

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

Кафедра гражданского права и процесса

**ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ  
ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ  
СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Автореферат магистерской работы

студента 3 курса 362 группы  
направления подготовки 40.04.01 - «Юриспруденция»  
юридического факультета

Землянского Сергея Юрьевича

Научный руководитель  
доцент кафедры гражданского  
права и процесса,  
к.полит.н.,

\_\_\_\_\_ М.К. Ананьева

Зав.кафедрой гражданского  
права и процесса к. ю.н, доцент

\_\_\_\_\_ Е.Н. Тогузаева

Саратов 2021

**Актуальность темы исследования.** Товарные знаки и знаки обслуживания в условиях рыночной экономики составляют важный фактор успешного ведения предпринимательской деятельности.

Статистические данные свидетельствуют о том, что товарные знаки и знаки обслуживания составляют значительную часть нематериальных активов крупных международных и российских компаний.

К примеру, ведущим международным товарным знаком является «Coca-Cola», стоимость которого оценивается примерно в 70,5 миллиардов долларов США. Далее идут такие известные во всем мире товарные знаки как «Microsoft», «Google», «GeneralElectric», «MacDonalds», «Intel» и другие. Их стоимость также оценена в десятки миллиардов долларов США. На последнем 100-м месте расположился товарный знак (знак обслуживания) (знак обслуживания) «Vurberry», стоимостью в 3,1 миллиардов долларов США

Высокая степень значимости и важности товарного знака (знака обслуживания) как средства индивидуализации товара для успешного ведения бизнеса также обуславливает необходимость соответствующего уровня правовой охраны товарного знака (знака обслуживания).

В научной литературе отмечается, что существующая правовая модель нуждается в совершенствовании, о чем свидетельствует, например, увеличение роста количества споров, связанных с охраной и защитой товарного знака и знака обслуживания. Несовершенство действующего законодательства в сфере правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания в России, практики реализации правовых норм, и, как следствие, недостаточная защищенность интересов правообладателей и потребителей, необходимость дальнейшего совершенствования существующих правовых предписаний и правоприменительной деятельности определяют актуальность темы исследования.

**Степень научной разработанности.** Исследованию вопросов гражданско-правовой охраны и защиты исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) отчасти посвящены работы ряда дореволюционных

юристов: Г. Ф. Шершеневича, П. П. Цитовича, А. Г. Неболсина, А. А. Пиленко, Я. С. Розена, А. Дайкселя.

В настоящее время вопросы правовой охраны и защиты товарного знака (знака обслуживания) исследуются в работах В. В. Белова, И. А. Близнеца, Э. П. Гаврилова, С. П. Гришаева, В. А. Дозорцева, Н. М. Коршунова, А. П. Сергеева и др.

**Целью** выпускной квалификационной работы является комплексно-правовое исследование механизма осуществления исключительного права на товарный знак (знак обслуживания).

Достижение указанной цели обеспечивается путем решения следующих **задач**:

- изучения содержания исключительного права на товарный знак (знак обслуживания);

-изучение способов распоряжения исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания);

-раскрыть принцип исчерпания исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)

-исследовать понятие и содержание недобросовестного использования товарного знака (знака обслуживания) и осуществления исключительного права на товарный знак (знак обслуживания).

**Объектом исследования** являются общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации исключительного права на товарный знак (знак обслуживания).

**Предметом исследования** является гражданско-правовое регулирование общественных отношений, составляющих объект настоящего исследования, а также судебные решения, образующие неотъемлемую часть правоприменительной практики.

**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 способствовало 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 и 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 вопросы, связанные с определением материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

**Научная новизна** исследования состоит в том, что настоящая работа представляет собой научное исследование, в котором предпринимается попытка выявить правовые проблемы осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности.

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

1. Результаты анализа материалов судебной практики рассмотрения споров по поводу нарушения исключительного права на товарный знак показывает противоречивость позиций судебных инстанций различного уровня. Так, в некоторых случаях рекламодатели, использовавшие в рекламе обозначения в общеупотребительном значении, но являющиеся сходными с чужим товарным знаком, не были привлечены, в других - были привлечены к гражданско-правовой ответственности.

В целях достижения единообразия судебной практики рассмотрения споров данной категории дел необходимым представляется законодательное закрепление положения, согласно которому употребление слов, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги.

2. Анализ правоприменительной практики позволяет выявить в некоторой степени несовершенство законодательства, регулирующего реализацию исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), что является одной из причин недобросовестного использования товарного знака и осуществления исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) субъектами предпринимательской деятельности, а также сделать вывод о том, что законодателью необходимо определить пределы добросовестного осуществления исключительных прав, учитывая результаты обзора судебной практики высшей судебной инстанцией.

Представляется необходимым законодателью закрепить положение, согласно которому действия правообладателя по защите исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) не являются злоупотреблением правом, если они совершены до обращения третьего лица в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака.

**Научно - практическая значимость исследования.** Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования сформулированных предложений и выводов, для проведения дальнейших теоретических изысканий, а также применения их в процессе совершенствования действующего законодательства, обеспечивающего правовое регулирование реализации исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности.

**Апробация результатов работы.** По теме исследования в сборниках материалов международных научно-практических конференций была

опубликована научная статья, в которой нашли отражение теоретические принципы и результаты проведенного исследования:

Землянский С.Ю. Товарный знак как объект интеллектуальной собственности// Современное состояние и перспективы науки и образования. Сборник научных трудов по материалам III Международной научно-практической конференции III Международной научно-практической конференции (г. Анапа, 07 октября 2019 г. Научно-исследовательский центр «Иннова»)) - Анапа: ООО НИЦ ЭСП в ЮФО (НИЦ «Иннова»), 2019. С. 21-26.

