

0-785137

На правах рукописи

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
К Г У

ОДИНЦОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ

**“ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ КОММЕРСАНТОВ
И ПРОИЗВОДИМЫХ ИМИ ТОВАРОВ
(ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)”**

Специальность 12.00.03 –гражданское право; семейное право;
предпринимательское право; международное частное право.

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва - 2001

Диссертация выполнена на кафедре гражданского и трудового права юридического факультета Российского университета дружбы народов

- | | |
|-----------------------|---|
| Научный руководитель | - кандидат юридических наук,
профессор В.М. Теляцин |
| Официальные оппоненты | - доктор юридических наук,
профессор А.Г. Калинин

- кандидат юридических наук,
доцент П.Г. Лахно |
| Ведущая организация | - Российский институт
интеллектуальной собственности |

Защита диссертации состоится " 18 " декабря 2001 года в 16.00 часов на заседании диссертационного совета К 213.203.05 по правовым наукам в Российском университете дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, аудитория 347.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского университета дружбы народов.

Автореферат разослан " 16 " ноября 2001 года

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ



0000581080

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук

Е.П. Ермакова

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования. Настоящий этап развития отечественной цивилистики характеризуется возрождением в России частного права, регулирующего и закрепляющего законные права и интересы участников гражданского оборота, в т.ч. и исключительные права на средства индивидуализации. Трудно переоценить значимость средств индивидуализации, которые не только служат способом различия, но и с помощью которых, а иногда и исключительно с помощью которых происходит выбор контрагентов, товаров (услуг). Это в равной мере относится ко всем участникам гражданского оборота – и к коммерсантам, и к простым потребителям. Средства индивидуализации являются своеобразным звеном между изготовителем и потребителем. При отсутствии средств индивидуализации невозможно привлечь внимание потенциальных потребителей к определенным товарам (услугам), и также невозможно выбрать необходимые для потребителей соответствующие товары (услуги) надлежащего качества. В виду же своей материальной привлекательности и некой виртуальности интеллектуальная собственность по всей вероятности лидирует среди прочих объектов незаконных посягательств. По данным многочисленных исследований российский бюджет и производители подлинных товаров недополучают сотни миллионов долларов, а причиной столь ощутимых потерь является огромное количество поддельных товаров на отечественном потребительском рынке. Поэтому немаловажно обеспечить действенный механизм правовой защиты. В Российской Федерации неуклонно с каждым годом возрастает интерес к приобретению прав на товарные знаки (знаки обслуживания), что подтверждается ростом количества заявок, поступающих в Роспатент на регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания), а также лицензионных и концессионных договоров. В настоящее время отмечается тенденция возрастания роли средств индивидуализации и, прежде всего, товарных знаков (знаков обслуживания) в стратегическом управлении объектами интеллектуальной собственности.

По мере массового распространения персональных компьютеров гражданский оборот начал внедряться и в виртуальном пространстве сети Интернет. В настоящий момент глобальная компьютерная сеть Интернет, посредством которой заключаются все больше и больше различных сделок, вообще находится вне правового регулирования ни международным правом, ни национальным законодательством. В процессе развития Интернета сеть за последние годы пережила и продолжает переживать настоящий взрыв коммерциализации. Объем денежных средств, привлеченных "виртуальным миром" за этот период, составил сотни триллионов долларов. Интернет-коммерция успешно развивается и в России и немаловажно нормативно закрепить за участниками данных отношений права на используемые ими при этом средств индивидуализации – доменные имена. Наличие пробела в законодательстве приводит к нарушению исключительных прав и законных интересов правообладателей.

Таким образом, актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью анализа правового регулирования средств индивидуализации; потребностью в устранении пробелов и противоречий в действующем законодательстве, с целью совершенствования нормативной базы в духе отечественной правовой доктрины и с учетом зарубежного опыта; целесообразностью ознакомления заинтересованных лиц с обобщением нормативного регулирования и проблем практического применения, в т.ч. для выработки единообразной правоприменительной практики.

Предмет и цели исследования. Предметом диссертационного исследования является комплекс вопросов, возникающих в связи с правовым регулированием индивидуализации субъектов гражданского оборота и производимых ими товаров (оказываемых услуг), включая определение соотношения исключительных прав на фирму, на товарный знак (знак обслуживания) и доменных имен, в т.ч. выявление

Научная новизна исследования. На основании исследованного материала сформулированы следующие положения, которые выносятся на защиту:

1. В целях единообразного применения правовых понятий необходимо признание в Законе, предусмотренном пунктом 4 статьи 54 ГК РФ (Часть I), аутентичности за терминами «фирма» и «фирменное наименование». И соответственно создание мер, направленных на недопущение использования объекта интеллектуальной собственности в значении субъекта гражданского оборота.

2. В связи с тем, что фирменное наименование (фирма) является средством индивидуализации в обороте именно коммерсанта, а не предприятия – имущественного комплекса, т.е. одного из объектов, на которое коммерсант обладает соответствующими правами, это необходимо учитывать в нормотворческом процессе, в т.ч. при включении норм «Положения о фирме» в будущий законопроект, посвященный фирменным наименованиям. С учетом особенности фирмы: с одной стороны, как наименования – средства индивидуализации конкретного субъекта права, а с другой стороны, как объекта интеллектуальной собственности, необходимо законодательно решить вопрос о возможности отчуждения фирменного наименования. Необходимо также на фирменные наименования перенести понятие «общезвестности», характерное для товарных знаков.

3. В вышеобозначенных целях и в рамках правовой доктрины необходимо устранить возможность восприятия («предприятия») в качестве субъекта права и одновременно в качестве объекта права, сохранив за данным понятием исключительно значение имущественного комплекса. Для этого необходимо внесение изменений в действующее законодательство в части изменения обозначения государственных и муниципальных коммерческих организаций.

4. Поскольку не только коммерческие организации являются полноправными участниками гражданского оборота и средства индивидуализации необходимы любому юридическому лицу, то необходимо пересмотреть подход законодателя в отношении закрепления исключительных прав на фирменные наименования только за коммерческими организациями. Прежде всего, нормативное предоставление возможности обладания правом на фирму некоммерческим организациям (за исключением общественных и религиозных).

5. С учетом распространения на индивидуальных предпринимателей норм, регулирующих деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, целесообразно признать под фирмой гражданское имя предпринимателя без образования юридического лица, т.е. гражданина, прошедшего государственную регистрацию для возможности осуществления предпринимательской деятельности. Необходимо установить законодательные ограничения на отчуждение, наследование и предоставление в пользование данной категории средств индивидуализации индивидуальных предпринимателей.

6. С учетом же распространенности определенных фамилий (в случае с предпринимателями без образования юридического лица) и наименований (соответственно у юридических лиц) целесообразно предоставить возможность использования одинаковых фирменных наименований при различных организационно-правовых формах. Но в качестве некоего компромиссного условия необходимо предусмотреть, что в случаях совпадения фирм у различных субъектов на последних должна возлагаться обязанность добавления к фирме новых оригинальных слов (указание предмета деятельности, географическая привязка и т.п.).

