

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.  
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра гражданского права и процесса

**ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА  
ТОВАРНЫЙ ЗНАК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Автореферат магистерской работы

студентки 2 курса 262 группы  
направления подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»  
юридического факультета

**ЖИГАЧЕВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА**

Научный руководитель  
канд. полит. наук, доцент

М.К. Ананьева

Зав.кафедрой гражданского права и процесса  
канд. юрид. наук, доцент

Е.Н. Тогузаева

Саратов 2019

**Актуальность исследования.** Роль именно товарных знаков в современном мире трудно переоценить, именно они в большей части способствуют реализации потребительского выбора. Коммерческая ценность такого средства индивидуализации стремительно растет, и все большее число компаний рассматривают их в качестве ключевых корпоративных активов. Ведь товарный знак уже выступает не только как средство идентификации товара, но и как способ вложения денежных средств и источник получения прибыли.

Эта тенденция заставляет как производителей, так и современных цивилистов уделять внимание эффективной правовой защите прав на товарный знак. В то же время растет число правовых конфликтов, связанных с товарными знаками.

Существующая правовая модель нуждается в повышении качества, о чем свидетельствует, например, увеличение роста количества споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности (так, количество дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам (первая инстанция), возросло в 2018 году в пять раз по сравнению с 2017 годом), рост количества контрафактной продукции, о чем, в частности, свидетельствует и то, что в 2018 году в регионе деятельности только Южного таможенного управления было выявлено около 5 млн. единиц контрафактной продукции, что почти в 3,7 раза больше, чем в 2015 году и почти в 1,8 раз больше, чем в 2016 году. Предотвращенный ущерб правообладателям был оценен в 300 млн. рублей.

**Степень научной разработанности проблемы.** В специальной литературе недостаточно уделено внимание вопросам, касающимся ответственности за незаконное использование товарного знака и возмещение убытков правообладателя. Немногие цивилисты-практики, такие как Новоселова Л.А., Никулина В.С., Афанасьев Д.В., Ворожевич А.С., Рузакова О.А., Рузаков А.Б., Агамагомедова С.А. уделили внимание вопросам взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака, возмещению убытков правообладателя при незаконном использовании товарного знака.

Цель магистерской работы заключается в исследовании форм и способов защиты исключительного права на товарный знак.

Задачами магистерской работы являются:

- рассмотреть правовой режим охраны прав на товарный знак;
- определить состав нарушения исключительного права на товарный знак;
- выяснить правовую природу нарушения исключительного права на товарный знак, возможно ли применение норм о неосновательном обогащении.
- рассмотреть вину как элемент состав нарушения исключительного права на товарный знак;
- определить функции ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак;
- рассмотреть формы и гражданско-правовые способы защиты исключительного права на товарный знак;
- выявить возможные способы защиты прав добросовестного приобретателя исключительного права в случае признания первоначальной сделки по отчуждению исключительного права на товарный знак недействительной.

**Методология исследования.** В рамках проведения настоящего исследования были использованы общенаучные методы познания (диалектический, логический, системный), а также частно - научные (сравнительно-правовой, формально-юридический, правового моделирования). Использование перечисленных методов позволило исследовать поставленные в работе вопросы комплексно и поспособствовало наиболее полному пониманию как теоретических, так и практических аспектов настоящей работы.

**Нормативная база** исследования включает в себя Конституцию Российской Федерации, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к нему, Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, Гражданский кодекс Российской Федерации, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и некоторые другие

нормативно-правовые акты, в том числе, отдельные законодательные акты некоторых зарубежных стран, а также ведомственные акты Роспатента.

**Эмпирическую базу** исследования составляет практика применения судами различных инстанций и Роспатентом положений российского законодательства, регулирующего механизм защиты исключительного права на товарный знак.

**Научная новизна исследования** состоит в том, что настоящая работа представляет собой научное исследование, в котором предпринимается попытка комплексно изучить механизм защиты права на товарный знак.

Исходя из целей и задач настоящего исследования, **на защиту выносятся следующие положения:**

- понятие вины в нарушении исключительного права на товарный знак; исключение ответственности в отсутствие вины при использовании товарного знака в отсутствие разрешения правообладателя.

Применение штрафной компенсации (превышающей размер причиненных убытков) как меру ответственности при отсутствии вины, считается не целесообразным, так как подобная мера ответственности не отвечает критерию справедливости. С невиновного нарушителя можно взыскивать санкции лишь в размере предполагаемых роялти: средств, которые нарушитель бы выплатил, если бы заключил договор с правообладателем об использовании объекта.

