

На правах рукописи

Мазаев Дмитрий Владимирович

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Специальность 12.00.03. - Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2011 год

Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Гаврилов Эдуард Петрович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
Мельников Владимир Сергеевич
кандидат юридических наук,
Данилина Елена Александровна.

Ведущая организация: Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации

Защита состоится 31 октября 2011 года в 15 часов 00 минут на заседании
Диссертационного совета по юридическим наукам Д 212.048.11 по
присуждению ученой степени кандидата юридических наук в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики» по адресу:
г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17, комн. 315.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Автореферат разослан « ____ » октября 2011 года

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор

Курбатов А.Я.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Товарные знаки в условиях рыночной экономики составляют важный фактор успешного ведения предпринимательской деятельности. Статистические данные свидетельствуют о том, что товарные знаки составляют значительную часть нематериальных активов крупных международных и российских компаний.

К примеру, по состоянию на 2010 год ведущим международным товарным знаком является «Coca-Cola», стоимость которого оценивается примерно в 70,5 миллиардов долларов США. Далее идут такие известные во всем мире товарные знаки как «IBM», «Microsoft», «Google», «General Electric», «MacDonalds», «Intel» и другие. Их стоимость также оценена в десяти миллиардов долларов США. На последнем 100-м месте расположился товарный знак «Burberry», стоимостью в 3,1 миллиардов долларов США¹.

Среди товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по данным агентства «MPP Consulting», ведущим на 2011 год является «Beeline», оцененный в 8 миллиардов долларов США. Наименее дорогой товарный знак «Майский» в рейтинге 100 российских товарных знаков оценивается в 39 миллионов долларов США².

Такие цифры были бы невозможны без эффективной защиты исключительных прав на товарные знаки, поскольку их незаконное (несанкционированное правообладателем) использование существенно снижает их реальную стоимость в составе материальных активов хозяйствующего субъекта. Ввиду этого фактора особого внимания заслуживают вопросы защиты частных интересов в сфере интеллектуальных прав.

¹ По данным агентства «Interbrand»: <http://www.interbrand.com/ru/knowledge/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2010.aspx>

² По данным агентства «MPP Consulting»: <http://www.mppconsulting.com.ua/ukrbrand/rubrand2011.pdf>

В настоящее время в Российской Федерации все большее значение приобретает защита интеллектуальных прав в судебном порядке. Очевидно, что на сегодняшний день судебный порядок рассмотрения споров является наиболее демократичной и совершенной формой защиты субъективного права. Только в судебном процессе в полной мере обеспечивается равенство сторон и независимость органа, рассматривающего дело. Судебная защита является высшей формой защиты прав граждан, в том числе на объекты интеллектуальной собственности³.

Другая тенденция совершенствования защиты интеллектуальных прав наметилась в начале 1990-х годов; это – идея создания патентного суда в Российской Федерации как специализированного суда, который бы разрешал споры о защите нарушенных интеллектуальных прав в судебном порядке.

Высшим Арбитражным Судом РФ разработаны и 14 октября 2010 года внесены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации два проекта: федерального конституционного закона и федерального закона, в которых предусматривается создание в системе арбитражных судов специализированного Суда по интеллектуальным правам. Это существенный прорыв на пути к совершенствованию судебной защиты интеллектуальных прав, в том числе, исключительного права на товарный знак.

На сегодняшний день в судебную практику по делам о нарушении и защите исключительных прав на товарный знак вносятся определенные коррективы и уточнения в связи с вступлением в силу четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, внесшей некоторые важные изменения в исключительные права на товарные знаки. В данной ситуации важно не допустить существенного расхождения позиций различных судебных инстанций. Особую роль здесь играет Высший Арбитражный Суд

³ См., напр.: Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. М.: Статут, 2001.

Российской Федерации, который направляет арбитражным судам соответствующие разъяснения судебной практики.

Степень научной разработанности темы исследования. Гражданско-правовая защита исключительных прав исследуется впервые на уровне диссертационного исследования в отношении лишь одного средства индивидуализации товаров – товарного знака. Ряд работ был посвящен исследованию гражданско-правовой защиты интеллектуальной собственности комплексно, без учета индивидуальных особенностей каждого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Это диссертационные исследования И. В. Быструшкиной, М. Н. Зубковой, Е. В. Зыкова, Д. Н. Кархалева, А. Д. Кудакова, О. А. Курлаева, В. В. Орловой, Е. Д. Орловой, В. В. Пироговой, Т. Ю. Погребинской, А. П. Рабец, Р. А. Хасанова, И. В. Цветкова, Е. С. Шпак, Л. В. Щербачевой и других авторов.

Исследованию вопросов гражданско-правовой охраны и защиты исключительных прав на товарный знак отчасти посвящены работы ряда дореволюционных юристов: Г. Ф. Шершеневича, П. П. Цитовича, А. Г. Неболсина, А. А. Пиленко, Я. С. Розена, А. Дайксея.