7. В виду наличия в Конституции РФ исчерпывающего перечня судебных органов в настоящий момент в России невозможно создание Патентных судов, которые могли бы профессионально и в рамках процессуального законодательства разрешать споры, связанные не только с промышленной собственностью, но и со средствами индивидуализации субъектов гражданского оборота, в т.ч. в сети Интернет (национальном секторе). С учетом этого возможно, например, по аналогии с мировыми

судьями судов общей юрисдикции, создать институт патентных судей в рамках арбитражной системы.

8. Необходимо предусмотреть законодательное установление (в Законе, предусмотренном пунктом 4 статьи 54 ГК РФ) неправомерности и недопустимости государственной регистрации юридических лиц с нарушениями в отношении фирменных наименований, таких как:

- использование в фирме командитными товариществами слов «... и Компания»/ «... и Ко.»;

- включение имен участников или акционеров в фирму обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ соответственно;

- использование в фирме законодательно непредусмотренных понятий, например: при обозначении хозяйственных обществ употребление слова «компания» и т.п., а не исключительно - «общество»;

- использование резидентами, таких слов как “Лтд”, “ТмБХ”, “Корп.” и т.п., даже, несмотря на то, что они являются предприятиями с иностранными инвестициями.

Возложить на органы государственной регистрации юридических лиц выявление подобных случаев с последующим обжалованием в судебном порядке привести соответствующие фирменные наименования в соответствие с действующим законодательством и отечественной гражданско-правовой доктриной.

9. С учетом положительного опыта Московской регистрационной палаты необходимо ускорить создание органами юстиции Единого общероссийского (федерального) Реестра, предусмотренного пунктом 1 статьи 51 ГК РФ (Часть I), в т.ч. включать в данный Реестр не только коммерческие, но и некоммерческие организации, а также предпринимателей без образования юридического лица и аккредитованные представительства иностранных юридических лиц.

10. В связи с тем, что российское законодательство предусматривает, что товарный знак (знак обслуживания) может быть зарегистрирован на имя не любого гражданина, а лишь коммерсанта, а в случае смерти правообладателя к наследникам переходят и исключительные права на знак, представляется необходимым внести дополнения в действующее законодательство по регламентации действий наследников (опекунов, попечителей), которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, являются несовершеннолетними, ограничены в дееспособности. В целях устранения вышеуказанных пробелов необходимо внести в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” соответствующие поправки и предусмотреть механизм наследования исключительных прав в Части III Гражданского Кодекса РФ.

11. В целях недопущения нарушения прав владельцев товарных знаков (знаков обслуживания) и фирмообладателей необходимо нормативное закрепление обязанности по предоставлению пользователями сети Интернет (при регистрации наименований их доменов) соответствующих заключений Роспатента и выписок из Единого государственного Реестра юридических лиц. Аналогичный порядок имеет смысл распространить и на случаи регистрации в качестве наименования домена чьих-либо гражданских имен (фамилий), т.е. предоставление заявителями доказательств о возможности и правомерности использования.

Практическая значимость исследования. В настоящее время отечественные коммерсанты кардинально меняют ориентиры в своей деятельности, усиливают внимание к обеспечению правовой охраны интеллектуальной собственности, в т.ч. связанной с продукцией (услугами), представляющей собой гарантию высокой деловой репутации для контрагентов, качества и безопасности для потребителей. В связи с этим особую актуальность приобретает надлежащая правовая регламентация отношений в данной области. В действующей в настоящее время законодательной базе существуют

определенные пробелы, неточности и внутренние противоречия, на устранение которых и направлено настоящее диссертационное исследование.

Теоретические положения и выводы, сформулированные в диссертационной работе, имеют целью способствовать совершенствованию законодотворческой деятельности, в т.ч. унификации и корректировке в рамках правовой доктрины действующего законодательства в части правового регулирования исключительных прав на средства индивидуализации коммерсантов и товаров (услуг) в гражданском обороте. Кроме того, содержащийся в диссертации материал может быть эффективно использован для практического решения конкретных гражданско-правовых вопросов, а также в процессе изучения и преподавания гражданского и торгового права России и зарубежных государств.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на кафедре гражданского права юридического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН). Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в публикациях автора, в выступлениях на заседаниях Российской Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в работе в составе рабочей группы Экспертного Совета по регулированию потребительского рынка и защите прав потребителей при комитетах Государственной Думы Российской Федерации (ГД РФ).

Структура диссертации. Структура работы обусловлена ее предметом, целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав и списка использованной литературы. Основные выводы проведенного исследования формулируются в процессе изложения материала и во введении.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность и новизна темы исследования, определяются предмет, цели и задачи диссертации; указываются ее теоретическая основа и методы исследования; приводятся основные теоретические положения и выводы, обладающие по мнению автора научной новизной и выносимые им на защиту; дается характеристика практической значимости работы.

Глава I. «Фирменное наименование – как средство индивидуализации коммерсанта в гражданском обороте» посвящена проблеме аутентичности фирмы и фирменного наименования, особенностям и проблемам использования фирменного наименования.

В параграфе первом затрагивается проблема единых правовых терминов, понятий и их правильного употребления в доктрине, нормативных документах, публикациях, в судебно-арбитражном и ином правоприменении. В настоящее время не только предприятие является одновременно и объектом права и его субъектом, но и фирма выступает с одной стороны средством индивидуализации субъектов права и в тоже время ассоциируется с неким юридическим лицом. Также рассматривается существующее в ГК РФ противоречие, которое заключается в том, кому принадлежит право на фирменное наименование - юридическому лицу или же предприятию (как обособленному имущественному комплексу). А это неразрывно связано с оборотоспособностью фирменного наименования.

В юридической литературе встречаются следующие определения фирмы. Фирма есть название торгового предприятия, а право на фирму есть исключительное право производства или сбыта известных товаров от имени данного предприятия, под данной фирмой.¹ Фирма - то наименование, под которым предприниматель выступает в

¹ Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). М., Фирма «СПАРК», 1995г., С. 263.

гражданском обороте и которое индивидуализирует это лицо в ряду других участников гражданского оборота»² В пункте 1 статьи 54 ГК РФ³ закреплено, что каждое юридическое лицо вправе иметь (а также обязано иметь) свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму, т.е. наименование является средством индивидуализации данного юридического лица среди прочих. Согласно пункту 8 Положения «О фирме»⁴ право на фирму состоит в праве исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, на вывесках, в рекламе, на товарах предприятия, их упаковке и тому подобное. Тем самым из текста данного нормативного документа следует вывод, что фирма - это разновидность исключительных прав, а фирменное наименование представляет собой собственно наименование (название, обозначение) предприятия как нарицательное имя. Автор считает целесообразным признать равнозначность термины фирмы и фирменного наименования, а также признать и за некоммерческими организациями (как участниками гражданского оборота) права на данное средство индивидуализации.