Вторым возможным вариантом решения данного вопроса может быть отказ от ответственности и исключение положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

Необходимым представляется решить вопрос о возможности применять иные нормы о возмещении вреда при распределении последствий, причиненных нарушителем, к примеру, правила об учете вины пострадавшего, учет имущественного положения причинителя вреда при отсутствии его умысла.

Возможность применения этих положений при применении ответственности за нарушение исключительных прав не разрешена законодателем.

- правовая природа нарушения исключительного права на товарный знак: деликт или неосновательное обогащение, разрешение вопроса о возможности применения норм о неосновательном обогащении в качестве метода защиты прав правообладателя при незаконном использовании товарного знака;

В настоящее время многие цивилисты все чаще прибегают к разграничению деликтных обязательств ввиду незаконного использования товарного знака и обязательств из неосновательного обогащения, критерием разграничения выступает получение имущественной выгоды правонарушителем.

- реформирование формы компенсации в виде взыскания в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Вместо взыскания необходимо предложить правообладателю возможность взыскания прибыли полученной нарушителем. Данный способ должен иметь под собой место дополнительной возможности взыскания, а не выступать в качестве альтернативы к иным способам. Прототипом данной компенсации может служить конструкция абз.2 п.2 ст. 15 ГК РФ в соответствии с которой истец может рассчитывать на получение наряду с другими убытками доходов, полученных нарушителем. В какой-то степени нормы статьи 15 ГК РФ могут непосредственно применяться в делах о незаконном использовании товарного знака.

- защита прав добросовестного приобретателя исключительного права на товарный знак в случае призыва договора об отчуждении исключительного права недействительным.

**Научно - практическая значимость исследования.** Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования предложений и выводов, сформулированных в нем, для проведения дальнейших теоретических изысканий, а также применения их в процессе совершенствования действующего законодательства, обеспечивающего правовую охрану и защиту товарных знаков в Российской Федерации, и в правоприменительной деятельности

**Апробация результатов работы.** По теме исследования опубликованы статьи, в которых нашли отражение теоретические принципы и результаты работы:

Жигачева Е.Д. «О взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака» // Инновационные процессы в экономике и бизнесе: научный взгляд: материалы III международной научно-практической конференции (г. Саратов, 12 апреля 2018 года) г. Саратов: Амирит, 2018. 3-6 с.

Жигачева Е.Д. «Незаконное использование товарного знака при продаже товара в розницу: средства доказывания и вопросы судебной практики» // Приоритеты развития и ценности экономики и общества: материалы международной научно-практической конференции (г. Саратов, 11 октября 2018 г.) – Саратов: ИИРПК, 2018. 48-51с.

Жигачева Е.Д. «Особенности рассмотрения судом требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака» // Цивилистика: право и процесс: сборник научных и научно-прикладных трудов / под общей редакцией д.ю.н. профессора Ю.А. Григорьевой. Саратов. 2018. Выпуск 2 (2). 113-116 с.

**Структура работы** обусловлена целями и задачами исследования, сущностью анализируемых проблем и соответствует логике изложения. Магистерская работа состоит из введения, двух глав, десяти параграфов, заключения и списка использованных источников.

### **Основное содержание работы**

**Первая глава** магистерской работы посвящена исследованию основных понятий таких, как товарный знак, исключительное право на товарный знак, результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность. Рассматриваются основные субъекты прав на товарный знак, основания для прекращения правовой охраны товарных знаков.

**Во второй главе** магистерской работы проводится правовой анализ форм и гражданско-правовых способов защиты исключительного права на товарный знак.

В параграфе 2.1. «Понятие и состав нарушения исключительного права на товарный знак» и 2.2. «Правовая природа нарушения исключительного права на товарный знак: деликт или неосновательное обогащение» выявляются элементы нарушения исключительного права на товарный знак. Диссертантом ставится вопрос о возможности разграничения деликтных обязательств ввиду незаконного использования товарного знака и обязательств из неосновательного обогащения и определяется критерий разграничения данных категорий в виде получения имущественной выгоды правонарушителем. Также производится сравнительно-правовой анализ систем защиты исключительного права на товарный знак с зарубежными странами. В качестве примера приводятся труды американских цивилистов, которые в своих исследованиях указывают на то, что возможность взыскания прибыли, полученной правонарушителем имеет под собой природу неосновательного обогащения.

В данных параграфах делается вывод, что предусмотренная в российском законодательстве форма компенсации, в виде взыскания в двукратном размере стоимости товаров на которых незаконно размещен товарный знак представляет собой способ взыскания неосновательного обогащения нарушителя.

В параграфе 2.3. «Элемент вины в нарушении исключительного права на товарный знак» автор указывает на необходимость отступления от принципа вины в отношениях, возникающих в результате незаконного использования товарного знака.

