

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет юридический
Кафедра гражданского права
Направление подготовки 40.03.01 – Юриспруденция
Профиль: гражданско-правовой

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой

_____ П.Г. Алексеенко
«___» _____ 2016 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Средства индивидуализации товаров, работ и услуг как объекты интеллектуальных прав по гражданскому праву России

Исполнитель
студент группы 221-об2

А.М. Довлатбеян

Руководитель
преподаватель

О.Ю. Кролевецкая

Нормоконтроль

О. В. Громова

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет юридический
Кафедра гражданского права

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой

подпись И.О. Фамилия
«___» _____ 2015 г.

З А Д А Н И Е

К выпускной квалификационной работе) студента Довлатбекян Анаит Мовсесовны.

1. Тема выпускной квалификационной работы: Средства индивидуализации товаров, работ и услуг как объекты интеллектуальных прав по гражданскому праву России

(утверждена приказом от 03.06.2016 №1215 – уч.)

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 01.06.2016

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе (проекту): Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, иные правовые акты, учебная и научная литература, публикации в периодических изданиях.

4. Содержание выпускной квалификационной работы (проекта) (перечень подлежащих разработке вопросов): разработка механизма регулирования отношений, связанных с обладанием исключительным правом на различные средства индивидуализации товаров, работ, услуг), выработка оптимальных юридических механизмов разрешения споров об исключительных правах на средства индивидуализации товаров, работ и услуг

5. Перечень материалов приложения: (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.) нет

6. Дата выдачи задания 30 сентября 2015 года

Руководитель выпускной квалификационной работы: Кролевецкая Ольга Юрьевна, преподаватель

Задание принял к исполнению (дата): _____
(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 41 с., 37 источников.

СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ, ДОМЕННОЕ ИМЯ

Целями настоящей работы являются: разработка механизма регулирования отношений, связанных с обладанием исключительным правом на различные средства индивидуализации товаров, работ, услуг), выработка оптимальных юридических механизмов разрешения споров об исключительных правах на средства индивидуализации товаров, работ и услуг.

Для достижения указанной цели поставлены следующие **задачи**:

- дать определение базовым понятиям, относящимся к средствам индивидуализации;
- выявить специфические сущностные черты различных средств индивидуализации с целью их разграничения между собой и корректного построения их правовых режимов;
- определить особенности содержания интеллектуальных прав на различные средства индивидуализации товаров, работ и услуг, выявив существующие пробелы в правовом регулировании;

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, связанных с использованием и оборотом средств индивидуализации товаров, работ и услуг.

Предметом исследования являются нормы международного, российского и зарубежного права, устанавливающие правовой режим товарных знаков, знаков обслуживания и НМПТ; результаты правоприменительной практики, касающиеся средств индивидуализации товаров, работ и услуг.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Индивидуализация субъектов, товаров, работ и услуг	8
1.1 Понятие средств индивидуализации	8
1.2 Классификация средств индивидуализации	8
1.3 Правовой режим средств индивидуализации	9
2 Фирменное наименование	12
2.1 Понятие и функции фирменного наименования	12
2.2 Состав фирменного наименования	12
2.3 Исключительное право на фирменное наименование	15
3 Товарный знак	17
3.1 Понятие и функции товарного знака	17
3.2 Порядок государственной регистрации товарного знака	17
3.3 Исключительное право на товарный знак	19
3.4 Договоры о предоставлении исключительных прав на товарный знак	20
3.5 Способы защиты исключительных прав на товарный знак	23
4 Коммерческое обозначение	24
4.1 Понятие коммерческого обозначения	24
4.2 Право на коммерческое обозначение	25
5 Наименование места происхождения товара	27
5.1 Понятие и признаки наименования места происхождения товара	27
5.2 Право использования наименования места происхождения товара	27
6 Доменное имя	30
6.1 Понятие доменного имени	30
6.2 Правовое регулирование предоставления и использования доменных имен	30
6.3 Регистрация доменного имени	31
6.4 Права на доменное имя и их защита	32

Заключение	34
Библиографический список	38

ВВЕДЕНИЕ

В современном бизнесе одной из важнейших задач для предпринимателей при осуществлении ими коммерческой деятельности является выделение своей продукции из массы однородных товаров других лиц и защиты ее от действий недобросовестных конкурентов. Решить эту проблему в значительной степени призваны средства индивидуализации товаров, работ, услуг, которыми в соответствии с действующим гражданским законодательством являются такие объекты, как товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара (далее также – «НМПТ»).

Основным предназначением товарного знака и знака обслуживания является отличие (индивидуализация) в гражданском обороте товаров, работ и услуг одних лиц от товаров, работ и услуг других лиц. НМПТ главным образом призвано сообщать потребителям об особых качествах товара, связанных с местом его производства. Зарегистрировав товарный знак, знак обслуживания, НМПТ их обладатели приобретают интеллектуальные права на использование таких обозначений в отношении определенных видов продукции (работ, услуг). Немаловажную роль играют средства индивидуализации товаров, работ и услуг для потребителей, так как они позволяют им отличать продукцию разных производителей на рынке однородных товаров.

В настоящее время значимость средств индивидуализации в коммерческом обороте существенно возрастает. Так, статистические данные свидетельствуют о том, что сегодня товарные знаки составляют значительную часть нематериальных активов крупных международных и российских компаний. К примеру, стоимость товарного знака Apple выросла за год на 6% и составила в 2016 году, по подсчетам Forbes, 154,1 миллиардов долларов. Товарный знак «Google» был оценен в 82,5 миллиардов долларов. В десятки миллиардов долларов оценивается стоимость таких товарных знаков как «Facebook», «Microsoft», «MacDonalds», «Coca-Cola».

Об увеличении роли средств индивидуализации в коммерческой

деятельности свидетельствуют также данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности, которые говорят о том, что за 2015 год в Роспатент подано 61477 заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, что составляет 100,47 % по отношению к 2014 году. В 2015 году было зарегистрировано 43042 товарных знака, что на 1,76 % больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Нельзя также не отметить рост количества выданных свидетельств на право использования НМПТ.

Одновременно нельзя не отметить, что с увеличением количества регистраций указанных обозначений параллельно неуклонно растёт и объем связанных с ними споров. Так, По данным ВС РФ, количество рассмотренных судами общей юрисдикции дел о защите интеллектуальных прав в 2014 году снизилось на 9% по сравнению с 2013 годом и на 24,8 % по сравнению с 2012 годом. Так, если в 2012 году с вынесением решения было рассмотрено 770 дел, в 2013 году – 636 дел, то в 2014 году – 579 дел этой категории. При этом существующие законодательные механизмы разрешения таких споров обладают серьезными недостатками, устранение которых необходимо для обеспечения нормального функционирования коммерческого оборота.

Следует также сказать, что часть 4 ГК РФ впервые законодательно закрепила общую систему средств индивидуализации, а также общие и специальные правила регулирования отношений в указанной области. При этом при формировании новой нормативной базы неизбежно остаются законодательные пробелы. В настоящее время в связи с увеличением количества применяемых в коммерческой деятельности видов средств индивидуализации, способов и сфер их использования, усложнением связанных с этим проблем правового регулирования указанные система и правила требуют своего дальнейшего совершенствования и развития. Системное рассмотрение этих вопросов требует по-другому взглянуть на существующие проблемы.