Отмечается, что требование Положения «О фирме», касающееся фирмы обществ и товариществ в части указания предмета деятельности, ныне также не соблюдается, поскольку действующее законодательство в императивном порядке требует указывать в фирменном наименовании лишь соответствующую организационно-правовую форму, тип для акционерных обществ и соответствующие перечисление имен (фамилий) полных товарищей для полных и командитных товариществ.

Во втором параграфе анализируются необходимость соответствия установленным требованиям для того, чтобы некое обозначение могло быть использовано в качестве фирменного наименования, а также структура фирменного наименования. Например, в большинстве развитых стран в отношении отдельных разновидностей торговых товариществ и обществ действует требование об обязательном указании в фирменном наименовании полного или сокращенного обозначения правовой формы. В частности указывается, что на практике довольно часто регистрационные органы допускают регистрацию не только полных и командитных товариществ, но и иных коммерческих организаций, фирма которых содержит слова «и компания» или сокращенный вариант - «и Ко», несмотря на то, что согласно пункту 4 Положения «О фирме» и статье 69 ГК РФ исключительно полные товарищества и товарищества на вере (командитные товарищества) используют в структуре фирмы слова «и компания»/«и Ко». Также видится не допустимым использование в фирменных наименованиях российских юридических лиц – резидентов таких слов как “Лтд”, “ТмбХ”, “Корп.” и т.п., даже несмотря на то, что они являются предприятиями с иностранными инвестициями.

Автор полагает, что невозможно включать в фирму общества с ограниченной ответственностью фамилии его участников. Несмотря на то, что в некоторых странах континентальной системы права соответствующие Законы о торговых обществах / товариществах позволяют включать фамилии участников в фирму общества / товарищества с ограниченной ответственностью, в России это исторически сложилось в качестве торгового обычая и применялось исключительно в отношении полных товариществ. В противном случае может иметь место введение в заблуждение третьих лиц. Так, о недопустимости включения имен участников общества с ограниченной ответственностью в его фирму было отмечено Е.Н. Даниловой еще до принятия Положения «О фирме», не говоря уже о дореволюционном торговом праве России.

Неоднозначным является вопрос о возможности индивидуальных предпринимателям являться фирмообладателями. Например, имело бы место законодательное определение того, что гражданское имя предпринимателя без

² Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., «ПРОСПЕКТ», 1999г., С. 571.

³ «СЗ РФ» № 32, 05.12.1994г., С. 3301.

⁴ «Собрание Законов и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР», 1927г., № 40, С. 394.

образования юридического лица после государственной регистрации и является фирмой данного коммерсанта. Но, с другой стороны, на практике уравнивание фирмы и гражданского имени или же включение гражданского имени в конструкцию фирменного наименования, пускай даже не тысячами, а одновременно несколькими индивидуальными предпринимателя - помимо того, что может породить конфликт интересов, но также может ввести в заблуждение третьих лиц вследствие естественной распространенности имен (фамилий).

Рассматриваются нормы действующего законодательства об использовании в фирменном наименовании слов, связанных с определенным видом хозяйственной деятельности, таких как: "банк", "биржа", "инвестиционный фонд", "частное охранное предприятие" и тому подобное. Это связано с исключительностью перечисленных видов деятельности и соответственно регулируется специальными федеральными законами. Также в особом порядке решаются вопросы об использовании в наименовании юридических лиц таких слов, как "Россия", "Москва" и производных от них, иных исторических и/или географических названий, архитектурных и исторических памятников.

Третий параграф посвящен вопросам регистрации права на фирменное наименование. Согласно праву большинства государств право на фирменное наименование у правообладателя (как национального, так и иностранного) возникает на основании и с момента фактического использования соответствующего обозначения в хозяйственном обороте на территории данной страны. Регистрация фирмы (внесение в соответствующий Реестр) при рассмотрении дел о признании права на фирму является первостепенным доказательством приоритета в применении правообладателем соответствующего фирменного наименования. Только зарегистрированное надлежащим образом фирменное наименование относится к исключительным правам и соответственно подлежит правовой защите при неправомерном использовании: правообладатель в судебном порядке вправе требовать прекращения пользования "тождественной или сходной фирмой" со стороны других лиц, а равно возмещения убытков, причиненных таким использованием. В законодательстве практически всех стран (кроме Латинской Америки) действует общее правило, что иностранные лица, не имеющие домицилия или же своего предприятия в данной стране, вообще лишены права зарегистрировать в ней свою фирму, но при этом даже при отсутствии регистрации сохраняется гарантия правовой защиты исключительных прав.

Новый Гражданский Кодекс закрепил регистрационный порядок. Согласно пункту 1 статьи 51 ГК РФ (Часть I), посвященной государственной регистрации юридических лиц, данные государственной регистрации, в т.ч. для коммерческих организаций фирменное наименование, включаются в единый государственный Реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления, т.е., как и правоспособность в целом, так и право на использование фирменного наименования, в частности, возникают у юридического лица с момента его государственной регистрации. Правда, стоит уточнить, что непосредственно в Кодексе не установлен порядок регистрации и использования фирменных наименований, а делаются отсылки к специальным Законам и иным правовым актам.

Также затрагиваются вопросы о предварительном выборе конкретного наименования на стадии государственной регистрации юридических лиц, в т.ч. ограничения при выборе фирмы. Автор расценивает очень актуальным введение единого государственного Реестра юридических лиц, смысл которого состоит в данном случае в недопущении регистрации юридических лиц с одинаковыми наименованиями и тем самым предотвращении нарушения законных прав фирмообладателей. При этом целесообразно совместить регистрацию юридического лица (коммерческой организации) и ее фирмы.

В параграфе четвертом затрагиваются принципы исключительности и абсолютности права на фирменное наименование. Признаком фирменного наименования как средства индивидуализации является принцип исключительности фирмы, заключающийся в том, что не должны одновременно использоваться несколько идентичных фирменных наименований. Этот принцип помимо того, что охраняет интересы правообладателя соответствующего фирменного наименования, еще и должен не позволять вводить в заблуждение контрагентов и/или потребителей. Правда, существует позиция о возможности одновременного использования одинаковых наименований несколькими юридическими лицами при несовпадении организационно-правовых форм. Но нельзя забывать, что право на фирму - это разновидность исключительных прав и маловероятно, что законный обладатель прав будет равнодушно относиться к факту существования "двойника", пусть и осуществляющего иную деятельность в другом субъекте Федерации, т.к. фирма является символом деловой репутации конкретного субъекта предпринимательской деятельности и соответственно обладает немалой имущественной ценностью. Даже при отсутствии факта прямой конкуренции при применении схожих наименований в различных сферах деятельности и на различных территориях могут быть нарушены чьи-то права и законные интересы, либо это приведет к конфликту в будущем. Единственным исключением использования фирменного наименования без соответствующего согласия фирмообладателя и/или даже вопреки его воле является упоминание, например: в аналитических, информационных публикациях, маркетинговых исследованиях, обзорах судебно-арбитражной практике и т.п. В качестве компромиссного условия можно было бы предусмотреть, что в случаях совпадения соответствующих фирменных наименований различными субъектами на них должна возлагаться обязанность добавления к фирме новых оригинальных слов (указание вида деятельности, географическая привязка и тому подобное). Практическим решением может стать уже упоминавшийся единый общероссийский Реестр как зарегистрированных на территории РФ юридических лиц, так и аккредитованных в России представительств (филиалов) иностранных юридических лиц.