Нарушение исключительного права на товарный знак не является нарушением договорных обязательств, а вытекает из особого деликта. В связи с отсутствием специальных норм, должны быть применены общие правила об ответственности за причинение вреда, которыми предусмотрена возможность взыскания убытков.

Нельзя применять классическое обоснование безвиновности ответственности к случаям нарушения исключительного права.

Автор указывает, что недопустимо применение штрафной компенсации (превышающей размер причиненных убытков) как меру ответственности при

отсутствии вины, так как подобная мера ответственности не отвечает критерию справедливости. С невиновного нарушителя можно взыскивать санкции лишь в размере предполагаемых роялти: средств, которые нарушитель бы выплатил, если бы заключил договор с правообладателем об использовании объекта.

Также в данном параграфе предлагается отказаться от ответственности за незаконное использование товарного знака в отсутствие вины и исключение положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

На разрешение ставится вопрос о возможности применять иных норм о возмещении вреда при распределении последствий, причиненных нарушителем, к примеру, правила об учете вины пострадавшего, учете имущественного положения причинителя вреда при отсутствии его умысла.

Возможность применения этих положений при применении ответственности за нарушение исключительных прав не разрешена законодателем, который пошел по пути воспроизведения в ч. 4 ГК РФ общих положений о возмещении вреда, например о солидарной ответственности при совместном причинении, но воспроизводит эти положения выборочно, заставляя думать, что только прямо названные им положения применимы при нарушении интеллектуального права. По мнению автора, применение приведенных выше норм ГК РФ в случаях нарушения исключительных прав способствовало бы более точной настройке системы применения ответственности и главное - сделало бы систему привлечения к ответственности более справедливой.

В параграфах 2.4. «Формы защиты исключительных прав на товарный знак» и «2.5. Гражданско-правовые способы защиты прав на товарный знак и меры ответственности за незаконное использование товарного знака» автор указывает, что защита исключительного права на товарный знак может быть выражена в юрисдикционной и неюрисдикционных формах. Исключительное право на товарный знак может быть защищено в судебном, административном порядке, а также путем самозащиты. Однако самозащита имеет установленные законом пределы ее применения, поэтому правообладателю следует быть крайне осторожным при выборе способов самозащиты исключительного права



на товарный знак. Под способами защиты исключительного права на товарный знак следует понимать предусмотренные законом меры принудительного воздействия на правонарушителя, направленные на пресечение правонарушения, восстановление нарушенного (оспоренного) права и (или) компенсацию имущественного вреда, причиненного правообладателю. Способы защиты субъективных гражданских прав традиционно делят на меры защиты и меры ответственности. Их разграничение проводится по таким критериям, как: основания применения, социальное назначение, выполняемые функции, принципы реализации, правовые последствия и другим. Исходя из критериев подобного разграничения, следует выделить меры гражданско-правовой защиты и гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак.

Автор указывает, что в законодательстве и судебной практике разграничиваются категории «способы защиты» и «меры ответственности» и устанавливаются различные правовые предпосылки и последствия их применения.

В качестве способов защиты исключительного права на товарный знак автор рассматривает такие как иски о признании права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков, об изъятии материального носителя, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

Автором в работе рассматривается Постановление Конституционного суда РФ от 13 декабря 2016 года №28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» и последствиях его применения в судебной практике.

Постановление Конституционного дало толчок для внесения в Государственную думу законопроектов, например, таких как проект Федерального закона N 198171-7 «О внесении изменения в статью 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Проект данного Федерального закона предусматривал изменение положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ. В нём предусматривалась возможность для снижения компенсации за незаконное использование товарного знака без указания условий, которые определил Конституционный суд.

Автор в работе указывает на проблемы, которые возникли при разработке законопроекта и вопросы возникшие в судебной практике:

Во-первых, перечень условий, который определен в Постановлении, охватывает только ограниченный круг ситуаций и может привести к необоснованному ограничению судебного усмотрения в части снижения компенсации.

Во-вторых, критерии снижения установленного законодательством компенсации, при тех обстоятельствах, которые были рассмотрены Конституционным судом, могут повлечь за собой правовую неопределенность, при рассмотрении подобных дел.

В параграфе 2.7. рассматривается вопрос о возможных способах защиты добросовестного приобретателя. Исследуются позиции некоторых цивилистов о возможности распространения конструкции добросовестного приобретения, так как вопрос о добросовестности возникает именно потому, что имеется реестр, на который можно опереться в отличие от нерегистрируемых обязательственных прав, в отношении которых проблематично вывести критерии добросовестности. Рассматривается вопрос о возможности применения, в данном случае, по аналогии правила о виндикации по статье 302 ГК РФ.

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