Таким образом, представляется наличие достаточных оснований для общего вывода о том, что разработка вопросов правовой охраны средств индивидуализации товаров, работ, услуг является актуальной темой для настоящей работы.

1 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОВ, ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

1.1 Понятие средств индивидуализации

На современном этапе развития экономики, когда качество производимых товаров, работ и услуг стандартизировано по большей части показателей, спрос на многие товары превышает предложение, вопрос о выделении себя и собственных товаров на рынке встает особенно остро. Для этого используют различные обозначения, которые призваны вызывать у потенциальных покупателей ассоциации, способствующие желанию их приобрести. Законодатель ограничивает недобросовестную конкуренцию на рынке, предъявляя детальные требования к индивидуализации субъектов и объектов с использованием специальных, предусмотренных для этого средств.

Под средствами индивидуализации понимаются словесные, визуальные, звуковые и иные обозначения, предназначенные для выделения субъектов, товаров, работ и услуг на рынке, использование которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.2 Классификация средств индивидуализации

Все средства индивидуализации, в зависимости от того, на выделение чего именно они нацелены, можно разделить на:

- средства индивидуализации субъектов (общество с ограниченной ответственностью «Бабочка» – фирменное наименование, используемое для организации);
- средства индивидуализации объектов (размещение на этикетке определенного изображения, зарегистрированного в качестве товарного знака);
- средства индивидуализации бизнеса (выделение определенного имущественного комплекса (кафе, АЗС, магазин), регистрация его в качестве предприятия и размещение вывески с коммерческим обозначением этого предприятия, не совпадающим с фирменным наименованием организации, и не зарегистрированным в качестве товарного знака).

В совокупности все средства индивидуализации включаются в т.н.

гудвилл - нематериальные активы организации, совокупность которых составляет ту незримую «личность» организации, которая и позволяет отличать одну компанию от другой. В правильном подборе и использовании своего гудвилла - большая часть залога успеха компании.

Разработка средств индивидуализации является творческой деятельностью, как правило, к этому привлекаются маркетинговые агентства, которые, исходя из разработанного и применяемого научного инструментария, производят исследования целевой аудитории товара, работ, услуг, и, исходя из особенностей товара и потенциальных потребителей, делают свое заключение о наиболее эффективных способах продвижения товара, включая предложения по использованию средств индивидуализации.

1.3 Правовой режим средств индивидуализации

Помимо содержательной составляющей, выбор и дальнейшее использование средств индивидуализации подчинено специальному правовому режиму, установленному в нормативных правовых актах и предусматривающему порядок приобретения, осуществления, прекращения и защиты субъективных прав организации на свои средства индивидуализации.

Понимание этого режима необходимо для адекватного выбора и использования средств индивидуализации в своей предпринимательской деятельности.

Анализ законодательства позволяет вывести следующие общие правила использования средств индивидуализации:

1. Средство индивидуализации не должно вводить в заблуждение потребителей товаров, контрагентов компании.

ООО «Олимп» обратилось с заявлением о регистрации товарного знака «Русская долина» в отношении вин с изображением виноградной грозди. Патентное ведомство зарегистрировало товарный знак, но затем признало правовую охрану товарного знака недействительной, поскольку в товарный знак было включено обозначение, используемое ООО «Долина» - известного винодельческого завода, получившего более 60 наград различных выставок, имев-

шего хорошую деловую репутацию в указанной сфере. По данным социологического опроса, потребители считали, что товарный знак «Русская долина» принадлежит ООО «Долина» - исходя из сходства изображения и словесного обозначения. Суд согласился с тем, что указанный товарный знак вводит потребителей в заблуждение, в связи с этим признал законным решение патентного ведомства¹.

2. Использование средства индивидуализации не должно приводить к недобросовестной конкуренции, то есть не должно повторять или быть сходно до степени смешения с другими средствами индивидуализации (п. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции). Это самое распространенное нарушение в области использования средств индивидуализации, связанное с самой сутью таковых - как способа продвижения товара на рынке через создание положительных ассоциаций с хорошей деловой репутацией. Использование сходных до степени смешения средств индивидуализации позволяет недобросовестным субъектам пользоваться чужой репутацией, извлекая с ее помощью прибыль.

3. Приоритетную защиту имеют зарегистрированные средства индивидуализации над незарегистрированными. Среди зарегистрированных средств индивидуализации приоритет в защите имеют те, которые зарегистрированы раньше. Отметим, что это общее правило действует не во всех случаях. Суды учитывают цели регистрации средств индивидуализации и могут учитывать, что регистрация была произведена исключительно для создания приоритета, без цели использования средства индивидуализации².

В практике встречается негативное явление, когда субъект, получив информацию об использовании незарегистрированного средства индивидуализации, регистрирует его на себя и далее принимает меры по запрету использования лицом своего незарегистрированного обозначения либо приобретению права на его использование у такого недобросовестного субъекта. Такие субъекты получили наименование «бренд-сквоттеров». Основным способом борьбы яв-

¹ Постановление ФАС МО от 10 октября 2012 г. по делу № А40-107151/11-804 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Постановление ФАС СЗО от 09 ноября 2009 г. по делу № А56-53105/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

ляется соблюдение правового режима использования средств индивидуализации, своевременная их регистрация в установленном порядке. Несмотря на то, что деятельность бренд-сквоттеров причиняет значительные убытки добросовестным предпринимателям, с этим явлением не производится специальной борьбы на уровне государства – считается, что они приносят больше пользы, чем вреда, стимулируя субъектов предпринимательской деятельности к охране своего гудвилл³.

Ненадлежащее использование средства индивидуализации является серьезным правонарушением. Оно может влечь негативные последствия как для компании, так и для ее руководителя. Такое использование может рассматриваться как недобросовестная конкуренция, может влечь взыскание компенсации в пользу потерпевшего в сумме до 5 миллионов рублей, а также значительных сумм в возмещение причиненных убытков (ст. 1515 ГК РФ). По решению суда могут быть уничтожены товары, изготовленные с нарушением законодательства о средствах индивидуализации (они признаются контрафактными). В отдельных случаях правонарушения в этой сфере могут представлять собой преступления и влечь уголовную ответственность. Все это приводит к необходимости обеспечивать юридическое сопровождение маркетинговой деятельности компании в части продвижения товаров на рынок с использованием средств индивидуализации для уменьшения риска привлечения к ответственности за нарушение законодательства.

³ Завьялов И.А. Защита исключительных прав на товарные знаки от сквоттеров: постановка и пути решения проблемы // Юридический мир. 2013. № 7. С. 34.

2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

2.1 Понятие и функции фирменного наименования

Коммерческие организации в силу закона должны иметь фирменное наименование – словесное обозначение организации, включающее указание на ее организационно-правовую форму и собственно наименование (ст. 1473 ГК РФ).

К функциям фирменного наименования относят:

1) отличительную – именно фирменные наименования позволяют различать субъектов права между собой;

2) информационную – по фирменному наименованию окружающие лица могут составить представление об основных признаках данной организации;

3) репутационную – фирменное наименование составляет гудвилл компании, в совокупности с другими нематериальными активами создает имидж компании, в соответствии с которым контрагенты принимают решение о заключении с ней договоров.