В настоящее время общие вопросы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, а также ее оценки содержатся в работах В. В. Белова, И. А. Близнеца, Г. В. Бромберга, М. А. Верхолетова, Г. В. Виталиева, Э. П. Гаврилова, С. П. Гришаева, О. М. Горелик, О. А. Городова, Ю. Т. Гульбина, Е. А. Данилиной, Г. М. Денисова, В. А. Дозорцева, В. И. Еременко, В. О. Калятина, Н. М. Коршунова, С. В. Матюшенко, В. М. Мельникова, П. Б. Мэггс, А. М. Орехова, В. В. Орловой, А. П. Сергеева, В. М. Сергеева, С. Г. Симагиной, Л. Н. Симанович, В. В. Хурматуллина, И. В. Цветкова, В. Д. Шалынина и других исследователей.

Цели и задачи исследования. Основной целью настоящего диссертационного исследования является определение правовой природы и особенностей гражданско-правовой защиты исключительного права на товарный знак.

Дополнительной целью является выработка конкретных предложений по изменению действующего законодательства об интеллектуальной собственности в части совершенствования гражданско-правовой защиты исключительных прав на товарные знаки.

Достижение указанных целей обеспечивается путем решения следующих задач:

- поиска определения понятия «товарный знак» как правовой категории;
- установления существенных признаков товарного знака, позволяющих выделить его среди других средств индивидуализации; определение функций товарного знака;
- определение момента, с которого возможна гражданско-правовая защита исключительного права на товарный знак;
- определение особенностей гражданско-правовых способов защиты исключительного права на товарный знак;
- установления взаимных связей и отличий между гражданской, административной и уголовной ответственностью за незаконное использование товарного знака.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе гражданско-правовой защиты исключительных прав на товарные знаки как средств индивидуализации хозяйствующих субъектов, их товаров, работ и услуг в гражданском обороте.

Предметом исследования является гражданско-правовое регулирование общественных отношений, составляющих объект настоящего

исследования, а также судебные решения, образующие неотъемлемую часть правоприменительной практики.

Эмпирическую базу исследования составляют материалы судебной практики по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, связанных с защитой исключительных прав на товарный знак, и административных правоотношений, касающихся привлечения правонарушителей к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.

Методология и методика исследования. Методологической основой диссертационного исследования являются диалектический метод научного познания, системный анализ. В качестве специальных методов познания в исследовании использованы историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный и ряд других методов.

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что впервые предпринимается попытка комплексно изучить проблемы правового регулирования и правоприменительной практики в отношении использования гражданско-правовых способов защиты исключительных прав на товарный знак, а также соотнести эти способы защиты с административно-правовыми и уголовно-правовыми средствами. Тем самым, выявляются определенные пробелы и коллизии в правовом регулировании защиты исключительного права на товарный знак, а также проблемы в оценке ряда вопросов судами в ходе правовой защиты этого права.

Теоретическая значимость исследования заключается в переоценке места и роли товарного знака среди объектов интеллектуальной собственности, расширении круга субъектов исключительного права на товарный знак, уточнении содержания и сферы исключительного права на товарный знак, выделении специфических способов гражданско-правовой защиты исключительного права, в том числе, на товарный знак и выявлении особенностей их применения.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать некоторые положения, в частности, выносимые на защиту, в правоприменительной практике в целях обеспечения, достижения ее единообразия и составления рекомендаций судам, а также в законотворческом процессе при внесении изменений и дополнений в часть четвертую ГК РФ. Кроме того, некоторые положения исследования могут быть использованы в учебном процессе по курсам «Право интеллектуальной собственности» и «Гражданское право».

Положения, выносимые на защиту.

1. В п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак определяется как обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Такое определение имеет ряд неточностей, что вызывает определенные практические и теоретические трудности.

Первая неточность состоит в том, что товарным знаком считается только такое обозначение, которое пользуется правовой охраной в России. Это – только охраняемое обозначение. По сути дела, товарный знак является обозначением товара, которое получает охрану как товарный знак, а этого признака в определении нет.

Вторая неточность данного определения состоит в том, что из него неясно, какие именно обозначения могут получить охрану в качестве товарных знаков. В этой связи в самом определении товарного знака следовало бы указать, что в качестве товарного знака могут выступать любые обозначения, за исключением тех, которые прямо указаны в ГК РФ. При этом данную оговорку можно конкретизировать, например, следующим образом: «за исключением тех, которые указаны в ст. 1483 ГК».

Третья неточность, содержащаяся в этом определении, состоит в том, что указание на то, чему служит указанное обозначение («служащее для

индивидуализации») определяет цель использования этого обозначения, а не существо этого обозначения.