Право на фирму, как и классический институт права собственности, является абсолютным правом. Отмечается, что в отличие от прав на другие объекты интеллектуальной собственности, абсолютность права на фирму дополняется его бессрочностью.

В параграфе пятом рассматриваются отчуждаемость права на фирменное наименование и коммерческая концессия. В отличие от товарных знаков, которые могут передаваться по лицензионным договорам и вообще уступаться третьим лицам, фирменное наименование не может отчуждаться третьим лицам (возмездно или безвозмездно). Российским законодательством допускается единственный случай перехода права на фирменное наименование иному лицу. Так, согласно пункту 12 «Положения о фирме» и положений статьи 132 ГК РФ право на фирму может быть отчуждено исключительно в составе предприятия как имущественного комплекса. Правда, необходимо отметить, что при этом новый владелец может пользоваться фирмой лишь с согласия прежнего фирмообладателя (или его правопреемников) и лишь при условии добавления к фирменному наименованию указания на преобладающую связь в рамках отчуждения - приобретения предприятия (имущественного комплекса). С возможностью отчуждения права на фирму тесно связан вопрос о судьбе фирменного наименования при реорганизации юридических лиц (коммерческих организаций). Особенно много правовых проблем при этом возникает при разделении юридического лица и преобразовании: за каким именно из вновь образованных юридических лиц при разделении должно закрепляться фирменное наименование прежнего - реорганизованного юридического лица; при преобразовании могут возникнуть спорные моменты из-за совпадения сохраненного специального обозначения с уже

существующим, т.к. корпус фирмы просто автоматически изменяется на соответствующую организационно-правовую форму юридического лица.

Автор исследует правовые аспекты становления и развития франчайзинга как в стране его зарождения - Англии, так и в других, в т.ч. и в России. Отмечается, что развитию франчайзинга в США в 50-60-е годы XX века помогло принятие Акта «О товарных знаках» 1946 года, т.к., приобретая право на использование товарного знака известного производителя, франчайзи сразу приобретал его деловую репутацию. Выявляются преимущества коммерческой концессии для сторон и для потребителей.

Шестой параграф посвящен соотношению права на фирменное наименование и права на товарный знак. Автор указывает на актуальность вопроса о законодательном неурегулировании равнозначности или же неравнозначности прав на фирменное наименование и прав на товарный знак (знак обслуживания) - какое из данных (близких друг к другу по своей сути и функциям) исключительных прав имеет приоритет над другим. Ведь на практике (специально или же неумышленно) действия участников гражданского оборота, направленные на закрепление за собой средств индивидуализации, как самих юридических лиц, так и выпускаемой продукции (выполняемой работы, оказываемой услуги), а также непосредственные действия по использованию этих средств - все это, естественно, приводит к конфликту интересов.

Рассматривая соотношение данных средств индивидуализации, указывается на сложности, возникающие, если при выборе фирменных наименований не учитываются уже зарегистрированные товарные знаки и наоборот. Приводятся соответствующие примеры из судебного-арбитражной практики.

В Главе II. **Значимость товарного знака (знака обслуживания) в гражданском обороте** раскрывается правовая сущность, разновидности и значение товарных знаков, исследуются практические проблемы, возникающие при их государственной регистрации, а также способы их правовой охраны.

В первом параграфе исследуются понятие и правовая сущность товарных знаков (знаков обслуживания). Для выявления правовой сущности товарных знаков автор исследует на основе мирового и отечественного опыта процесс их появления в историческом и экономическом контекстах, формирование нормативной базы регулирования взаимоотношений по регистрации, использованию и охране исключительных прав на товарные знаки. Отмечается, что «товарные знаки появились в тот период, когда современная экономическая система Запада, базирующаяся на принципах конкуренции, уже не могла без них обходиться»⁵. Их появление стало единственным способом идентификации изделия с помощью одного единственного обозначения - товарного знака как особого символа промышленной собственности, обозначающей, кому принадлежит исключительное право распоряжаться данным товаром, получать прибыль и обязанность нести убытки за поставку некачественного товара. Это уже не знак авторства и не информация о характере продаваемого товара, но абстрагированный от него знак, являющийся интеллектуальной собственностью владельца. Неощутимый материально, товарный знак дает его владельцу ряд материальных преимуществ, создавая ему высокую репутацию. Соответственно основные функции товарного знака - давать гарантию высокого качества и надежности продаваемого товара, вызвать доверие покупателя благодаря хорошей репутации не изготовителя товара, а владельца товарного знака, осуществляющего контроль за качеством товара.

Приводятся правовые определения товарного знака, данные не только в российском законе, но и в аналогичных соответствующих законах Белоруссии и Франции.

Во втором параграфе рассматриваются назначение товарных знаков (знаков обслуживания) и их разновидности. В частности, с правовой точки зрения анализируются

⁵ Веркуман Дж.К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие. Пер. с англ. - М.: "Прогресс", С. 28.

формы товарных знаков (словесные, изобразительные, объемные или их комбинации, звуковые символы позывные, передаваемые радио- и телевизионными станциями или отдельными программами (передачами), их содержание, а также особенности коллективных товарных знаков, являющихся примером так называемого «ослабленного» абсолютного или квазиабсолютного права. При этом приводятся нормативные ограничения при выборе и государственной регистрации товарных знаков. Следует отметить, что данный вопрос является очень неоднозначным. Потому как помимо таких вполне объяснимых с правовой точки зрения ограничений: не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали и т.п., - существуют и иные ограничения. Например, не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, указывающие исключительно на время, способ, место производства товара, на вид, качество, свойства, количество, состав, весовые соотношения, назначение, ценность товара или другие данные, имеющие исключительно описательный характер (т.е. которые не могут в достаточной степени индивидуализировать товар и его производителя из-за отсутствия отличительных признаков, а также обозначения, носящие хвалебный характер); обозначения, не обладающие различительной способностью (отдельные буквы, буквенные сочетания, цифры, их сочетания, аббревиатуры, не имеющие словесного характера). Не подлежат регистрации также геометрические фигуры, названия товаров (видовые или родовые обозначения) и их простые (натуралистические) изображения. Но вместе с тем, перечисленные выше обозначения могут быть зарегистрированы, если они исполнены в оригинальной графической манере. А географические обозначения могут быть зарегистрированы, если по своему характеру они воспринимаются потребителем как фантазийные по отношению к товару, не вызывая ассоциаций с местом их изготовления.