Все функции фирменного наименования могут реализовываться, поскольку в соответствии с законом каждая организация должна действовать в гражданском обороте под собственным именем, при этом если для физических лиц в некоторых случаях допускается использование псевдонимов, то юридические лица всегда обязаны указывать свое наименование, вступая в правоотношения с другими лицами. Именно поэтому негативные факты, «привязанные» к определенному фирменному наименованию, в дальнейшем отрицательно сказываются на деятельности компании. За рубежом доброе имя компании – одна из самых значимых ее ценностей, к такому отношению приближаются и отечественные предприниматели.

2.2 Состав фирменного наименования

Состав фирменного наименования включает в себя две части:

1) корпус фирмы – указание на организационно-правовую форму;

2) добавление – собственное название компании.

Корпус фирмы указывается для того, чтобы контрагенты организации имели представление, как вести деятельность с данной компанией, какие сделки она вправе, а какие не вправе совершать, кто будет выступать от имени компании и кто будет отвечать по обязательствам. Для того чтобы уметь определять всю эту информацию по корпусу фирмы, следует четко знать, какие корпуса можно встретить в современном обороте и что они обозначают.

Самые распространенные организации, с которыми приходится сталкиваться практически любой компании – хозяйственные общества, в их фирменные наименования включается корпус АО, ООО и производственные кооперативы, обозначаемые корпусом ПК. Все эти организации имеют право совершать любые сделки, от их имени будет действовать единоличный исполнительный орган (генеральный директор, председатель), их участники не отвечают по обязательствам такой компании. В некоторых случаях даже эти «классические» сокращения трансформируются. Допускается включение в корпус фирменного наименования дополнительных указаний. Так, с изменением законодательства о корпорациях для информирования потенциальных акционеров и контрагентов, предполагается включение в корпус фирмы указания на то, что акционерное общество является публичным. Иногда в корпус включают указание на основного акционера (открытое акционерное московское общество, российское акционерное общество), на род деятельности (открытое страховое акционерное общество) и др.

Если в корпусе фирмы нет указанных обозначений, а содержатся иные аббревиатуры: ПТ – полное товарищество, КТ – командитное товарищество, ХП – хозяйственное партнерство, УП – унитарное предприятие и пр., то до заключения договора с такой организацией следует проконсультироваться с юридической службой, которая должна будет ознакомиться с уставом такой организации, изучить специальное законодательство о данной организационно-правовой форме и определить, разрешено ли компании заключать договоры, кто действует от ее имени и в каком порядке.

Компания желает продать принадлежащий ей пакет акций АО «М».

Предложения о приобретении этого пакета акций поступили от ООО «Семечки» и ХП «Слива». При рассмотрении этих предложений еще до оценки того, чья цена выгоднее, следует обратить внимание на корпус фирмы ХП «Слива» и обратиться к юристу. Юрист разъяснит, что в силу закона ХП (хозяйственное партнерство) не может приобретать акции, а поэтому каким бы выгодным ни казалось сделанное предложение, заключить договор продажи акций с этой организацией нельзя.

Не следует самостоятельно пытаться определить право - способность контрагента, чей корпус фирмы не соответствует вышеназванным. Ограничения могут устанавливаться в гражданском кодексе, иных федеральных законах, уставе самой организации, следовать из особого режима имущества. Иначе говоря, здесь подлежат оценке очень много факторов, велик риск юридической ошибки, а значит – риск негативных правовых и имущественных последствий.

Добавление указывается для индивидуализации данной компании. Закон устанавливает ряд требований по наименованию организаций. В частности, для некоторых организаций обязательно указание в добавлении имени одного⁴ или нескольких участников организации (например, фирменное наименование полного товарищества должно содержать имена всех его участников, либо имя одного или нескольких товарищей со словами «и компания» (ст. 69 ГК РФ). В отдельных случаях по закону требуется включение в фирменное наименование рода деятельности, которой занимается компания (банк, биржа, специализированное финансовое общество и пр.). Содержится ряд ограничений, связанных с использованием в фирменном наименовании слов «Российская Федерация» и производных от них, а также полных и сокращенных наименований государственных органов, иностранных государств, международных организаций и общественных объединений. Такие ограничения содержатся в ст. 1473 ГК РФ. Порядок включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» установлен Правилами. Для этого

⁴ Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 52 «Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования» // СЗ РФ. 2010. № 6. Ст. 660.

учредитель юридического лица должен подать заявление в Министерство юстиции РФ с приложением копии учредительных документов, при этом юридическое лицо должно соответствовать определенным требованиям. К таковым относится:

а) наличие у юридического лица филиалов и представительств в более чем половине субъектов Российской Федерации;

б) отнесение юридического лица к числу крупнейших налогоплательщиков;

в) включение юридического лица в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара;

г) если 25 % голосующих акций или доля в 25 % уставного капитала принадлежит Российской Федерации.

После рассмотрения заявления принимается решение о включении в фирменное наименование слов «Российская Федерация», вносятся изменения в учредительные документы и производится государственная регистрация в ЕГРЮЛ.

Не допускаются фирменные наименования, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (ст. 1473 ГК РФ).

2.3 Исключительное право на фирменное наименование

Фирменное наименование регистрируется в ЕГРЮЛ и может использоваться компанией любыми способами, в том числе путем указания на вывесках, бланках, в документации, объявлениях, рекламе и пр. Законодательство не допускает возможности отчуждения права на фирменное наименование, предоставления этого права другим лицам (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). Если другое лицо использует фирменное наименование, зарегистрированное в ЕГРЮЛ, либо сходное с ним до степени смешения, то компания может требовать прекращения такой деятельности и возмещения причиненных убытков. В соответствии с п. 4 ст. 1474 ГК РФ способами защиты исключительного права на фирменное наименование является: а) прекращение использования фирменного наимено-

вания, тождественного, или сходного до степени смешения с фирменным наименованием правообладателя; б) возмещение причиненных убытков.

ООО «НПФ ТЭМ-прибор» было зарегистрировано 18 ноября 2011 г., а ООО «ТЭМ-прибор» – 23 марта 2012 г. и занималось деятельностью, аналогичной деятельности ООО «НПФ ТЭМ-прибор», в связи с чем последнее обратилось с иском в арбитражный суд о прекращении использования фирменного наименования путем исключения из учредительных документов слов «ТЭМ-прибор». Суд согласился с доводами истца и иск удовлетворил⁵.

⁵ Постановление ФАС МО от 24 июля 2013 г. по делу № А40-138864/12-12-637. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 ТОВАРНЫЙ ЗНАК

3.1 Понятие и функции товарного знака

Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (п. 1 ст. 1477 ГК РФ).

Товарный знак может быть словесным, изобразительным, звуковым, объемным и другим обозначением. Основная задача при использовании товарного знака - сохранять и улучшать свою деловую репутацию, использовать доброе имя для продвижения своего товара. Ценность товарного знака, таким образом, в первую очередь определяется не художественной ценностью используемого изображения, а теми ассоциациями, которые вызывает товарный знак у потребителей. Товарный знак отражает репутацию его обладателя⁶.

Принято выделять следующие функции товарного знака:

- 1) отличительную – именно товарный знак позволяет выделять товары данного производителя среди других однородных товаров;
- 2) рекламную – товарный знак способствует привлечению покупателей;
- 3) охранительную – размещение товарного знака предупреждает третьих лиц о недопустимости использования обозначений, сходных до степени смешения с данным.

