

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра гражданского права и процесса

**ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОГО ОБОРОТА ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 363 группы
направления 40.04.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета

Григорьевой Ангелины Сергеевны

Научный руководитель
канд.полит.наук, доцент

подпись, дата

М.К. Ананьева

Зав.кафедрой
канд. юрид. наук, доцент

подпись, дата

Е.Н.Тогузаева

**Саратов
2019**

Актуальность темы исследования. В настоящее время огромными темпами развивается коммерческий оборот, все больше компаний выходит на международный уровень сотрудничества, в том числе и в сфере трансграничного оборота прав на товарные знаки. Однако, в большинстве случаев не всегда должным образом учитываются все нюансы трансграничной охраны прав на защиту интеллектуальной собственности. Вследствие чего, в последнее время можно встретить такую тенденцию как «перехват чужих брендов», в результате чего компании, которые хотят защищать свои права, вынуждены обращаться в суд за защитой своих интересов, или выкупить права на свое же наименование у компании «перехватчика».

Увеличение объема трансграничного оборота прав на товарные знаки ведет к созданию необходимых условий для эффективной охраны и защиты прав иностранных правообладателей товарных знаков, требует гармонизации различных правовых систем, защищающих права на товарные знаки. В настоящее время существует потребность в устранении тех коллизий, которые возникли в процессе трансграничного коммерческого оборота прав на товарные знаки.

Исследованию прав на товарные знаки, особенностей их трансграничного оборота, специфики форм их использования в трансграничном обороте и способам разрешения коллизий-интересов правообладателей товарных знаков уделяется недостаточно внимания.

В силу вышеизложенного теоретическое осмысление и анализ правового регулирования отношений по трансграничному коммерческому обороту товарных знаков являются актуальными задачами современной науки, имеют важное практическое значение.

Всё вышесказанное свидетельствует об актуальности темы и диктует необходимость проведения целенаправленного, комплексного исследования правового регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе правового регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки.

Предмет исследования составляют нормы гражданского, международного частного права, международного права и иных отраслей российского права, определяющие трансграничный оборот прав на товарные знаки.

Цель исследования заключается в комплексном изучении правового регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки.

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие **задачи**, отражающие основные идеи и аспекты работы:

- изучение правовых основ регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки;
- исследование понятия «трансграничный товарный знак»;
- выявление специфических признаков трансграничного товарного знака;
- определение критериев охраноспособности товарного знака в системе международной регистрации прав на них;
- исследование понятия и структуры исключительного права на товарный знак как объект трансграничного оборота;
- изучение принципа исчерпания исключительного права на товарный знак;
- изучение договорных способов трансграничной передачи прав на товарные знаки;
- исследование коллизионного регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки;
- формулирование общих тенденций и перспектив правового регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки.

Теоретической основой исследования являются труды ученых в

области национального гражданского права, международного частного права, которые в больше или меньшей степени уделили внимание как определению товарного знака, раскрытию сущности, так и разнообразным граням трансграничного оборота прав на товарные знаки. Различные проблемы трансграничного оборота прав на товарные знаки нашли своё отражение в работах С.И. Раевич, Е.С. Шпак, О.А. Городова, Е.Н. Щербак, Е.Б. Леанович, Г.И. Сытенко, А.А. Чернышова, И.Н. Панкова, и ряда других учёных.

Проблеме трансграничного оборота прав на товарные знаки в последние годы уделяется пристальное внимание многими учёными – юристами: О.А. Рузакова, С.В. Бутенко, В.В. Белов, Г.В. Виталиев, Г.М. Денисов и др.

Нормативную базу исследования составили основные унифицированные международно-правовые акты, среди которых можно выделить: Конвенцию по охране промышленной собственности, которая была заключена в Париже 20.03 1883 г., Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности" (ТРИПС/TRIPS), которое было заключено в г. Марракеше 15.04.1994 г, Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, заключенное в Ницце 1957 г., Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 года. Особое внимание было уделено Гражданскому кодексу Российской Федерации, а именно, части четвертой кодекса, которая регулирует права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Методологическая база исследования включает в себя следующие научные методы познания: анализа, обобщения, сравнительно-правовой, логический, формально-юридический. Применение данных методов познания позволило выявить определенные тенденции, детально проанализировать и обобщить правовой материал, а также выработать

предложения и рекомендации.

Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая работа представляет собой специальное комплексное исследование особенностей правового регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки.

Кроме того, научная новизна настоящего исследования проявляется в авторском подходе к решению ряда проблем практического характера, возникающих при реализации норм, регламентирующих правовой механизм использования и передачи прав на товарные знаки и находит свое отражение в следующих основных положениях, выносимых на защиту:

1. На основе анализа правового регулирования трансграничного коммерческого оборота прав на товарные знаки была выявлено отсутствие терминов «трансграничный товарный знак», «трансграничный оборот» и сформулированы авторские понятия, согласно которым:

- «трансграничный товарный знак – товарный знак, правовая охрана которого осуществляется на международном уровне, и защита которого осуществляется, прежде всего, на основе международных соглашений»;

- «трансграничный оборот прав на товарные знаки» - осложненные иностранным элементом отношения коммерческого характера, складывающиеся в связи с возникновением и осуществлением правовой охраны, а также с трансграничной передачей прав на товарные знаки.