Также отмечается, что существует опасность вовлечения термина, обозначающего товарный знак, в общеупотребительный оборот, его «девальвация» как товарного знака в результате широкого применения, а затем и утрата свойств товарного знака - превращение в родовые наименования. Например, такая участь постигла прежде «граммофон», «целлофан», «эскалатор», «магнитофон», «нейлон», «термос» и другие, которые раньше были также защищены в качестве товарных знаков, принадлежащих конкретным владельцам, а со временем приобрели смысл обозначений определенного вида товаров. В наше время под термином «ксерокс» («Херох» – товарный одноименной «Херох Сопр.») стали подразумевать любые копировальные аппараты, а все детские подгузники именовать «памперсами» («Pampers» – товарный знак, принадлежащий компании «Proctor & Gamble Company»).

Существует множество классификаций функций товарных знаков. Автор на основе их исследования выделяет следующие основные функции товарных знаков:

1) Охранительная (защитная) - правовая охрана производителей и продавцов товаров (услуг), а также потребителей от недобросовестной конкуренции и рекламы.

2) Отличительная (идентификационная) - способность выделять однородные товары (услуги) одних производителей от схожих товаров (услуг) других и указание на источник его происхождения, т.е. на изготовителя. Данная функция облегчает восприятие различий или создает различия, но лишь в том случае, если товарный знак обладает различительной способностью и способностью к запоминанию.

3) Гарантийная - обеспечивающая потребителю высокое или же по крайней мере стандартное качество товаров (услуг). Выбор товара основывается на ожидаемых свойствах товара, в этом случае функция товарного знака состоит в том, чтобы указывать потребителю на наличие того или иного качества товара. В глазах потребителя товарные знаки могут быть символом гарантии того, что цены и качество товаров с одним и тем же знаком не будут отличаться друг от друга.

4) Рекламная - способность знака выступать непосредственно в качестве объекта рекламы. Товарный знак сам по себе может быть выполнен в виде этикетки товара, или присутствовать на этикетке, проставляться на упаковке. Данная функция призвана стимулировать желание приобрести.

Параграф третий посвящен исключительности права на товарный знак (знак обслуживания) и продолжительности правовой охраны. Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый товарный знак без разрешения его владельца. В соответствии с Законом РФ "О товарных знаках"⁶ нарушением прав владельца товарного знака признается: несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. Владелец товарного знака (знака обслуживания) имеет право проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является зарегистрированным товарным знаком. Нормы о предупредительной маркировке с указанием ее формы содержатся в законодательстве большинства стран мира.

В России регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления Заявки в Патентное ведомство. Срок действия товарного знака может быть неоднократно продлен еще на десять лет по ходатайству владельца, которое подается в течение последнего года действия. Количество продлений не ограничено, поэтому в мировой практике известны знаки, которые действуют более сотни лет. Отмечается, что процедура продления проста - достаточно подать заявление и заплатить установленную пошлину. Более того, в некоторых странах достаточно уплатить пошлину за перерегистрацию, не подавая заявления. Автором исследуется и процедура прекращения правовой охраны товарного знака. Регистрация может быть признана недействительной в течение всего срока ее действия, если она была произведена при наличии абсолютных оснований для отказа в регистрации или в течение 5-ти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака, если последняя была произведена при наличии иных оснований для отказа в регистрации. Согласно законопроекту Роспатента предлагается установить также возможность прекращения правовой охраны товарных знаков, если они были зарегистрированы или используются недобросовестно, что соответствует мировой практике и направлены на борьбу с недобросовестной конкуренцией. Кроме того, действие регистрации товарного знака может быть досрочно прекращено полностью или частично ввиду неиспользования товарного знака в течение 5-ти лет с даты его государственной регистрации или 5-ти лет, предшествующих подаче данного Заявления о его неиспользовании. Данные сроки в разных странах различны.

В подавляющем большинстве государств принцип обязательного использования является условием сохранения и защиты исключительного права на знак. В соответствии с российским законодательством и таких стран, как Япония, Великобритания, Франция использование знака на основе лицензии (лицензионного договора или в рамках договора коммерческой концессии (франчайзинга) рассматривается как использование знака самим владельцем. Автор выявляет следующую правовую проблему: в случае смерти правообладателя - индивидуального предпринимателя к наследникам переходят все его права и обязанности. Но действующим гражданским законодательством не урегулирован вопрос о том, обязательно ли наследник должен являться индивидуальным предпринимателем или зарегистрироваться таковым для получения наследства в данной части, либо он должен будет после принятия наследства осуществить обязательную уступку права на товарный знак. Данная правовая проблема может еще более

⁶ «Ведомости СНД РФ и ВС РФ» № 42, 1992г., С. 2322.

усугубиться, если наследником является несовершеннолетний гражданин либо лицо, недееспособное или с ограниченной дееспособностью.

В четвертом параграфе на основе нормативных документов анализируются вопросы регистрации товарного знака (знака обслуживания), которые охватывают вопросы подачи Заявки; требования к содержанию Заявки; проведения экспертизы и ее этапы; обжалования Решений по Заявкам на регистрацию и продления срока регистрации товарного знака (знака обслуживания). В качестве сравнения и выявления положительных моментов данные процедуры рассматриваются на основе как действующего российского законодательства, так и зарубежного - Закона (Акта) США «О товарных знаках» 1946г. и Французского Закона от 04 января 1991 года.

В зависимости от вида экспертной проверки имеются государства с явочной и проверочной экспертизой. В подавляющем большинстве государств действует проверочная система, предполагающая проведение после предварительной экспертизы исследование самого обозначения. Однако и в этих странах такая проверка бывает различной глубины: ограниченная или полная. Страны с ограниченной экспертизой проверяют заявленное обозначение с точки зрения требований, которые определяются как абсолютные основания для отказа, исключая новизну, а в некоторых странах (и в России) осуществляют полную экспертизу, включая проверку на новизну. На практических примерах автор указывает на то, что отсутствие регистрации прав на товарный знак (знак обслуживания) или регистрации лицензионных договоров приводит к значительным проблемам в финансово-хозяйственной деятельности: от «инкриминирования» введения в заблуждение контрагентов (потребителей) до административных и налоговых санкций.

В пятом параграфе автором затрагиваются вопросы действия международных правовых актов в отношении товарных знаков. Вопрос о юридической защите прав владельцев на товарные знаки невозможно рассматривать в отрыве от международно-правовых документов, тем более что Россия (в силу правопреемства СССР) является участницей ряда международных соглашений, в первую очередь это «Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года»⁷. Конвенция закрепила, что регистрация товарного знака в одном из договаривающихся государств становится независимой от регистрации знака в любой другой стране, включая страну происхождения, а товарный знак, должным образом зарегистрированный в стране происхождения, должен приниматься для регистрации и охраняться в своем первоначальном виде в других договаривающихся государствах.