3.2 Порядок государственной регистрации товарного знака

Для получения права на использование нового товарного знака он должен быть зарегистрирован. Государственная регистрация товарного знака производится на основании поданной заявки в отношении одной или нескольких групп товаров. Государственная регистрация товарных знаков осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности, созданной при Министерстве экономического развития Российской Федерации⁷. Для целей государственной регистрации товарных знаков, всем товарным группам присвоены

⁶ Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. М., 2007.

⁷ Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» // СЗ РФ. 2012. № 14. Ст. 1627.

определенные номера (коды), в заявке указывается, на какую группу испрашивается свидетельство, и именно в отношении товаров этой группы будет распространяться действие товарного знака. Это значит, что если компания зарегистрировала товарный знак на определенную группу, то это не исключает возможности использования подобного товарного знака в отношении других товаров иным лицом.

Известно, что товарный знак «Золотое руно» зарегистрирован в отношении ювелирных изделий, пряжи и шерсти и меховых изделий за тремя различными субъектами. В многочисленных судебных спорах, которые возникают по этому поводу, уже сложилась устойчивая практика, в соответствии с которой в исках о прекращении использования товарного знака в отношении другой товарной группы суды отказывают.

При создании товарного знака следует учитывать установленные ограничения, связанные с необходимостью не допустить введение в заблуждение контрагентов компании. В настоящее время товарные знаки и права на их использование – значительный по стоимости объект, в связи с этим в судах рассматривается множество споров, связанных с неправомерным использованием чужого товарного знака или товарного знака, сходного до степени смешения с зарегистрированным. Получила распространение практика умышленной регистрации на собственное имя товарных знаков, соответствующих словесному, изобразительному, объемному изображению, используемому другим субъектом предпринимательской деятельности, с тем, чтобы когда оборот обозначенных таким обозначением товаров станет значительным, предъявить требование к субъекту о возмещении причиненных убытков и запрете использования чужого товарного знака. С формальной точки зрения в данном случае закон стоит на стороне лиц, в отношении которых право на товарный знак зарегистрировано. Поэтому настоятельной юридической рекомендацией является использование для новых продуктов, выпускаемых на рынок, только зарегистрированных товарных знаков, или, во всяком случае, товарных знаков, в отношении которых подана заявка о регистрации в патентное ведомство.

Законом установлено обозначение для зарегистрированных товарных знаков – «(R)». Этот знак размещается рядом с товарным знаком. Деловые обыкновения предусматривают возможность обозначения также тех словесных выражений, изображений и пр., в отношении которых подана заявка в патентное ведомство, однако регистрация в качестве товарного знака еще не произведена. В таких случаях принято ставить знак «ТМ» (торговая марка). Таким образом, первый знак размещается в случаях, когда право зарегистрировано, а второй - когда право не зарегистрировано, но лицо пытается такую регистрацию получить. Отметим, что российское законодательство понятием «торговая марка» не оперирует, указанное обозначение: «ТМ» легально не используется, регулирование использования торговых марок осуществляется исключительно деловыми обыкновениями. Оба эти предупредительных знака призваны оградить субъектов от неправомерного использования чужого обозначения для индивидуализации собственных товаров.

Сведения о зарегистрированных товарных знаках включаются в государственный реестр товарных знаков. На зарегистрированный товарный знак возникает исключительное право, которое действует в течение десяти лет со дня подачи заявки в патентное ведомство (то есть в срок правовой охраны включается как время, пока обозначение было «торговой маркой» – то есть до регистрации, так и время после регистрации товарного знака). Допускается неограниченное количество продлений срока.

3.3 Исключительное право на товарный знак

Компания может использовать зарегистрированный товарный знак различными способами. У нее возникает исключительное право на товарный знак, это дает возможность размещения товарного знака на этикетках, упаковке, использовать в рекламе, в документации на товаре, в сети Интернет и иным образом.

В случаях если планируется использование товара во внешнеторговой деятельности, следует обдумать вопрос о необходимости получения международной защиты товарного знака. Порядок международной регистрации товарных

знаков предусмотрен Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (Мадрид, 14 апреля 1891 г.)⁸. Международная регистрация товарных знаков осуществляется Международным бюро сроком на 20 лет с возможностью продления. Заявки на международную регистрацию товарного знака подаются через патентное ведомство России, которое взимает национальный сбор за подачи заявки и пошлину за регистрацию в Международном бюро. Подать заявку можно самостоятельно, заполнив ее по форме, установленной Инструкцией к Мадридскому соглашению, либо через патентного поверенного. Владелец зарегистрированного товарного знака может отказаться от охраны знака в одной или нескольких странах Мадридского соглашения, подав соответствующую заявку.

3.4 Договоры о предоставлении исключительных прав на товарный знак

Важное значение имеет возможность предоставлять исключительное право на товарный знак другим субъектам по договору. Здесь существует несколько возможностей:

- 1) отчуждение исключительного права на товарный знак;
- 2) предоставление права пользования товарным знаком по лицензионному договору;
- 3) предоставление права пользования товарным знаком по договору коммерческой концессии (франчайзинга);
- 4) передача права на товарный знак в составе имущественного комплекса по договору продажи или аренды предприятия.

1. Отчуждение исключительного права на товарный знак предполагает передачу права на товарный знак в полном объеме другому субъекту, при этом у первоначального правообладателя право прекращается.

ООО «М» зарегистрировало товарный знак: синяя стрела на белом фоне в отношении спортивных товаров. ООО «А» заключило с ООО «М» договор об

⁸ Мадридское соглашение о Международной регистрации товарных знаков (Мадрид, 14 апреля 1891 г.) // ВО-ИС. 1992. № 260.

отчуждении исключительного права на товарный знак и по этому договору приобрело исключительное право на товарный знак. Это значит, что с момента государственной регистрации указанного договора в патентном ведомстве ООО «М» более не может размещать синюю стрелу на своих товарах, продажа товаров с таким знаком далее будет рассматриваться как нарушение исключительного права на товарный знак, принадлежащего ООО «А».

2. Предоставление права пользования товарным знаком по лицензионному договору обозначает, что первоначальный правообладатель (лицензиар) сохраняет исключительное право за собой, при этом право использования товарного знака одновременно появляется у приобретателя (лицензиата) на условиях, определенных договором. Эти условия могут касаться территории использования товарного знака, срока такого использования, включать иные ограничения. В договоре может быть предусмотрено, что лицензиар обязуется не предоставлять аналогичное право другим субъектам (исключительная лицензия), или такого условия может не быть, и тогда лицензиар может предоставлять аналогичные права другим лицензиатам (неисключительная лицензия). Такой договор тоже подлежит государственной регистрации в патентном ведомстве.

Обладатель товарного знака ООО «П» предоставил неисключительные лицензии на использование товарного знака АО «В» и АО «Г». Это значит, что одновременно ООО «П», АО «В» и АО «Г» могут использовать товарный знак для индивидуализации собственных товаров.

