводительных документах); в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; использование товарного знака в сети Интернет в структуре доменного имени на различных сайтах и при других способах адресации и др.

Правообладатель, дав согласие на введение в гражданский оборот на территории РФ товаров с использованием принадлежащего ему товарного знака, в дальнейшем исчерпывает право правообладателя, т.е. не может запрещать использование указанных товаров третьими лицами (перепродажа и др.).

Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания включает право распоряжаться товарным знаком путем оформления возмездных гражданско-правовых сделок в виде договора отчуждения, лицензионного договора, договора коммерческой концессии, внесения изменений, относящихся к государственной регистрации товарного знака, продления срока действия регистрации, отказа правообладателя от права на товарный знак.

Договор об отчуждении исключительного права, лицензии (сублицензии) о предоставлении права использования товарного знака, коммерческой концессии подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договора считаются ничтожными. В отличие от договора об отчуждении исключительного права, договора коммерческой концессии и лицензионный являются договорами срочными, но для договора концессии срок, в пределах которого пользователь вправе использовать права, существенным не является. Не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора право на коллективный знак.

Защита прав на товарный знак осуществляется в юрисдикционной форме: административная процедура через Палату по патентным спорам ФГУ «ФИПС», либо через Федеральную антимонопольную службу (ФАС), гражданская, административная и уголовно-правовая через судебные органы (арбитражные суды и в суды общей юрисдикции).



Ответственность за незаконное использование товарного знака является внедоговорной и выступает способом защиты права на товарный знак. Законодатель дает понятие контрафактной продукции. Это товары, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное до степени смешения обозначение. Помимо товаров, к контрафактной продукции отнесены сопутствующие документы, которыми являются этикетки и упаковки, рекламная, печатная продукция с незаконным размещением на них товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Под нарушение законодательства подпадает и реализация контрафактной продукции в торговой оптовой и розничной сети.

Исходя из способов защиты гражданских прав, к нарушителям исключительного права может быть предъявлено требование: о признании исключительного права; пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак или создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков, возникших в результате неправомерного использования товарного знака, причинившего ущерб правообладателю; требование о публикации решения суда о допущенном правонарушении, т. е. те же способы, что установлены для защиты и личных неимущественных прав. Указанные требования могут быть заявлены как в самостоятельном порядке, так и наряду с другими требованиями, носящими материальный характер: о возмещении причиненных убытков, о выплате компенсации.

Правообладатель имеет право требовать изъятия из оборота контрафактной продукции, которая подлежит уничтожению за счет правонарушителя без какой-либо компенсации. Исключение составляет правило, обусловленное общественными интересами. Однако в этом случае незаконно используемый товарный знак должен быть удален с упаковки, документов, товаров, документации, рекламы и вывесок. В случае невозможности удаления товарного знака с предметов, на которые он нанесен, уничтожению подлежит сам предмет.

Законодатель установил особую меру ответственности при неоднократном или грубом нарушении исключительного права на товарный знак: суд может по требованию прокурора принять решение о ликвидации юридического лица-нарушителя или о прекращении деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

Уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака или сходного с ним обозначения для однородных товаров предусмотрена только в тех случаях, когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.



Неоднократность предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака. Ущерб считается крупным, если он превышает 1 млн 500 тыс. руб.

Объектом преступного посягательства являются общественные отношения и интересы, возникающие по поводу осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.

Объективная сторона составов преступления состоит в незаконном использовании предметов преступления, если деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Предметом преступления выступают чужие товарный знак, знак обслуживания или сходные с ними обозначения для однородных товаров, а также предупредительная маркировка.

За незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в Российской Федерации товарного знака также предусмотрена уголовная ответственность.

Субъектами преступного посягательства выступают частные лица, индивидуальные предприниматели, руководитель и сотрудники юридических лиц, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, цели деятельности и гражданства.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Гражданским кодексом РФ установлен достаточно широкий круг оснований прекращения правовой охраны товарного знака. В него входят: истечение срока действия исключительного права на товарный знак; отказ правообладателя права на товарный знак; по решению суда по иску заинтересованного лица при доказательстве введения потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя при переходе исключительного права на товарный знак без договора с правообладателем (наследование, реорганизация юридического лица, обращение взыскания на имущество и др.). Также правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно на основании решения суда о досрочном прекращении прав охраны коллективного знака в связи с использованием его на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными характеристиками; на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в связи с его неиспользованием; в случае прекращения деятельности правообладателя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение определенного вида товаров, а также в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков широкой известности



К.Л. Мальцев

среди соответствующих потребителей в отношении товаров правообладателя.

Товарные знаки (знаки обслуживания) в условиях рыночной экономики выступают в роли средства здоровой конкуренции, и эта роль с развитием рынка товаров, работ и услуг постоянно растет. Защита исключительных прав правообладателей товарных знаков в этой связи актуальна и должна осуществляться в рамках действующего законодательства.

#### Примечания

- <sup>1</sup> Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. Публикация ВОИС № 201 (R) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 40.
- <sup>2</sup> Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXII. М., 1978. С. 140–152.
- <sup>3</sup> Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 г. Принят Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 1996 № 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 164.
- <sup>4</sup> Договор о законах по товарным знакам (ТЛГ) и Инструкция к Договору о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 г. Приняты Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. № 1503 «О принятии Договора о законах по товарным знакам» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 49. Ст. 5596.
- <sup>5</sup> Ницкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. Вып. XLIII. М., 1989.
- <sup>6</sup> Соглашение ГАТТ/ВТО Всемирной торговой организации по торговым аспектам интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) // Соглашение по торговым аспектам прав охраны интеллектуальной собственности и законодательство РФ. М., 2002. С. 235–280.
- <sup>7</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
- <sup>8</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Приказ Роспатента 05.03.2003 г. № 32, зарег. Минюстом РФ 23.03.2003 г. № 4322 // Российская газета. 2003. 3 апр.; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 23.