Широкий обмен товарами и услугами между государствами обусловил необходимость регистрации товарных знаков в целом ряде государств, которые предъявляют различные требования к процедуре регистрации и поддержания товарных знаков в силе. В связи с этим 14 апреля 1891 года в Мадриде было подписано «Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков»⁸. При этом, как отмечает автор, такие развитые государства как США, Япония и Великобритания его не подписали. По мере необходимости данное Соглашение неоднократно пересматривалось - последний раз в 1979 году. Суть Мадридского Соглашения состоит в том, что Заявители из любой страны - участницы Соглашения для того, чтобы получить регистрацию в других странах, подают только одну Заявку в Международное бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), оплачивая пошлину при этом только один раз. Одинаковым является и срок охраны знаков - 20-ть лет для всех государств, в которых обеспечивается охрана знаков.

ВОИС была учреждена Стокгольмской Конвенцией, подписанной 14 июля 1967 года. В рамках Стокгольмской Конвенции к интеллектуальной собственности на международно-правовом уровне отнесены исключительные права, в т.ч. на товарные

⁷ «Закон», № 7. 1999г. (извлечение).

⁸ Публикация ВОИС, № 260(R), 1992г.

знаки (знаки обслуживания), фирменные наименования и коммерческие обозначения. Основные цели ВОИС, предусмотренные Конвенцией: содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и в соответствующих случаях во взаимодействии с любой другой международной организацией, и обеспечивать административное сотрудничество Союзов (Парижского союза, Бернского союза, а также любого другого международного соглашения, призванного содействовать охране интеллектуальной собственности). Эти цели обеспечиваются, в т.ч. посредством Арбитражного и посреднического Центра (в г. Женеве), являющегося членом Международной Федерации Коммерческих Арбитражных Учреждений (IFCAI).

Также указывается, что положительную роль в практике использования и, прежде всего регистрации товарных знаков (знаков обслуживания), послужила классификация, установленная Ниццкими Соглашением «О Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)».

В параграфе шестом товарные знаки (знаки обслуживания) рассматриваются как разновидности нематериальных активов. Использование товарных знаков (знаков обслуживания) в хозяйственной деятельности предполагает наличие определенных затрат, связанных с ними: оплата услуг дизайнеров по разработке товарного знака, патентных поверенных по подготовке документов на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в Патентном ведомстве, оплата пошлин за подачу Заявок, выдачу свидетельства, поддержание регистрации в силе и ряд других затрат. Ввиду этого автором затрагиваются финансово-правовые вопросы, связанные с отнесением к долгосрочным инвестициям товарных знаков как разновидности нематериальных активов. Проблемы возникают при решении вопроса об их амортизации. Так, отмечается, что, учитывая "неосвязаемость" нематериальных активов, трудность заключается в определении их срока службы и стоимости. Минфин РФ еще в 1996 году своим подзаконным нормативным документом определил объекты, по которым начисление амортизации не производится, к ним были отнесены и товарные знаки (знаки обслуживания). Таким образом, стоимость товарных знаков (знаков обслуживания) с экономической точки зрения не теряет свою стоимость в процессе использования, т.е. не подлежит переносу на издержки путем амортизации. Некоторые специалисты объясняют введение подобной нормы возможностью неограниченного срока действия регистрации товарного знака (знака обслуживания), что следует из Закона РФ "О товарных знаках" (регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, но срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению правообладателя неограниченное количество раз – пункты 1 и 2 статьи 16 Закона)⁹. Однако положение о продлении не является императивным. Право решать вопрос о сроке регистрации товарного знака и, соответственно, сроке правовой защиты и полезного использования товарных знаков принадлежит исключительно правообладателю. Иная практика существует в других странах. Так, в соответствии с принципами бухгалтерского учета США на нематериальные активы, не имеющие лимита сроков службы, такие, как торговые марки и цена фирмы, начисляется амортизация в течение разумного времени, но не более 40 лет.¹⁰

При использовании товарного знака в рамках Лицензионного договора для сторон также актуален вопрос о начислении амортизации. Согласно упоминавшейся Инструкции Минфина РФ источником финансирования затрат на приобретение прав на товарный знак (знак обслуживания) могут являться исключительно собственные средства Лицензиата. В виду нечеткого формулирования пункта 3.2. данной Инструкции не совсем однозначен вопрос о правомерности отнесения к издержкам производства лицензионных

⁹ «Ведомости СНД РФ и ВС РФ» № 42, 1992г., С. 2322.

¹⁰ Б. Нилдз, Х. Андерсон, Д. Коддукэлл. Принципы бухгалтерского учета, М., Изд-во «Финансы и статистика», 1994г., С. 228.

платежей по договору о предоставлении права пользования товарным знаком (знаком обслуживания). Поскольку в тексте прямо поименованы лишь права пользования патентом и «ноу-хау», налоговые органы считают, что указанный порядок неприменим к правам пользования товарным знаком. Спорная ситуация была разрешена Минфином лишь в 1998 году¹¹: при составлении Лицензионного договора необходимо определиться со сроком предоставления права пользования товарным знаком (до одного года или более) и формой и порядком уплаты лицензионных платежей, т.к. именно эти условия договора и влияют на вопрос о включении Лицензионном затрат по лицензионным платежам в себестоимость. В принципе, в связи с фактическим многомесячным сроком регистрации в Роспатенте Лицензионных договоров - не имеет практической значимости заключать их на срок менее одного года.

В седьмом параграфе товарный знак рассматривается как способ защиты компьютерных программ. Относительно недавно в развитых странах сформировался новый раздел в юриспруденции, получивший название "компьютерное право", регулирующее вопросы правовой защиты программных продуктов как объекта интеллектуальной собственности, совершенствование договорных отношений, в т.ч. в области оказания информационных услуг, применение программных продуктов и недопущение разработки программных злоупотреблений. Помимо Женевской и Бернской Конвенций международно-правовое регулирование данных отношений осуществляется Европейскими Директивами "О правовой охране программ ЭВМ" 1991 года и "Об охране баз данных" 1996 года. Следует отметить, что в большинстве именно оригинальные методы реализации тех или иных идей и служат отправной точкой для юридической защиты программы. Так, например, российское и международное законодательство запрещает декомпилировать (восстанавливать из объектной формы) программы с целью создания новых программ с аналогичными свойствами. Форматы файлов данных, равно как и методы чтения/записи данных в рабочие файлы программы не являются объектами авторского права. За рубежом имелось несколько попыток защитить формат хранения данных, но все они были неудачными, суд не признал авторов программы (а значит и данных для нее) владельцами формата хранения данных. Что же касается защиты прав на товарные знаки, то производители программного обеспечения избегают привязки товарных знаков к пользовательскому интерфейсу - ведь конкуренты могут легко воспроизвести интерфейс, т.к. согласно судебным прецедентам ограничение в использовании удачных интерфейсов ограничит конкуренцию на рынке программных продуктов, и в конечном итоге будет работать против конечного пользователя, а также неоправданно повысит цены на прикладное программное обеспечение. Единственным (но важным) исключением является товарный знак "Microsoft Windows". В виду того, что алгоритмы и идеи, заложенные в программу, не являются объектами авторского права (это же касается и пользовательского интерфейса программ, форматов рабочих файлов, интерфейсов прикладного программирования и программных протоколов), лишь использование товарного знака позволит разработчикам защитить свои исключительные права, а пользователям идентифицировать программные продукты. Несмотря на то, что программные продукты имеют определенные особенности по сравнению с другими товарами, и при регистрации товарных знаков для них возникает определенная специфика, это не снижает их эффективности. Товарные знаки могут значительно облегчать борьбу с "пиратством" и иными формами нарушения интеллектуальной собственности.