На самом деле указанное обозначение превращается в охраняемое, становится товарным знаком только в тех пределах и случаях, когда оно, это обозначение, используется для индивидуализации. Если же это обозначение употребляется в ином контексте, вне связи с товаром, то это не есть товарный знак.

2. В связи с принятием части четвертой ГК РФ, с 1 января 2008 года были внесены существенные изменения в статьи 128 и 129 ГК РФ, касающиеся объектов гражданского права.

В прежней редакции ст. 128 ГК указывалось на то, что объектами гражданских прав являются, в частности, «результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность)».

Ныне действующая редакция ст. 128 ГК относит к объектам гражданских прав только «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», давая этим объектам и более краткое название «интеллектуальная собственность». Тем самым прямое упоминание исключительных прав как объектов гражданского права было исключено из ст. 128 ГК.

Вместе с тем согласно ст. 129 ГК, «результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации ... не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому». При этом в той же статье содержится дополнительное указание на то, что «права на такие результаты и средства ... могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом».

Таким образом, данная статья ГК (129) косвенно указывает на то, что исключительные права все же являются объектами гражданских прав. Этот

вывод должен быть сделан и на основе ст. 128 ГК, где среди других объектов гражданских прав упоминаются «имущественные права», а исключительные права являются видом имущественных прав (ст. 1226 ГК).

3. Несмотря на то, что товарные знаки иногда представляют собой результаты интеллектуальной деятельности, которые охраняются, в частности, авторским правом, выделять фигуру автора в праве на товарный знак представляется нецелесообразным: это может привести к взаимному наложению авторского права и права на товарный знак. Это значит, что когда автор соглашается на использование своего произведения в товарном знаке, он отказывается в этих пределах от своих авторских прав.

4. Ст. 1478 ГК РФ предусматривает, что «обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель». По сути дела этой общей нормой и ограничиваются законодательные положения, касающиеся субъектов права на товарный знак. В научной литературе эти вопросы практически не рассматривались.

Для восполнения этого пробела необходимо чтобы субъект права на товарный знак определялся исходя из общей цели законодательства о товарных знаках: упорядочение и облегчение коммерческого (гражданского) оборота. Нет никаких сомнений в том, что участниками такого оборота являются все юридические лица, причем как коммерческие, так и некоммерческие; последние часто вправе заниматься коммерческой деятельностью. В этой связи представляется правильным включение в число субъектов права на товарные знаки всех юридических лиц.

Предоставление права на товарный знак индивидуальному предпринимателю также представляется обоснованным и логичным.

Вместе с тем лишение остальных граждан возможности стать владельцем товарного знака представляется неоправданным, поскольку любой гражданин может время от времени продавать свою продукцию, не

будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, следует учитывать, что во многих зарубежных странах такая регистрация отсутствует: граждане этих стран регистрируют свои товарные знаки в России, в то время как российские граждане остаются без правовой охраны: это ведет к дискриминации российских граждан.

Поскольку Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как субъекты гражданского права участвуют в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, как юридические лица (п. 2 ст. 124 ГК), следует считать, что и они могут быть владельцами товарных знаков, о чем следовало бы прямо указать в ГК.

Рассматривая вопрос о субъекте права на товарный знак, нельзя не отметить ошибочности нормы, содержащейся в подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК. Эта норма предусматривает право Роспатента прекратить действие охраны товарного знака в случае «прекращения юридического лица – правообладателя» или в случае прекращения индивидуальным предпринимателем своей предпринимательской деятельности.

Указанную норму следует исключить из Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку юридическое лицо до завершения процесса своей ликвидации имеет возможность продать другому лицу товарный знак, а гражданин – предприниматель, утративший свой статус предпринимателя, может либо продать свой товарный знак, либо возобновить свою регистрацию в качестве предпринимателя.

5. В «Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации» (одобрена Президентом РФ 13 октября 2009 года) предлагается «более определенно решить вопрос о применимости к товарным знакам общего правила, согласно которому исключительное право ... может принадлежать нескольким лицам совместно (пункт 2 статьи 1229 ГК РФ)» – раздел VII, п. 4.4.

Это предложение означает, то, что, владельцем товарного знака может быть только одно лицо. Диссертант полагает, что указанное положение не является целесообразным, во-первых, потому, что у других объектов исключительных прав (кроме права на фирменное наименование) может иметься несколько совладельцев, а потому особый режим для товарных знаков не является оправданным. Во-вторых, введение нормы о единственном владельце права на товарный знак при одновременном сохранении норм о возможности выдачи лицензий на товарные знаки практически ничего нового не даст: на рынке, как и теперь, будут иметься товары разных производителей, маркированные одним и тем же товарным знаком.