Участие товарного знака в трансграничном обороте означает появление у него ряда специфических признаков, выражающихся в особенностях предоставления правовой охраны его владельцу, а также в наличии у него ряда иностранных элементов, обуславливающих его трансграничный характер.

В качестве иностранных элементов, обуславливающих трансграничный характер товарного знака в принимающем государстве следует рассматривать:

- иностранный товарный знак как объект интеллектуальной собственности (или обозначение, которое лицо намерено зарегистрировать в иностранном государстве в качестве товарного знака), первичная правовая охрана которого возникла в иностранном государстве, участвующем в международных соглашениях, параллельно, с принимающим государством;

- иностранный правообладатель товарного знака: как субъект трансграничного оборота товарных знаков-имеющий гражданство (домициль) государства-участника;

- факт регистрации товарного знака в иностранном, государстве по нормам права соответствующего государства или осуществления иных формальностей для получения правовой охраны.

2. Проведенный анализ правового регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки позволил выявить потребность формирования «статута трансграничного товарного знака как компетентного правопорядка, подлежащего применению к юридической квалификации обозначения, являющегося предметом трансграничного коммерческого оборота».

Основное содержание работы. Магистерская работа состоит из введения, трех глав, включающих пять параграфов, заключения и списка использованных источников.

Глава первая «Правовые основы регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки» посвящена анализу материально-правовых норм, регулирующих трансграничный коммерческий оборот прав на товарные знаки.

Глава вторая «Специфика трансграничного товарного знака» состоит из двух параграфов, в которых исследуется содержание понятие товарного знака как объекта трансграничного коммерческого оборота, выявляются специфические признаки трансграничного товарного знака, проанализированы различные критерии охраноспособности товарных знаков

в системе международной регистрации пав на них. В работе изложены различные основания отказа в регистрации товарных знаков. Исследование признаков товарного знака в трансграничном коммерческом обороте позволило обосновать возможность введения в научный обиход термина «трансграничный товарный знак», в результате чего автором было предложено свое определение термину «трансграничный товарный знак», а также «трансграничный оборот прав на товарные знаки».

Глава третья «Исключительное право на товарный знак как объект трансграничного оборота» состоит из трех параграфов, в которых раскрывается понятие и исследуется структура исключительного права на товарный знак как объект трансграничного оборота, анализируется принципа исчерпания исключительного права на товарный знака. Исследуются договорные способы трансграничной передачи прав на товарные знаки. Отмечается, что особое значение в правоприменении нормативных правовых актов имеет судебная практика, в связи с чем, в исследовательской работе анализируются трансграничные споры, связанные с нарушением прав владельцев товарных знаков, в частности, по поводу товарных знаков Porsche Cayenne, Akai; дело «Anheuser-Busch Ink.» против «Portugal», которое было рассмотрено Европейским Судом по правам человека. В рамках исследования также рассматриваются коллизионные вопросы по поводу трансграничной охраны прав на товарные знаки, в результате чего автором был определен статут трансграничного товарного знака как компетентного правопорядка, подлежащего применению к юридической квалификации и правовому статусу обозначения, являющегося предметом трансграничного коммерческого оборота.

В заключении сделаны выводы по работе. В целях разрешения проблемы защиты интеллектуальной собственности, страны заключают между собой международные соглашения. В рамках исследовательской работы установлено, что в свою очередь, международные соглашения

позволяют унифицировать нормы, которые призваны защищать права на товарные знаки, однако эффективность данных международных соглашений зависит от степени расхождения национального законодательства разных стран. Исходя из анализа норм системы международных правовых актов, регулирующих отношения по поводу прав на товарные знаки в трансграничном обороте, автор пришел к выводу, что особую роль по гармонизации национальных законодательств играют Соглашение ТРИПС о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность 1994 г.; Сингапурский договор о законах по товарным знакам.

В рамках исследования установлено, что особенности правового регулирования трансграничного оборота товарных знаков выражаются, прежде всего, в специфике трансграничного товарного знака. Участие товарного знака в трансграничном обороте означает появление у него ряда специфических признаков, выражающихся в особенностях предоставления правовой охраны его владельцу, а также в наличии у него ряда иностранных элементов, обуславливающих его трансграничный характер.