В Главе III. Правовые основы и способы защиты исключительных прав на средства индивидуализации на конкретных примерах и обобщениях судебно-арбитражной практики как отечественной, так и зарубежной анализируются правовые

¹¹ Документ официально не опубликован.

проблемы защиты исключительных прав на средства индивидуализации, включая доменные имена в сети Интернет.

Первый параграф посвящен судебному и внесудебному способам защиты исключительных прав. В случае незаконного использования товарного знака, помимо обращения правообладателя в Арбитражный суд с требованием о прекращении незаконного использования и взыскании причиненных в связи с этим убытков, он вправе требовать удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака (причем также обозначения, сходного с охраняемым товарным знаком до степени смешения), либо уничтожения изготовленных изображений товарного знака, и публикации судебного решения в целях восстановления, что немаловажно, деловой репутации правообладателя. Автор полагает, что если не преследовать цели взыскания убытков, доказать которые не всегда однозначно возможно, а ставить задачу лишь пресечь впредь незаконное использование товарного знака, то целесообразно воспользоваться статьей 10 Закона РФ «О конкуренции»¹². Факт незаконного использования исключительных прав на объект интеллектуальной собственности и, как следствие, нанесение ущерба деловой репутации в соответствии с данной нормой является проявлением недобросовестной конкуренции. Антимонопольные органы помимо штрафных мер воздействия за неисполнение предписаний: до 100 минимальных размеров оплаты труда за каждый день просрочки исполнения, взыскиваемых с виновных юридических лиц и до 200 минимальных размеров оплаты труда, налагаемых на руководителей коммерческих организаций, также вправе направлять в соответствующие правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением антимонопольного законодательства. Действия антимонопольных органов потенциально могут являться как мерой предупреждения, т.е. послужат сдерживающим фактором, так и реальным механизмом защиты прав владельцев товарных знаков. Тем самым может появиться и применяться цивилизованно-правовой стандарт деятельности хозяйствующих субъектов в данной сфере использования объектов исключительных прав.

Подобные санкции за нарушение антимонопольного законодательства предусматриваются законодательством практически всех развитых стран. Например, в США в связи с ростом случаев подделки товаров в 1984 году принят специальный федеральный Акт «О нарушении товарных знаков», в котором впервые были введены уголовно-правовые санкции за умышленную торговлю товарами, маркированными поддельными товарными знаками. И в странах Европейского Союза (ЕС) актуален вопрос защиты результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. прав на объекты промышленной собственности. На практике это нередко достигается применением Европейским Судом норм о конкуренции в рамках Договора о создании Европейского экономического сообщества от 25 марта 1957 года («Римский Договор»).

Во втором параграфе анализируются процессуальные способы защиты прав на товарный знак (знак обслуживания). Отсутствие устоявшейся судебно-арбитражной практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, в отличие от других категорий дел, например, авторских (смежных) прав, вызывает определенные трудности даже на уровне Высшего арбитражного суда РФ. Анализ и обобщение судебно-арбитражной практики позволит правообладателям более эффективно отстаивать свои нарушенные права и законные интересы. Автором приводятся, в т.ч. следующие примеры.

Так, не совсем удачная формулировка пункта 2 статьи 13 и пункта 3 статьи 28 Закона РФ «О товарных знаках» о том, что принятое Решение является окончательным, давали почву для ошибочного мнения: судебная защита возможна только в сфере использования уже зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания). Но это противоречит закрепленному принципу, согласно которому решение, принятое в

¹² «Ведомости СНГ и ВС РСФСР», № 16, 18.04.1991г., С. 499.

административном порядке, может быть обжаловано в суд, т.к. суд контролирует законность решений административных органов в области гражданских правоотношений.

Определенную практическую сложность представляет применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как уничтожение товарного знака. Особенно в случаях, когда товарный знак, по существу, неотделим от товара, например: в качестве товарного знака зарегистрирована форма изделия, либо товар изготовлен в виде зарегистрированного знака, либо товарный знак отображен каким-либо способом на самом товаре (упаковке). Уничтожение при этом товарного знака фактически приводит к утрате потребительских свойств или даже полной гибели товара. Поэтому, если удаление товарного знака невозможно без причинения существенного вреда товару, на котором он неправомерно используется, то суд не должен принимать решение об уничтожении данного товара, а лишь обязать ответчика прекратить незаконное использование товарного знака.

В третьем параграфе исследуются правовые проблемы общеизвестности товарных знаков (знаков обслуживания). Проблема признания товарного знака общеизвестным состоит в отсутствии механизма признания. Критерии для определения общеизвестности товарного знака в настоящий момент нигде не зафиксированы. К тому же существуют определенные категории товаров (услуг), предназначенных для определенной – узкой группы потребителей, соответственно известность соответствующего товарного знака (знака обслуживания) может быть не столь очевидна для судьи или чиновника патентного ведомства. Наконец, до сих пор не ясно, кто должен определять известность товарного знака. Например, в статье 6 Парижской Конвенции¹³ говорится о некоем «компетентном органе». С конца 1998 года на Высшую патентную палату (ВПП) Роспатента возложена данная функция, что, однако признается спорным, т.к., во-первых, ВПП является административным органом, решение которого подлежит еще утверждению главой Роспатента, и которое можно оспорить в судебном порядке. Во-вторых, упоминание о данной функции ВПП отсутствует в действующей редакции Закона «О товарных знаках», а патентного суда в судебной системе России не предусмотрено.

При признании какого-либо товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным должен применяться ряд критериев, таких как интенсивность и способы использования данного товарного знака; перечень населенных пунктов, где осуществляется реализация товаров, маркированных данным товарным знаком; объем реализации; какое положение на рынке занимает правообладатель; затраты на рекламу данного товарного знака; денежная оценка стоимости данного товарного знака. И, прежде всего знание потребителем конкретного товарного знака (знака обслуживания), выявленное путем опроса. Сложность признания того или иного товарного знака общеизвестным является и предметом и следствием того, что перечень критериев изначально не является исчерпывающим. Роспатент намерен принимать и рассматривать иные аргументы в пользу общеизвестности соответствующего знака. Практика применения должна показать, какие именно критерии «работают». И для упрощения внесения изменений и дополнений критерии обозначены именно в подзаконном нормативном документе.

Статьей 6.bis Парижской Конвенции¹⁴ предусмотрен льготный режим охраны общеизвестных товарных знаков, к которым относятся обозначения, известные широким слоям потребителей, с вытекающими последствиями в случае неправомерного использования. Ввиду этого между многими крупными и известными производителями возникают правовые конфликты. В диссертации это проиллюстрировано на примере многолетней борьбы за товарный знак «Аспирин» между французской компанией «UPSA Laboratoires S.A.» и немецкой компанией «BAYER AG».