б. При исследовании проблемы о защите исключительного права на товарный знак, была сформулирована авторская позиция по малоизученному вопросу о сфере указанного исключительного права.

Общее правило гласит, что исключительное право на товарный знак влечет для всех третьих лиц запрет на использование этого товарного знака для тех товаров, в отношении которых действует право.

Это общее правило дополняется двумя субсидиарными положениями. Они состоят в том, что, во-первых, исключительное право, принадлежащее владельцу товарного знака, распространяется также на обозначения, сходные до степени смешения с охраняемым товарным знаком, и, во-вторых, запрет касается использования охраняемого товарного знака (обозначения), не только для прямо указанных при регистрации товаров, но и для сходных, однородных товаров.

Для более основательного уяснения данного общего положения требуется ответить на следующие вопросы: 1) что есть обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком; 2) что такое однородные товары.

В результате анализа арбитражной практики по этим вопросам сделаны следующие выводы:

- 1) обозначением, сходным до степени смешения с охраняемым товарным знаком следует считать такое обозначение, которое ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия; в результате такого сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты;
- 2) однородные товары (для целей правовой охраны товарных знаков) – это такие товары, которые имеют принципиальную возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. При этом учитываются такие факторы как род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, а также иные важные признаки.

7. Диссертант пришел к выводу, что содержание исключительного права следует рассматривать с позитивной стороны, а именно как совокупность правомочий правообладателя пользоваться и распоряжаться исключительным правом.

Установленный законом запрет в отношении всех третьих лиц использовать исключительное право на товарный знак без согласия правообладателя нельзя признать правомочием. Это императивная норма (п. 3 ст. 1484 ГК). Ее нарушение влечет неблагоприятные последствия не только в виде мер гражданско-правовой ответственности, к которой правонарушителя можно привлечь в частном порядке, но и меры административной и уголовной ответственности. Это в свою очередь предполагает публичный порядок применения мер государственного принуждения, который не связан с волеизъявлением правообладателя.

8. Право на защиту как самостоятельное субъективное право возникает в момент нарушения (оспаривания) субъективного гражданского права, в частности, исключительного права на товарный знак. Гражданско-

правовая защита исключительного права на товарный знак возникает в рамках охранительных гражданских правоотношений.

Основанием возникновения права на защиту исключительного права на товарный знак является нарушение, под которым подразумевается *противоправное действие по использованию товарного знака без разрешения правообладателя.*

9. В ст. 12 ГК РФ содержится перечень способов защиты гражданских прав.

В части четвертой ГК (ст. 1252, 1253) указаны некоторые специфические способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе – на товарные знаки. В этих статьях предусмотрены следующие специфические способы защиты исключительных прав, которые не могут быть применены для защиты иных гражданских прав, содержащихся в частях первой—третьей ГК РФ:

- 1) публикация решения суда о допущенном нарушении;
- 2) взыскание компенсации вместо возмещения убытков;
- 3) изъятие из оборота и уничтожение материальных контрафактных носителей;
- 4) изъятие из оборота и уничтожение оборудования, устройств и материалов, которые используются или предназначены для незаконного использования;
- 5) ликвидация юридического лица либо прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

Применение этих специальных способов защиты, по мнению диссертанта, объясняется особенностями исключительных прав и их объектов.

10. Установлено, что статья 1515 ГК РФ содержит несколько особых мер гражданско-правовой ответственности за незаконное использование

товарного знака: 1) изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение; 2) удаление за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах; 3) выплата компенсации вместо возмещения убытков по выбору правообладателя.

Очевидно, что такие меры ответственности как изъятие из оборота и уничтожение контрафактных товаров, удаление с них незаконно используемого товарного знака дифференцированы законодателем по признаку «общественных интересов», содержание которого не разъяснено.

По мнению диссертанта, общественные интересы в данном контексте преобладают над частными, но, в то же время, имеют меньшее значение, чем государственные интересы. Они представляют собой промежуточное звено между законными интересами отдельных индивидов и государства в целом как публично-правового образования. Следовательно, введение товаров в гражданский оборот в общественных интересах означает, что целью такого действия является удовлетворение потребностей неопределенного круга лиц (физических и/или юридических), не являющихся публично-правовыми образованиями.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и обсуждена в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Основные положения и выводы диссертации отражены в 7 научных публикаций, 4 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих одиннадцать параграфов, заключения, библиографии и списка

использованных нормативных-правовых актов, а также материалов судебной практики.

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во *введении* обоснована актуальность темы исследования, указана степень научной разработанности, определены цели, задачи, объект и предмет исследования, методология исследования, раскрыты теоретическая и практическая значимость, вынесены основные положения исследования на защиту.

Глава первая «Общая характеристика гражданско-правовой защиты права на товарный знак» состоит из четырех параграфов и посвящена исследованию возникновения товарного знака, его определению как правовой категории, выделению его признаков и функций, понятию и особенностям исключительного права на товарный знак, а также гражданско-правовой защите исключительного права.