Исходя из изученной литературы, анализа различных нормативно-правовых актов, были сформулированы авторские понятия «трансграничный товарный знак», «трансграничный оборот». Под трансграничным товарным знаком следует понимать: «товарный знак, правовая охрана которого осуществляется на международном уровне, и защита которого осуществляется, прежде всего, на основе международных соглашений». В качестве иностранных элементов, обуславливающих трансграничный характер товарного знака в принимающем государстве, рассматриваются:

- иностранный товарный знак как объект интеллектуальной собственности (или обозначение, которое лицо намерено зарегистрировать в иностранном государстве в качестве товарного знака), первичная правовая охрана которого возникла в иностранном государстве, участвующем в международных соглашениях, параллельно, с принимающим государством;

- иностранный правообладатель товарного знака: как субъект трансграничного оборота товарных знаков - имеющий гражданство (домициль) государства-участника;

- факт регистрации товарного знака в иностранном, государстве по нормам права соответствующего государства или осуществления иных формальностей для получения правовой охраны.

Под трансграничным оборотом прав на товарные знаки предлагается понимать осложненные иностранным элементом отношения коммерческого характера, складывающиеся в связи с возникновением и осуществлением правовой охраны, а также с трансграничной передачей прав на товарные знаки.

Исходя из изученной литературы, анализа различных научных позиций, установлено, что структура исключительного права в отношении товарного знака содержит в себе следующие элементы, которые именуются правомочиями правообладателя:

- использование;
- предоставление права на использование;
- распоряжение исключительным правом.

В рамках исследования также установлено, что в современной деловой практике существует несколько договорных способов трансграничной передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, в частности:

- договоры о распоряжении исключительными правами, которые объединяют договоры об отчуждении (уступке) исключительных прав (assignment agreements) и лицензионные договоры (licensing agreements):

- по договорам об отчуждении исключительных прав одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю);

- по лицензионным договорам одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензионные договоры могут быть исключительными и неисключительными. Существуют сублицензионные, смешанные, открытые, принудительные и другие лицензионные договоры;

- договоры франчайзинга (franchising agreements), соглашение, по которому правообладатель (франчайзер), имеющий разработанную систему ведения определенной деятельности, разрешает другому лицу (франчайзи) использовать эту систему в обмен на вознаграждение. В обозначенную систему, главным образом, входят товарные знаки, ноу-хау и иные объекты интеллектуальной собственности, внутренняя информация правообладателя;

- передача технологий (technology transfer) — передача прав на технологии как комплексного объекта, состоящего из ряда объектов интеллектуальной собственности. Под термином «трансфер технологий» понимают передачу технологии, разработанной в университете или научной исследовательской организации, в промышленность

Кроме того, трансграничная передача исключительных прав может осуществляться и по общегражданским договорам:

- договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры заказа);

- договор доверительного управления исключительными правами; договор коллективного управления исключительными правами; брачный договор; договор простого товарищества;

- договор залога; сделки с предприятиями и другие, к которым будут применяться положения гражданского законодательства о соответствующем договоре независимо от объекта передачи.

Отмечается, что существуют и специальные особые торговые договоры, в которых закрепляются условия о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности:

-дистрибьюторские договоры,

-договоры об обратных закупках, что обусловлено характером таких договором и необходимостью использования в процессе их реализации объектов интеллектуальной собственности (прежде всего товарных знаков, патентуемых объектов).

В результате исследования следует сделать вывод о том, что активное развитие трансграничных отношений, предметом которых становятся права на товарные знаки, а также отсутствие единой унифицирующей системы регулирования таких отношений формируют потребность в совершенствовании правового регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки.

В этой связи представляется наиболее обоснованным мнение о потребности формирования «статута трансграничного товарного знака как компетентного правопорядка, подлежащего применению к юридической квалификации обозначения, являющегося предметом трансграничного коммерческого оборота», поскольку в определении статута товарного знака в трансграничном коммерческом обороте как компетентного правопорядка,

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что международно-правовое регулирование отношений по использованию и передаче прав на товарный знак имеет в своей основе сложившиеся в национальных правовых системах представления о юридической конструкции этого средства индивидуализации. От того, насколько тесным будет сотрудничество стран в области унификации национальных норм по поводу защиты прав на товарные знаки, будет зависеть и рост коэффициента эффективности правового регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки.

Основные положения выпускного исследования отражены в следующих публикациях автора:

1. Григорьева А.С. Ответственность провайдера за нарушение авторского права в сети интернет// Научные идеи в контексте модернизации современного общества: материалы IV Международной научно-практической конференции. Саратов, 2017. С. 43-47. ISBN 978-5-9909400-6-2.

2. Григорьева А.С. Трансграничные аспекты охраны прав на товарные знаки// Современные тенденции в науке: сборник статей II Международной научно-практической конференции. Самара, 2018. С. 69-70. ISBN 978-5-6040159-9-5.

3. Григорьева А.С. Исчерпание исключительного права на товарные знаки при осуществлении трансграничного оборота// Теоритические и практические аспекты развития науки: сборник статей II Международной научно-практической конференции. Самара, 2018. С. 5-6. ISBN 978-5-6040866-1-2.