В четвертом параграфе автором затрагиваются особенности рассмотрения споров о нарушении прав на товарные знаки (знаки обслуживания). Так, выявляются правовые

¹³ «Закон», № 7. 1999г. (извлеченные).

¹⁴ Там же.

проблемы, возникающие из-за неправомерных или непрофессиональных действий патентных ведомств. Бесплезно спорить о необходимости своевременной регистрации товарных знаков в целях защиты исключительных прав, но как показывает практика, – сам факт регистрации может и не послужить основанием для регистрации (пусть даже ошибочной, и тем самым неправомерной) знаков, схожих до степени смешения. Патентное ведомство нередко осуществляет регистрацию товарных знаков, включающих в качестве значимого элемента чужой товарный знак, зарегистрированный по аналогичным классам МКТУ. То есть вопреки пункту 14.4.2. “Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания”¹⁵, согласно которому обозначение считается сходным с ранее зарегистрированным, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ практики незаконного использования средств индивидуализации показывает, что в подавляющем большинстве случаев с помощью чужого раскрытого товарного знака и/или фирменного наименования пытаются сэкономить на рекламных и маркетинговых затратах, и чем более известна марка или чем более популярен товар (услуга) – тем больше шансов, что найдется желающий ее неправомерно использовать. При чем не обязательно в отношении аналогичных классов МКТУ. И хотя если с формально-правовой точки зрения нарушений прав на соответствующий товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный по соответствующим классам, и не возникает, но фактически может иметь место подрыв деловой репутации и как следствие причинение материального ущерба.

Пятый параграф посвящен защите прав на доменное имя. Автор рассматривает доменное имя как разновидность средств индивидуализации, а также исследует способы нарушения в сети исключительных прав. При этом отмечается, что Интернет не является исключением с точки зрения нарушения законных прав на интеллектуальную собственность (исключительные права на средства индивидуализации, авторские и смежные права). Автор указывает, что наиболее показательными являются случаи использования не правообладателями принадлежащих им товарных знаков и/или фирменных наименований в качестве доменных имен. Неоднократные случаи использования в качестве наименования доменов полностью аутентичного или же схожего до степени смешения чужого товарного знака, либо фирменного наименования можно характеризовать в настоящее время как устойчивую тенденцию к увеличению количества подобных фактов.

На примере показательного судебного спора корпорации “Eastman Kodak Company” по поводу регистрации доменного имени «www.kodak.ru» выявляются пробелы в действующем законодательстве и иные правовые проблемы, возникающие при судебном рассмотрении подобных дел. Так, для обоснования в отказе в судебной защите были приведены следующие доводы: «... основной целью наименования домена (адреса) является различие одной области информационного пространства от другой ...», «... домен не является ни товаром, ни услугой, а следовательно, не подпадает под действие Закона РФ “О товарных знаках” ...», а также что «... на день рассмотрения спора не существует закона или иного правового акта, регулирующего взаимоотношения, связанные с наименованием домена ...». Приведенная аргументация явно является спорной, но иллюстрирует подход судей арбитражных судов к данной проблематике. Помимо доказательственной базы, истцу необходимо определиться с требованиями, в т.ч. если у правообладателя совпадают фирменное наименование и товарный знак, а также правильно определить надлежащего ответчика (пользователя сети – непосредственный нарушитель, а не РосНИИРОС — организация, занимающаяся регистрацией доменных имен в зоне «www.ru»).

¹⁵ “Российские вести”, № 35, 22.02.1996г., № 40, 29.02.1996г.,
“Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ”, № 4, 1996г.

На сегодняшний день во всем мире рассмотрено всего несколько десятков судебных (арбитражных) дел, в которых тем или иным образом сталкиваются товарные знаки и наименования доменов. Но защитить свои приоритетные права правообладателям все же удается, что подтверждается другими судебными решениями. Общемировая проблема заключается в правовой квалификации Интернета и при отсутствии нормативного регулирования даже во Франции этот пробел пытаются закрыть судебными прецедентами.

Довольно часто встречаются случаи регистрации в доменном имени части чужого товарного знака и/или фирменного наименования (а порой и гражданских имен (фамилий), названий государств и т.п.) исключительно для последующей его продажи настоящему владельцу. Поэтому практическим решением проблемы, как и в случае с товарными знаками (знаками обслуживания), является своевременная регистрация доменных имен.

По теме диссертации опубликованы следующие статьи:

1. «Фирма, Фирменное наименование – правовые проблемы в теории и на практике» / – РУДН. – М., 2000г. –27с. Деп. в ИНИОН РАН 05.09.2000г., № 55891.
2. «Правовые основы и способы защиты исключительных прав» / – РУДН. – М., 2000г. –32с. Деп. в ИНИОН РАН 05.09.2000г., № 558892.

ОДИНЦОВ Станислав Валерьевич

“Правовое регулирование в Российской Федерации индивидуализации коммерсантов и производимых ими товаров (оказываемых услуг)”

В диссертации определены правовая сущность и место средств индивидуализации как объектов интеллектуальной собственности в гражданском обороте; рассмотрены принципы исключительности и абсолютности товарных знаков и фирменных наименований, как в отечественной правовой доктрине, так и в континентальной правовой системе в целом, а также и в англосаксонской системе права.

Автор исследовал с точки зрения цивилистики особенности становления и развития товарных знаков и фирменных наименований; проанализировал и систематизировал действующее законодательство и правоприменительную практику Российской Федерации и зарубежных стран в сфере правового регулирования индивидуализации коммерсантов и производимых ими товаров (оказываемых услуг), включая вопросы регистрации и отчуждения. Особое внимание уделено проблемам, возникающим у правообладателей в связи с появлением сети Интернет, а также способам правовой защиты интеллектуальной собственности.

ODINTSOV Stanislav

“Legal regulation in Russian Federation of personalization of merchants and produced by them goods (renderred services)”

In theses determined legal essence and place of facilities of personalization as objects of intellectual property in civil turn; considered principles of uniqueness and absolutness of trademarks and tradenames, both in the domestic legal doctrine, and in the continental legal system as a whole, as well as in the anglo-saxon system of the right.

Author researched with the standpoint of civil law a particularity of the formation and developments of trademarks and tradenames; analysed and systematized the active legislation and the law application practice of Russian Federation and foreign countries in sphere of the legal regulation of personalization of merchants and produced by them goods (renderred services), including questions of the registration and alienation. Emphases specially to problems, appearing for legal owners in connection with appearance of the network Internet, as well as ways of legal protection of intellectual property.

Издательство ООО "МАКС Пресс".
Лицензия ИД № 00510 от 01.12.99 г.
Подписано к печати 14.11.2001 г.
Усл.печ.л. 1,5. Тираж 120 экз. Заказ 906.
Тел. 939-3890, 928-2227, 928-1042. Факс 939-3891.
119899, Москва, Воробьевы горы, МГУ.

10 =