Параграф 1.1. «Формирование правового регулирования в сфере охраны и защиты прав на товарные знаки» посвящен краткому исследованию истории возникновения товарного знака как правовой категории и правового регулирования отношений, с ним связанных.

Зарождение правового регулирования общественных отношений, связанных с оборотом маркированных товарным знаком товаров, произошло примерно в 1266 году нашей эры, когда английский парламент установил обязанность каждого пекаря проставлять на своем изделии определенный идентифицирующий изготовителя знак.

Наибольший расцвет правовое регулирование охраны и защиты товарных знаков получает в эпоху промышленной революции и новое время (XVI – XIX века). В новейшее время (вторая половина XIX – начало XXI века) товарные знаки получают самое широкое распространение по всему

миру, вследствие чего возникает необходимость их защиты от неправомерного использования третьими лицами.

Параграф 1.2 «Товарный знак как правовая категория» посвящен поиску понятийного аппарата и определений ключевых терминов, а именно таких как «интеллектуальная собственность», «интеллектуальные права», «товарный знак».

Понятие «интеллектуальная собственность» носит условный, собирательный характер, является понятием, объединяющим в себе все результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства индивидуализации и иные объекты. Таким образом, объекты интеллектуальной собственности можно разделить на три подкатегории: результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и иные объекты.

Диссертант считает, что под термином «интеллектуальная собственность» следует понимать отдельную категорию объектов гражданских прав (по смыслу статьи 128 ГК РФ), имеющих бестелесную природу, которые объединены творческим и (или) информационным характером своего содержания.

Товарный знак, являясь одним из объектов интеллектуальной собственности, относится к группе средств индивидуализации субъектов в гражданском обороте, их товаров, работ и услуг.

Анализ определений товарного знака, содержащихся в литературе, позволяет выделить ряд существенных признаков, отличающих его от иных средств индивидуализации и некоторых результатов интеллектуальной деятельности: нематериальный характер; коммерческая ценность; информационное содержание; различительная способность.

Следовательно, товарный знак можно определить как условное обозначение (символ), которое имеет нематериальный характер, представляет определенную коммерческую ценность в гражданском обороте,

имеет информационное содержание и предназначено для индивидуализации товаров, то есть выделения товаров конкретных субъектов из массы однородных товаров.

В современной литературе выделяют ряд функций товарного знака, присущих ему и характеризующих использование в гражданском обороте: индивидуализирующую; информационную; гарантийную; рекламную; ограничительную и другие.

По мнению диссертанта, экономическая функция товарного знака также имеет право на существование независимо от вышеперечисленных функций ввиду особого экономического значения исключительного права на товарный знак как нематериального актива субъекта.

Параграф 1.3 «Правовая природа и особенности гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав» посвящен исследованию правовой природы гражданско-правовой защиты и ее особенностей в отношении интеллектуальных прав в целом и исключительных прав в частности.

Актуальным вопросом является соотношение понятий «охрана» и «защита», который исследуется не только цивилистами, но и специалистами в области административного права, общей теории права.

По вопросу о соотношении понятий «охрана» и «защита» существуют две противоположные научные позиции. Первая и преобладающая в науке гражданского права заключается в их дифференциации ввиду определенных различий в сущности и содержании⁴. Согласно другой точке зрения, «охрана» и «защита» – это категории, характеризующие одно целое, синонимы⁵.

⁴ Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. Центр частного права. М.: Статут, 2005. С. 100—101; Сергеев А. П. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. Отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. М., 2007. С. 335; Гаврилов Э. П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах. М., 1996. С. 35; Зыков Е. В. Гражданско-правовая защита права интеллектуальной собственности: 12.00.03: дисс. ... к.ю.н. Москва, 2008. С. 61; Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. С. 43—44.

⁵ Мейер Д. И. Русское гражданское право: в 2 ч. Часть 1. М., 1997. С. 264; Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 299.

Диссертант разделяет первую позицию о соотношении понятий «охрана» и «защита». В общих чертах правовую охрану товарного знака следует определить как *совокупность правовых норм, устанавливающих определенные требования к надлежащему порядку приобретения, пользования и распоряжения исключительным правом на товарный знак.* Под правовой защитой товарного знака следует понимать *совокупность мер, направленных против нарушителя исключительного права на товарный знак, и применяемых в целях восстановления нарушенного или оспоренного права и (или) компенсации утраченного права или понесенных в связи с его нарушением убытков.*

В целях общей характеристики гражданско-правовой защиты субъективного права раскрывается содержание таких категорий как основание, предмет, форма и способы защиты гражданских прав. Это способствует выделению особенностей гражданско-правовой защиты исключительного права на товарный знак.