3. Передача права использования товарного знака может производиться по договору коммерческой концессии (франчайзинга) в составе комплекса исключительных прав. При этом, в отличие от передачи права по лицензионному договору, в этом случае правообладатель передает «бизнес-систему», не только предоставляя право пользования товарным знаком, но и проводя обучение работников пользователя, предоставляя информацию, технологии, в результате такого договора пользователь приобретает возможность вести бизнес под известным брендом, а за это уплачивает вознаграждение. Такой договор подлежит государственной регистрации в патентном ведомстве.

По системе франчайзинга работает сеть ресторанов «Макдональдс», сеть магазинов «Перекресток» и др.

4. Передача прав на товарный знак в составе имущественного комплекса по договору продажи или аренды предприятия предусмотрена действующим законодательством, однако фактически используется крайне редко в связи с организационными сложностями, связанными с регистрацией такого имущественного комплекса (предприятия). Предполагается, что по таким договорам за собственником регистрируется право на единый объект, включающий в себя разнородные объекты - земельные участки, здания, оборудование, транспортные средства, сырье, права на товарные знаки и результаты интеллектуальной деятельности, после чего собственник может либо продать этот имущественный комплекс, либо передать его во временное владение и пользование. И в том, и в другом случае к новому собственнику или арендатору переходят в том числе права на товарный знак.

Прекращение правовой охраны товарного знака. По истечении срока правовой охраны товарного знака, при отсутствии заявления о ее продлении, предоставление правовой охраны прекращается (п. 1 ст. 1514 ГК РФ). В связи с этим следует контролировать истечение сроков правовой охраны товарных знаков и своевременно обращаться с заявлением о продлении правовой охраны при необходимости.

В соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в случае неиспользования этого товарного знака в течение любых трех лет после его регистрации по требованию любого заинтересованного лица.

ООО «Каит-Спорт» (Истец) обратилось с иском к ООО «Каит-Спорт» (Ответчик) с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака КАИТ-SPORT, в связи с тем, что Ответчик его не использовал длительное время, а истец имел намерение его использовать. Несмотря на то, что в настоящее время деятельность истца неоднородна классу, в отношении которого был зарегистрирован товарный знак, само то, что Истец имеет фирменное наимено-

вание, сходное со спорным товарным знаком, а также обратился с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, по мнению суда, служит доказательством заинтересованности в данном товарном знаке. В связи с этим суд усмотрел основания для удовлетворения предъявленного иска⁹.

В соответствии со ст. 1512-1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака может прекратиться досрочно и по иным основаниям, например, получение правовой охраны с нарушениями, нарушение приоритета заявки другого лица и пр.

3.5 Способы защиты исключительного права на товарный знак

Защита исключительного права на товарный знак может применяться при любых нарушениях. К таковым относится размещение товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товара без законного основания (лицом, не имеющим права).

Основные способы защиты исключительного права на товарный знак:

- а) изъятие из оборота и уничтожение контрафактных товаров, упаковок, этикеток;
- б) удаление рекламы, содержащей товарный знак;
- в) возмещение убытков, причиненных правообладателю;
- г) уплата компенсации в размере до 5 миллионов рублей.

Отдельное правонарушение в области использования товарных знаков - незаконное размещение предупредительной маркировки в отношении незарегистрированных товарных знаков. Так, п. 2 ст. 180 УК РФ предусматривает состав преступления, включающий неоднократное незаконное размещение предупредительной маркировки. По всей видимости, наличие такой ответственности и привело к практике использования непредусмотренной законом маркировки «ТМ» в отношении незарегистрированных в качестве товарных знаков обозначений.

⁹ Постановление Президиума ВАС РФ от 17 сентября 2013 г. № 5793/13 по делу № А40-53262/2012-19-370. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

4.1 Понятие коммерческого обозначения

Коммерческое обозначение – средство индивидуализации одного или нескольких предприятий, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, не включенное в ЕГРЮЛ и не подлежащее регистрации в патентном ведомстве (ст. 1538 ГК РФ).

Коммерческое обозначение, как и фирменное наименование, являются частями юридического гудвилл бизнеса, под которым понимается нематериальная его составляющая, включающая доброе имя, деловую репутацию, совокупность ноу-хау, список заказчиков, удачное расположение и пр. Коммерческое обозначение используют в начале занятия предпринимательской деятельностью в определенной сфере, до принятия решения о регистрации товарного знака. Как мы уже отмечали, использование коммерческих обозначений приводит к риску быть подвергнутыми нападкам бренд-сквоттеров, поэтому, принимая решение об использовании коммерческого обозначения, следует тщательно взвесить все «за» и «против», помня о слабой степени защиты такого средства индивидуализации.

Сфера использования коммерческих обозначений не велика. Они допускаются только для индивидуализации предприятий – единых имущественных комплексов, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности и зарегистрированных в установленном порядке в качестве объекта недвижимости.

Иными словами, коммерческое обозначение не обозначает субъекта права (организацию) или определенный товар, работу, услугу.

У Общества с ограниченной ответственностью «СП-Компания-СПБ» имеется в собственности предприятие - имущественный комплекс с коммерческим обозначением «Редакция журнала Секс Видео Гид», при этом, несмотря на возможность размещения этого коммерческого обозначения на вывесках, в рекламе, использовать другим способом, собственником журнала как имуще-

ственного комплекса является именно ООО «СП-Компания-СПБ»¹⁰, это значит, что все договоры с авторами, рекламодателями, иными лицами в этом случае будет подписывать субъект права – ООО «СП-Компания-СПБ», коммерческое обозначение используется лишь для индивидуализации журнала и его редакции.

Коммерческое обозначение имеет словесную форму.

4.2 Право на коммерческое обозначение

Право на коммерческое обозначение не подлежит государственной регистрации и возникает с момента начала его использования путем размещения на вывесках, этикетках, бланках, упаковках, в рекламе и пр. Отметим, что защита права на коммерческое обозначение крайне затруднительна, поскольку для ее обеспечения необходимо будет установить, что право на коммерческое обозначение действительно существует, и возникло ранее, чем у нарушителя. В качестве доказательств будут использоваться рекламные объявления, письма, фотографии, а также свидетельские показания. Нужно помнить, что если обнаружится субъект, имеющий исключительное право на товарный знак, сходный до степени смешения с коммерческим обозначением компании, несмотря на то, что в силу закона это различные, независимые друг от друга объекты (ст. 1541 ГК РФ), фактически приоритетной защите подлежит право на товарный знак (как зарегистрированное в установленном порядке), а поэтому защита права на коммерческое обозначение фактически сводится только к защите против лиц, пользующихся коммерческим обозначением без регистрации.

Право на коммерческое обозначение не может передаваться отдельно от права на предприятие, оно включено в его состав и передается вместе с ним по договорам купли-продажи и аренды предприятия, а также по иным сделкам¹¹. Однако даже в таком виде возможности распоряжения коммерческим обозначением существенно шире, чем права распоряжения фирменным наименованием. Последнее, как мы уже отмечали, вообще не может передаваться.

¹⁰ Постановление ФАС Московского округа от 6 августа 2012 г. по делу № А40-59974/10-154-318 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

¹¹ Никонорова О.Н. Понятие и формы распоряжения правом на коммерческое обозначение // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 6.

Поскольку коммерческое обозначение не фиксируется в специальных реестрах (в отличие от фирменных наименований и товарных знаков), в практике часто встречаются нарушения прав лиц, обладающих другими средствами индивидуализации, такими как фирменное наименование, товарный знак, путем создания и использования коммерческих обозначений, сходных с зарегистрированными средствами индивидуализации, принадлежащих другим субъектам.