Диссертант пришел к выводу, что основанием возникновения права на защиту исключительного права на товарный знак как субъективного гражданского права, является юридический факт в виде неправомерного действия, а именно правонарушение, под которым подразумевается *противоправное действие по использованию товарного знака без разрешения правообладателя.*

Предметом гражданско-правовой защиты являются гражданские правоотношения по поводу использования и распоряжения исключительным правом на товарный знак.

Формами защиты исключительного права на товарный знак являются юрисдикционная и неюрисдикционная. Исключительное право на товарный знак может быть защищено в судебном, административном порядке, а также путем самозащиты. Однако самозащита имеет установленные законом пределы ее применения, поэтому правообладателю следует быть крайне

осторожным при выборе способов самозащиты исключительного права на товарный знак. В случае нарушения условий предоставления самозащиты или превышения ее пределов к правообладателю могут быть применены встречные меры защиты или меры юридической ответственности.

Под способами защиты исключительного права на товарный знак следует понимать *предусмотренные законом меры принудительного воздействия на правонарушителя, направленные на пресечение правонарушения, восстановление нарушенного (оспоренного) права и (или) компенсацию имущественного вреда, причиненного правообладателю.*

Способы защиты субъективных гражданских прав традиционно делят на меры защиты и меры ответственности. Их разграничение проводится по таким критериям, как: основания применения, социальное назначение, выполняемые функции, принципы реализации, правовые последствия и другим. Исходя из критериев подобного разграничения, следует выделить меры гражданско-правовой защиты и гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак.

К мерам защиты исключительного права на товарный знак следует отнести: признание права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя; признание решения (ненормативного правового акта) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности недействительным.

К мерам ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак относятся: изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров; изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя оборудования, прочих устройств и материалов, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на товарные знаки; удаление

за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения; возмещение убытков или выплата компенсации; ликвидация юридического лица (прекращение деятельности индивидуального предпринимателя) по требованию прокурора в случае неоднократного или грубого нарушения исключительного права.

Параграф 1.4 «Характеристика исключительного права на товарный знак» посвящен исследованию правовой природы исключительных прав в целом и на товарные знаки в частности.

Согласно статье 1226 ГК РФ, исключительное право есть разновидность имущественных прав, и представляет собой часть интеллектуального права наряду с личными неимущественными правами и иными правами на объекты интеллектуальной собственности.

Исключительное право можно охарактеризовать по целому ряду критериев, таких как: основание возникновения; объект; субъект; объем и содержание; сфера действия; пределы действия в пространстве; пределы действия во времени (срок действия); иные ограничения действия исключительного права.

Проанализировав взгляды и подходы к понятию и содержанию исключительного права, диссертант приходит к выводу, что под этим термином следует понимать *абсолютное имущественное право, не зависящее от права собственности на материальный носитель, на котором размещен товарный знак, возникающее после государственной или международной регистрации, либо признания товарного знака или используемого в качестве него обозначения общеизвестным, в отношении конкретных групп товаров, работ или услуг, принадлежащее определённому субъекту (правообладателю), содержанием которого выступают правомочия пользования товарным знаком и распоряжения правом на него.*

Глава вторая «Меры гражданско-правовой защиты исключительного права на товарный знак» посвящена общей характеристике и выявлению особенностей применения мер гражданско-правовой защиты исключительного права на товарный знак.

В **параграфе 2.1 «Признание права»** рассматривается соответствующая мера защиты исключительного права на товарный знак, предусмотренная статьей 12 ГК РФ.

Среди особенностей ее применения в отношении исключительного права на товарный знак диссертантом на основе материалов судебной практики выделены: 1) для предъявления требования о признании исключительного права на товарный знак необходим спор о праве, то есть о его принадлежности конкретному субъекту на предусмотренном законом основании (государственной или международной регистрации, признания товарного знака или обозначения общеизвестным товарным знаком); 2) в защите исключительного права на товарный знак может быть отказано судом в случаях: а) признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной; б) прекращения правовой охраны товарного знака; в) когда действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака квалифицированы как злоупотребление правом; 3) исключительное право на товарный знак возможно признать за его обладателем до того момента, пока оно не перешло к другому лицу на основаниях и в порядке, установленных законом, либо на основании договора об отчуждении. При этом следует учитывать: заключен ли такой договор между надлежащими сторонами (правообладателем и приобретателем) и является ли он действительным.

В **параграфе 2.2 «Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения»** рассматривается мера защиты, предусмотренная подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 части четвертой ГК РФ.

Одной из распространенных категорий споров, рассматриваемых в судебном порядке, является защита исключительных прав на товарный знак путем запрета нарушителю использовать товарный знак в доменном имени и при других способах адресации в сети Интернет.