ООО «Садко-Л» в своей предпринимательской деятельности использовало коммерческое обозначение «ДИКСИКА» для обозначения магазина розничной торговли. ЗАО «ДИКСИ ЮГ» использовало в своей деятельности коммерческое обозначение «ДИКСИ» также для индивидуализации магазинов розничной торговли. ЗАО «ДИКСИ ЮГ» полагало, что ООО «Садко-Л» использует коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с их коммерческим обозначением, тогда как именно ЗАО «Дикси ЮГ» имеет право на его использование в связи с созвучием с фирменным наименованием. К тому же способ изображения коммерческого обозначения на вывеске розничного магазина был подобен вывеске ЗАО «Дикси Юг» – в форме желтого овала. Суд иск ЗАО «Дикси Юг» удовлетворил, поскольку коммерческие обозначения были признаны сходными до степени смешения, что привело к недобросовестной конкуренции¹².

В связи с этим рекомендуется воздерживаться от использования коммерческих обозначений, совпадающих либо сходных до степени смешения с фирменными наименованиями, товарными знаками или коммерческими обозначениями других субъектов.

Обладатель права на коммерческое обозначение может защищаться от незаконного использования коммерческого обозначения другими субъектами путем обращения с иском в суд, способами защиты может послужить запрет на использование коммерческого обозначения, сходного до степени смешения, возмещение причиненных убытков.

¹² Постановление ФАС Московского округа от 27 октября 2011 г. по делу № А40-29335/10-143-251 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

5.1 Понятие и признаки наименования места происхождения товара

В тех случаях, когда организация производит товары, обладающие особыми свойствами, связанными исключительно с характерными природными условиями или людским фактором определенной местности, существует признанная законодателем возможность зарегистрировать и использовать для индивидуализации таких товаров наименование места происхождения товаров.

Наименование места происхождения товара – обозначение страны, населенного пункта, местности, влияющих на особые свойства производимого в этой местности товара, зарегистрированное в установленном порядке и используемое для индивидуализации товара.

К признакам наименования места происхождения товара принято относить:

- а) оно представляет собой словесное обозначение, индивидуализирующее товар;
- б) оно выражает или обозначает географический объект;
- в) с ним связаны имеющиеся в товаре особые свойства, связанные со спецификой данной местности;
- г) имеется прямое или косвенное указание на происхождение товара из определенной страны или местности¹³.

5.2 Право использования наименования места происхождения товара

Основной целью использования наименования места происхождения товара является приобретение конкурентных преимуществ товара на рынке, продвижение товара с помощью создания у потребителей товара убеждения в его специфических потребительских свойствах, делающих такой товар более привлекательным.

Типичным примером наименования места происхождения товара является обозначение «ГЖЕЛЬ», которое связано с определенной местностью, где в

¹³ Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М., 2014.

силу традиций производятся фарфоровые изделия с определенной стилистикой росписи.

В силу закона наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано за индивидуальным предпринимателем, коммерческой организацией - одним или несколькими. В заявке, подаваемой в Патентное ведомство, указывают обозначение места происхождения товара, описывают особые свойства товара и указывают, в пределах какой географической зоны эти свойства проявляются. По заявке проводится экспертиза, после чего принимается решение и выдается свидетельство (ст. 1530 ГК РФ). Срок действия свидетельства - десять лет с момента подачи заявки. По окончании этого срока он может быть продлен неограниченное число раз.

В отличие от товарных знаков, которыми может пользоваться только правообладатель, зарегистрировавший на себя товарный знак или получивший право на использование товарного знака по договору, право на использование наименования места происхождения товара может быть предоставлено любому индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации, которые производят товар с аналогичными свойствами в том же географическом объекте.

Поскольку использование наименования места происхождения товара влияет на восприятие потребителями товара, оно допустимо только в тех случаях, когда товар, обозначенный таким наименованием, действительно производится:

- а) в местности, в отношении которой оно зарегистрировано,
- б) с использованием традиционных для данной местности технологий,
- в) товар обладает обозначенными свойствами.

Отсутствие какого-либо из признаков влечет невозможность использования наименования места происхождения товара в отношении производимых товаров.

Было зарегистрировано наименование места происхождения товара «Дербент» в отношении алкогольного напитка из виноградного спирта, полу-

ченного перегонкой, выдержкой 6-7 лет. ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» обратилось в Роспатент с заявкой о предоставлении права на использование наименования места происхождения товаров и получило отказ, поскольку с момента государственной регистрации ООО прошло менее 6 лет, поэтому, по мнению патентного ведомства, у него нет возможности производить товар с обозначенными в регистрационных данных свойствами, и суд вывод патентного ведомства поддержал¹⁴.

Как видим, для данного вида средства индивидуализации очень важны не только соблюдение формальных условий, но и фактические обстоятельства - наличие возможности производства товаров, обладающих особыми свойствами исходя из специфики технологии их производства, обусловленной климатическими и иными особенностями местности. Право на наименование места происхождения предполагает наличие у лица одной правовой возможности – право пользования. Реализовать эту возможность субъект может по своему усмотрению, как правило, путем размещения на упаковках, в рекламе товара и пр. Распоряжаться правом на наименование места происхождения товара нельзя.

Незаконное использование наименования места происхождения товара рассматривается как способ недобросовестной конкуренции. В соответствии со ст. 1537 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия товаров, на которые незаконно размещается наименование места происхождения товаров, возмещения причиненных убытков или выплаты компенсации (ст. 1537 ГК РФ).

Государственное учреждение Башкирский научно-исследовательский центр пчеловодства предъявило в суд иск о взыскании компенсации за незаконное использование наименования места происхождения товара, а также об обязанности уничтожить контрафактные товары, упаковки, этикетки к ЗАО «Мед-торг», расположенному в г. Санкт-Петербурге, которое осуществляло фасовку меда с наименованием «Башкирский мед». Суд иск удовлетворил, взыскав компенсацию в размере 1 миллион рублей¹⁵.

¹⁴ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2012 г. № 09АП-10076/2012 по делу А40-910/12-12-18 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

¹⁵ Постановление ФАС СЗО от 16 февраля 2011 г. по делу № А56-84542/2009.

6 ДОМЕННОЕ ИМЯ

6.1 Понятие доменного имени

Все большее значение приобретают отношения в сети Интернет, продвижение товаров, работ и услуг без размещения информации в сети сегодня не представляется возможным. Каждая компания имеет свой официальный сайт, где размещается информация о деятельности компании, ее продукции, иная полезная информация. Индивидуализация субъектов в сети Интернет осуществляется с помощью доменного имени, позволяющего пользователям сети Интернет попасть на сайт компании в сети Интернет.

Доменное имя представляет собой знаковое обозначение адресации запросов в сети Интернет, зарегистрированное в установленном порядке.

6.2 Правовое регулирование предоставления и использования доменных имен

В настоящее время порядок предоставления и использования доменных имен в Российской Федерации не урегулирован законодательно. Это умышленный законодательный пробел, т.е. отказ от правового регулирования определенных отношений в силу решения о его нецелесообразности. При рассмотрении вопроса о целесообразности разработки и принятия нормативных правовых актов, регулирующих эти вопросы, было принято решение о том, что наилучшим для данной сферы является саморегулирование. В соответствии с п. 2 ст. 15 Закона об информации, регулирование использования информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, осуществляется в Российской Федерации с учетом общепринятой международной практики деятельности саморегулируемых организаций в этой области.

Для саморегулирования в этой сфере была создана некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет», которая разработала и утвердила правила регистрации доменных имен в российском сегменте сети Интернет.

6.3 Регистрация доменного имени

Регистрация доменных имен в России осуществляется через систему аккредитованных регистраторов путем подачи заявления, в котором организация сообщает сведения о себе. Выбор доменного имени осуществляется в автоматическом режиме с помощью компьютерной программы. Возможно избрание любого незанятого доменного имени, однако не допускается регистрация доменных имен, противоречащих основам правопорядка, нравственности, морали. Кроме того, существует запрет регистрации и использования доменных имен, совпадающих или сходных до степени смешения с зарегистрированными фирменными наименованиями и товарными знаками других субъектов. Если доменное имя свободно, то оно регистрируется в автоматическом порядке. Регистратор доменных имен производит выборочную проверку используемых доменных имен, и при обнаружении несоответствия доменного имени установленным правилам может принять решение об аннулировании регистрации доменного имени. Споры по этому поводу могут быть рассмотрены координационным центром национального домена сети Интернет, либо в судебном порядке.

Регистрация доменных имен является платной, однако размер платы не зависит от выбранного имени. Плата устанавливается одинаковая для всех. Регистрация доменного имени производится сроком на 1 год, по истечении этого срока она может быть продлена неограниченное число раз.

Лицо, на которое зарегистрировано доменное имя, называется администратором домена. Право администрирования домена может быть уступлено другому лицу (в таком случае говорят о «продаже доменного имени», что некорректно с юридической точки зрения, поскольку доменное имя - не объект гражданских прав и не может быть продано). Состоявшаяся уступка права администрирования домена регистрируется в реестре доменных имен.

Лицо, на которое зарегистрировано доменное имя, имеет преимущественное право на регистрацию доменного имени на себя на новый срок, однако если оно не воспользуется этим правом, то освободившееся доменное имя может

быть предоставлено другому лицу. Порядок предоставления регистрации на освободившиеся доменные имена утвержден Правилами «Координационного центра национального домена сети Интернет».

6.4 Права на доменное имя и их защита

ГК РФ не признает доменное имя самостоятельным средством индивидуализации, однако упоминает о существовании такового. В частности, в ГК РФ упоминается возможность размещения в доменном имени товарного знака, коммерческого обозначения, фирменного наименования.

В судебной практике встречается значительное число споров по поводу незаконного использования чужого товарного знака в доменных именах.

ООО «ДОМЕЛАТ» обратилось с иском к гражданину о запрете использования доменного имени «чиптрипп.рф», сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «ЧИПТРИП». Суд счел, что указанные доменные имена сходны до степени смешения визуально и фонетически с зарегистрированным товарным знаком, и иск удовлетворил¹⁶.

К сожалению, закон не предусматривает никаких специальных способов защиты права на доменное имя, поэтому субъекту, полагающему, что его права нарушены, приходится пользоваться универсальными способами защиты, предусмотренными ст. 12 ГК РФ.

Анализ практики рассмотрения доменных споров, проведенный Президиумом Суда по интеллектуальным правам (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров») показывает, что споры возникают:

а) между владельцами зарегистрированных товарных знаков в отношении неоднородных товаров по поводу использования доменного имени, в таком случае лицо, зарегистрировавшее доменное имя раньше, имеет приоритет, кроме случаев недобросовестного использования доменного имени в отношении

¹⁶ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2013 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

товаров другой группы (п. 1.3);

б) по поводу определения лица, отвечающего за нарушения прав на товарный знак, к каковым суд относит администратора доменного имени (п. 1.2);

в) по поводу злоупотреблений правом в отношении доменного имени (п. 2).

Вместе с тем надлежащей системы защиты прав на доменное имя пока не создано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог настоящей работе, следует сказать, что в результате проведенного исследования проанализированы нормы законодательства Российской Федерации о средствах индивидуализации товаров, работ и услуг, а также научная литература и сложившаяся правоприменительная практика судов по данному вопросу.

Результатом настоящей бакалаврской работы являются сделанные теоретические выводы, а также подготовленные на их основе рекомендации по совершенствованию действующего законодательства о средствах индивидуализации товаров, работ и услуг.

Основными выводами, сделанными в настоящей работе, являются:

1. Построена общая система средств индивидуализации, включающая в себя следующие их виды: уникальные и относительные, публичные и частные, регистрируемые и не регистрируемые, регулируемые и не регулируемые законодательством, в свою очередь средства индивидуализации, регулируемые законодательством, подразделяются на средства индивидуализации, признаваемые и не признаваемые объектами интеллектуальных прав. Определены правовые последствия отнесения средств индивидуализации к категории каждого вида.

2. Под средствами индивидуализации следует понимать обозначения, относимые ГК РФ к интеллектуальной собственности и используемые в гражданском обороте для индивидуализации определенных законом субъектов или объектов гражданских прав.

3. При определении юридической основы исключительного права главным критерием следует считать возможность запрета третьим лицам на его использование без согласия правообладателя. Это объясняется тем, что если использование нематериального объекта возможно просто в силу факта его существования, то запрет на его использование приобретает силу для других лиц только при условии закрепления его в законе.

4. «Исключительность» исключительного права предлагается рассматривать в трех отношениях:

– во-первых, в предоставлении правообладателю определенной законом возможности монопольного использования нематериального объекта, обеспеченной установленным законодательным запретом для третьих лиц на аналогичные действия без согласия правообладателя;

– во-вторых, субъектами исключительного права могут быть только лица, специально определенные законом;

– в-третьих, объектом исключительного права является только тот результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которые прямо (специально) отнесены законом к интеллектуальной собственности.

5. В работе выражается несогласие с мнением тех ученых, которые включают в содержание исключительного права на товарный знак правомочие распоряжения. Распоряжение осуществляется не товарным знаком, а правом на него, в связи с этим оно не может включаться в состав исключительного права, являясь по отношению к нему не внутренним, а внешним элементом.

6. К основным особенностям исключительных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг следует отнести:

1) обязательность государственной регистрации средства индивидуализации как условие возникновения права;

2) отсутствие предельного срока действия права, при условии периодического продления его действия;

3) возможность досрочного прекращения права при неиспользовании средства индивидуализации в течение определенного времени (в отношении товарного знака и знака обслуживания);

4) необоротоспособность и отсутствие абсолютного характера у исключительного права на некоторые средства индивидуализации (применительно к коллективному товарному знаку и НМПТ).

7. Доказана нецелесообразность распространения норм о «сообладании правом» на исключительное право в отношении НМПТ, а также допустимости

и необходимости их распространения на исключительное право на товарный знак. Последнее вызвано неэффективностью института «коллективного товарного знака»; потребностью в гармонизации национального законодательства с международными соглашениями, участницей которых является Россия; целесообразностью заимствования положительного опыта зарубежных стран, подтверждающего эффективность института «сообладания» правом на товарный знак.