При использовании указанной меры защиты следует учитывать несколько важных моментов. Во-первых, доменные имена не признаются объектом интеллектуальной собственности. В соответствии с ГК РФ, доменное имя является одним из способов размещения товарного знака (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ). Во-вторых, Федеральным законом от 4 октября 2010 года № 259-ФЗ внесено изменение в подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ в части исключения доменного имени из числа объектов, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Следовательно, доменное имя одного лица, право на которое возникло ранее, не является основанием для отказа в государственной регистрации тождественного доменному имени обозначения в качестве товарного знака другого лица.

Параграф 2.3 «Публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя» посвящен одной из мер защиты исключительного права, предусмотренной подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ.

Принципиально важным вопросом является отнесение этой меры к мерам защиты либо мерам ответственности, поскольку публикация решения суда производится независимо от вины правонарушителя и за его счет (пункт 3 статьи 1250 ГК РФ).

По некоторым оценкам, публикация решения суда о допущенном правонарушении осуществляется за счет нарушителя исключительного права, то есть этот способ защиты вполне можно считать мерой гражданско-

правовой ответственности, так как он накладывает на нарушителя дополнительное имущественное обременение⁶.

Диссертант не согласен с данной позицией в силу того, что публикация вступившего в силу решения суда, содержащего требование об опубликовании такого решения через определенное средство массовой информации, размещается бесплатно на основании статьи 35 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».

Кроме того, отмечено, что целью применения публикации решения суда как способа защиты нарушенного права является не защита деловой репутации, как это было ранее в соответствии с Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», а восстановление нарушенного права.

Официальным источником публикации решения суда о нарушенном (оспоренном) исключительном праве на товарный знак, по мнению диссертанта, следует признать официальный сайт суда в сети Интернет, вынесшего решение по делу. Такой вывод следует из положений Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

Иными, неофициальными источниками публикации решения суда могут быть: официальный бюллетень Роспатента «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (на электронном носителе с поисковой системой, выходит не реже двух раз в месяц); специализированные печатные средства массовой информации, например, научно-практические журналы о правовой охране и защите интеллектуальной собственности, а также сайт (сайты) в сети Интернет, где были допущены нарушения исключительного права на товарный знак.

⁶ Гаврилов Э. П. Публикация решения суда о нарушении интеллектуальных прав // Патенты и лицензии. Январь, 2011. № 1. С. 30.

Параграф 2.4 «Признание ненормативного правового акта федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности недействительным» посвящен рассмотрению одной из мер защиты исключительного права на товарный знак, предусмотренный пунктом 1 статьи 1512, подпунктами 1—3 статьи 1513 ГК РФ.

Первая особенность данной меры защиты заключается в том, что она направлена на восстановление нарушенного (оспоренного) в административном порядке исключительного права. Обращение с исковым заявлением в суд становится возможным только после вынесения Роспатентом соответствующего решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или отказе в таком признании.

Вторая особенность состоит в том, что истцу в споре противостоит не равноправный субъект, а федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев суды разделяют позицию Роспатента.

Третья особенность – многообразие решений Роспатента, которые могут быть обжалованы в суд: решение об отказе в регистрации товарного знака; решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку; решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Четвертая особенность связана с наличием в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом. По смыслу статьи 10 и подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, возникает ситуация, когда в деле об оспаривании решения Роспатента (об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку) оно в исключительном порядке признается судом недействительным.

Глава третья «Меры гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак» посвящена рассмотрению актуальных вопросов и особенностей применения мер гражданско-правовой ответственности к нарушителям исключительного права на товарный знак, ее соотношению с другими видами юридической ответственности – административной и уголовной.

В параграфе 3.1 «**Общие черты и особенности мер гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака**» раскрывается содержание признака контрафактности товаров, особенностей применения мер гражданско-правовой ответственности в случае нарушения исключительного права на товарный знак.

Признак контрафактности товаров, этикеток, упаковок требует соблюдения следующих необходимых условий: во-первых, размещения товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на материальных носителях (товарах, этикетках, упаковке); во-вторых, такое размещение должно быть незаконным, то есть произведенным без согласия правообладателя.

Установлено, что статья 1515 ГК РФ содержит несколько особых мер гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака: 1) изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение; 2) удаление за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах; 3) возмещение убытков либо выплата компенсации по выбору правообладателя.

Очевидно, что такие меры ответственности как изъятие из оборота и уничтожение контрафактных товаров, удаление с них незаконно

используемого товарного знака дифференцированы законодателем по признаку «общественных интересов», содержание которого не разъяснено.

По мнению диссертанта, в данном контексте общественные интересы преобладают над частными, но, в то же время, имеют меньшее значение, чем государственные интересы. Они представляют собой промежуточное звено между законными интересами отдельных индивидов и государства в целом как публично-правового образования. Следовательно, введение товаров в гражданский оборот в общественных интересах означает, что целью такого действия является удовлетворение потребностей неопределенного круга лиц (физических и/или юридических), не являющихся публично-правовыми образованиями.

Изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя оборудования, прочих устройств и материалов, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав (пункт 5 статьи 1252 ГК РФ), и ликвидация юридического лица (прекращение деятельности индивидуального предпринимателя) по требованию прокурора в случае неоднократного или грубого нарушения исключительного права (статья 1253 ГК РФ) применяются в качестве мер гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака независимо от специальной нормы статьи 1515 ГК РФ.

Возмещение убытков и выплата компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак являются способами защиты нарушенных прав и в то же время мерами гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака. Возмещение убытков, являясь одним из основных способов защиты гражданских прав, используется повсеместно, в то время как выплата компенсации возможна лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Следовательно, выплату компенсации следует признать альтернативой возмещению убытков.

Параграф 3.2 «Соотношение гражданско-правовой и административно-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака» посвящен исследованию соотношения гражданско-правовой и административной ответственности за незаконное использование товарного знака.

Установлено, что объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, являются экономические права и интересы владельца товарного знака либо лица, которое на законных основаниях, как правило, на основании лицензионного договора, заключенного с правообладателем исключительного права, осуществляет его правомерное использование.

Объективная сторона деяния, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, заключается в совершении конкретного действия, т.е. в незаконном размещении товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Субъектами административного правонарушения, согласно статье 14.10 КоАП РФ, выступают как физические лица (граждане), так и юридические лица. Отдельно выделяются специальные субъекты – должностные лица.

Субъективная сторона незаконного использования товарного знака как административного правонарушения заключается в умышленном совершении данного деяния. Умысел направлен непосредственно на реализацию товаров под чужим товарным знаком, который в той или иной степени узнаваем потребителями на рынке товаров, работ или услуг. Критерий популярности (узнаваемости) при выборе чужого товарного знака, на который покушается правонарушитель, играет, как правило, решающую роль. Поэтому нельзя утверждать, что данное деяние может быть совершено по неосторожности.

Параграф 3.3 «Соотношение гражданско-правовой и уголовно-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака» посвящен исследованию соотношения гражданско-правовой и уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака.

Субъектом уголовной ответственности, согласно статье 19 Уголовного кодекса Российской Федерации, может быть только вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления определенного возраста, в то время как субъектами гражданско-правовой и административной ответственности могут быть не только физические, но и юридические лица.

Вторым отличительным признаком преступления от административного правонарушения и деликта является объективная сторона. Это виновное действие, выраженное в незаконном использовании чужого товарного знака для однородных товаров. Обращаясь к диспозиции статьи 180 УК РФ, критериями квалификации незаконного использования чужого товарного знака как преступления являются неоднократность и крупный ущерб.

Размещение предупредительной маркировки не зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения влечет наступление уголовной ответственности по части 2 статьи 180 УК РФ. Однако ни гражданско-правовая (пункт 5 статьи 1515 ГК РФ), ни административная ответственность (статья 14.10 КоАП РФ) за данное деяние не предусмотрены.

В заключении подведены итоги исследования, сделаны обобщающие выводы, представлены некоторые предложения по изменению действующего законодательства Российской Федерации.

По теме диссертации опубликованы следующие работы (общий объем 3,4 п.л.):

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

Мазаев Д. В. Способы гражданско-правовой защиты исключительного права на товарный знак // Вестник Академии экономической безопасности МВД России, 2011. № 4. 0,75 п.л.

Мазаев Д. В. Основы гражданско-правовой защиты исключительного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 2011. № 1(26). 0,75 п.л.

Мазаев Д. В. Суд по интеллектуальным правам: новое решение старой проблемы // Вестник Академии экономической безопасности МВД России, 2010. № 10. 0,5 п.л.

Мазаев Д. В. Проблемы квалификации действий, связанных с незаконным использованием товарных знаков, по КоАП РФ и УК РФ // Вестник Академии экономической безопасности МВД России, 2008. № 4. 0,33 п.л.

в иных изданиях:

Мазаев Д. В. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации снова дает разъяснения по защите товарных знаков (часть первая) // Новое в российском и международном праве. 2011. № XIII. 0,5 п.л.

Мазаев Д. В. Административно-правовое регулирование использование товарного знака // Новое в российском и международном праве. Вып. IX. Под ред. докт. юрид. наук, проф. С. А. Глотова. Научно-педагогический институт прав человека РГСУ. М.: НИЦ «Инженер». 2009. 0,33 п.л.

Мазаев Д.В. Некоторые проблемы совершенствования административных наказаний за незаконное использование товарного знака // Новая правовая мысль: научно-аналитический журнал, 2009. № 3 (34). 0,25 п.л.