8. Доказано, что существующий подход к правовой охране наименований некоммерческих организаций не учитывает то, что такие организации могут осуществлять коммерческую деятельность и поэтому права на их наименования должны иметь исключительный характер. Предлагается законодательно закрепить положение о том, что некоммерческая организация, которая вправе осуществлять в установленных законом пределах предпринимательскую деятельность, имеет свое фирменное наименование. Это позволит распространить на наименования некоммерческих организаций действие всех норм, касающихся защиты прав на фирменное наименование при столкновении с правами на товарный знак и другие средства индивидуализации.

9. Ошибочным является предоставление гражданским законодательством столь широкой правовой охраны коммерческому обозначению как средству индивидуализации предприятия, так как это необоснованно снижает значение товарного знака в коммерческом обороте. Предлагается изменить правовое регулирование института коммерческих обозначений:

– действие исключительного права на коммерческое обозначение предлагается распространить не на всю территорию Российской Федерации, а лишь на ограниченную территорию (населенный пункт, район, муниципальное образование), где оно стало известно потребителям, конкурентам и другим лицам;

– ранее возникшее у лица исключительное право на коммерческое обозначение не должно являться законодательным препятствием для регистрации другим лицом схожего до степени смешения с ним обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров;

– при нарушении ранее возникших прав на коммерческое обозначение использованием товарного знака схожего с ним до степени смешения в отношении однородных товаров на территории, где стало известно коммерческое обозначение, правообладатель последнего должен иметь право запретить использование товарного знака лишь в пределах этой территории (частичный запрет на использование), но не право на признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

10. Учитывая существенные особенности доменного имени, его следует рассматривать в качестве нового средства индивидуализации, предоставив ему самостоятельный правовой режим как отдельному объекту интеллектуальных прав наряду с товарными знаками, НМПТ, фирменными наименованиями и т.д. Принимая во внимание, что доменное имя должно быть признано самостоятельным средством индивидуализации, целесообразно изменить существующий принцип преимущества права на товарный знак перед правом на доменное имя принципом «старшинства» прав, т.е. преимущества права на то обозначение, которое возникло ранее.

11. Предлагается при разрешении споров между владельцами товарных знаков и доменных имен учитывать добросовестность действий лиц при регистрации и использовании доменных имен. При определении недобросовестности в действиях владельца доменного имени целесообразно руководствоваться критериями оценки, указанными в Единой политике рассмотрения споров о доменных именах, разработанной Международной корпорацией по распределению адресного пространства сети Интернет (ICANN).

12. Нарушением прав на НМПТ предлагается признать использование лицом тождественного или сходного с ним обозначения в доменном имени, сопряженное с действиями по рекламированию и введению в гражданский оборот товаров, в отношении которых другим лицом получено свидетельство на НМПТ, при условии, что сам владелец доменного имени таким свидетельством не обладает.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I Правовые акты

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред. ФЗ от 30.12.2008 № 6-ФЗ, от 30.12.2008 № 7-ФЗ, от 05.02.2014 № 2-ФЗ, от 21.07.2014 № 11-ФЗ) // Собр. законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.

3 Постановление Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 52 «Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования» // СЗ РФ. – 2010. – № 6. – Ст. 660.

4 Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» // СЗ РФ. – 2012. – № 14. – Ст. 1627. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

II Специальная литература

5 Алексеев, Г.В. Основы защиты интеллектуальной собственности: учебное пособие / Г.В. Алексеев, М.И. Боровков. – М.: ИЦ «Интермедия», 2012. – С.119.

6 Алексей, П.В. Гражданское право: учебник / П.В. Алексей, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – С. 259.

7 Борщев, В.Я. Защита интеллектуальной собственности / В.Я. Борщев. – Тамбов.: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – С. 65.

8 Гульбин, Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект / Ю.Т. Гульбин. – М., 2007. – С. 25.

9 Дудин, М.В. Проблема защиты интеллектуальной собственности в России / М.В. Дудин. – М.: Лаборатория книги, 2011. – С. 137.

10 Жуков, Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / Е.А. Жуков. – Новосибирск: НГТУ, 2011. – С. 175.

11 Завьялов, И.А. Защита исключительных прав на товарные знаки от сквоттеров: постановка и пути решения проблемы / И.А. Завьялов // Юридический мир. – 2013. – № 7. – С. 34.

12 Коршунов, Н.М. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / Н.М. Коршунов, Н.Д. Эриашвили, В.И. Липунов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - С.75.

13 Кудakov, А.Д. Совладение товарным знаком: три года спустя. Патенты и лицензии / А.Д. Кудakov. – М., 2012. – № 1. – С. 26-31.

14 Кондратьева, Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны / Е.А. Кондратьева. – М., 2014. – С. 58.

15 Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки: дис. ... канд. юрид. наук / Д.В. Мазаев. – М., 2011. – С. 226.

16 Мордасов, Д.М. Промышленная интеллектуальная собственность и патентование материалов и технологий: учебное пособие / Д.М. Мордасов, М.М. Мордасов. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – С. 50.

17 Никонорова, О.Н. Понятие и формы распоряжения правом на коммерческое обозначение / О.Н. Никонорова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2008. – № 6. – С.41.

18 Пирогова, В.В. Интеллектуальная собственность: учебник / В.В. Пирогова. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – Ч. 1 – С. 156.

19 Право интеллектуальной собственности: учебник / под ред. И.А. Близнаца. – М.: Проспект, 2011. – С. 325.

20 Право интеллектуальной собственности: учебник / под ред. И.А. Близнаца. – М.: Проспект, 2011. – 950 с.

21 Рассолова, Т.М. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – С. 503.

22 Рассолова, Т.М. Гражданское право: учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – С. 300.

23 Серго, А. Доменные имена как средство индивидуализации / А. Серго // Хозяйство и право. – 2011. – № 5. – С. 92-98.

24 Серго, А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов / А.Г. Серго, В.С. Пушин. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – С. 170.

25 Судариков, С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / С.А. Судариков. – М.: Проспект, 2011. – С. 338.

26 Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентование: учебное пособие / А.Н. Сычев. – М.: Эль Контент, 2012. – С. 80.

27 Толлок, Ю.И. Защита интеллектуальной собственности и патентование: учебное пособие / Ю.И. Толлок, Т.В. Толлок. – М.: КНИТУ, 2013. – С. 104.

28 Эриашвили, Н.Д. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – С. 140.

III. Судебная практика

29 Постановление ФАС МО от 10 октября 2012 г. по делу № А40-107151/11-804 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

30 Постановление ФАС СЗО от 09 ноября 2009 г. по делу № А56-53105/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

31 Постановление ФАС МО от 24 июля 2013 г. по делу № А40-138864/12-12-637 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

32 Постановление Президиума ВАС РФ от 17 сентября 2013 г. № 5793/13 по делу № А40-53262/2012-19-370 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

33 Постановление ФАС Московского округа от 6 августа 2012 г. по делу № А40-59974/10-154-318 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс».

34 Постановление ФАС Московского округа от 27 октября 2011 г. по делу № А40-29335/10-143-251 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

35 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2012 г. № 09АП-10076/2012 по делу А40-910/12-12-18 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

36 Постановление ФАС СЗО от 16 февраля 2011 г. по делу № А56-84542/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

37 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2013 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».