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования, сущностью анализируемых проблем и соответствует логике изложения. Работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения и списка использованных источников.

### **Основное содержание работы**

**Глава 1. «Реализация исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)». В параграфе §1.1. «Содержание исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)» главы 1. «Реализация исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)» рассматривается структура исключительного права.**

Отмечается, согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Таким образом, субъектами права на товарный знак (знак обслуживания) могут быть не все физические лица, а только те, кто зарегистрирован в качестве индивидуальных предпринимателей, под которыми понимаются лица, деятельность которых направлена на систематическое извлечение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Исключительное право, включает право на использование товарного знака и право распоряжения самими исключительным правом в целом, также право распоряжения частью исключительного права и правом использования товарного знака.

Установлено, что под использованием товарного знака (знака обслуживания) следует понимать размещение его на: товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

**Параграф §1.2. «Использование товарного знака (знака обслуживания) субъектами предпринимательской деятельности» главы 1 «Реализация исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)»** посвящен исследованию способов использования товарного знака (знака обслуживания).

Анализ положений действующего законодательства, позволяет установить, что из пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации можно выделить определение понятия «использование товарного знака (знака обслуживания)».

Использование товарного знака (знака обслуживания) означает его использование правообладателем или лицом, которое имеет на использование товарного знака (знака обслуживания) право основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Проведен сравнительный анализ ранее действовавшего законодательства о товарных знаках и ныне действующего. Выявлено, что в Гражданском кодексе РФ режим использования товарных знаков в сравнении с Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» претерпел изменения. Так, в действующем законодательстве любое использование товарного знака (а не только размещение его на упаковках) с целью введения его в гражданский оборот признается его применением.

**В параграфе §1.3.«Особенности использования товарного знака (знака обслуживания) субъектами предпринимательской деятельности в рекламе» главы 1. «Реализация исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)»** изучена правовая основа использования товарного знака в рекламе товаров и услуг.

В результате изучения правовых основ использования товарного знака в рекламе товаров и услуг, установлено, что правовая база включает кроме положений Конституции РФ, части 4 ГК РФ, нормы Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» Федерального закона «О защите конкуренции».

Анализ судебной и практики применения норм изученной соответствующей правовой базы позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне эффективности законодательства, регламентирующего использования товарного знака (знака обслуживания) субъектами предпринимательской деятельности в рекламе, однако предметом дискуссий выступает вопрос правомерности использования в рекламном тексте обозначений, тождественных или сходных с товарными знаками конкурентов, без согласия правообладателей.

Подчеркивается, что Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» нацелено на устранение противоречивой практики, уточняя, что употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является

использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги.

**Параграф § 1.4 первой главы «Распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания) и предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) субъектами предпринимательской деятельности» главы 1. «Реализация исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)»** посвящен исследованию форм, в которых правообладатель реализует свое право определения юридической судьбы исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), права разрешать иным лицам использовать товарный знак (знак обслуживания).

Изучение теоретических основ и положений законодательства, регулирующего распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания) и предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) субъектами предпринимательской деятельности позволило установить, что согласно действующему законодательству возможен как вариант распоряжения исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания) отчуждение исключительного права. ГК РФ предусмотрена возможность заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) между правообладателем и третьими лицами, как в отношении всех товаров, так и их части, средством индивидуализации которых он служит. По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определённой сфере предпринимательской деятельности. Законодателем предусмотрены требования, отражающие специфику каждой из

рассмотренных форм определения юридической судьбы исключительного права на товарный знак.

**В параграфе § 2.1 «Ограничение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)» главы 2. «Национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)»** требования, предъявляемые законодателем к порядку приобретения, приостановления, прекращения статуса представителя.

Установлено, что исходя из смысла ст. 1484 ГК РФ правообладатель использует товарный знак (знак обслуживания) и запрещает его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак (знак обслуживания) без разрешения правообладателя.

Суть национального исчерпания в соответствии с действующим гражданским законодательством заключается в том, что исключительное право правообладателя товарного знака (знака обслуживания) будет исчерпано лишь при введении соответствующей продукции в оборот внутри страны.

Так, согласно региональному принципу исчерпания прав, введение товара в оборот правообладателем или с его согласия на территории определенного региона влечет исчерпание права.

**Параграф §2.2. «Исчерпание исключительного права на товарный знак (знак обслуживания): правоприменительная практика» главы 2. «Национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)»** посвящен анализу эмпирического материала, категории дел, связанных с реализацией принципа исчерпания исключительного права на товарный знак (знак обслуживания).

Изучение материалов судебной практики показало, что наибольшие сложности рассмотрения судебных споров, возникающих по поводу исчерпания исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) обусловлены недостаточной ясностью правовой природы этого принципа.

Обосновано, что для разрешения проблем, связанных с определением содержания национального принципа исчерпания исключительного права на

товарный знак (знак обслуживания) судам следует придерживаться изложенной позиции Конституционного суда РФ.

**В главе 3. «Недобросовестное использование товарного знака и осуществление исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) субъектами предпринимательской деятельности»** исследуются виды неправомерного использования товарного знака, неправомерного осуществления исключительного права.

Установлено, что согласно ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковочные товары, на которых незаконно размещены товарный знак (знак обслуживания) или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

За изготовление и использование контрафактных товаров возникают различные виды ответственности. В рамках темы исследования рассматривались основания возникновения и меры гражданско-правовой ответственности.

Выявлено также, что ответственность за незаконное использование товарного знака может наступать как в рамках договора (об отчуждении товарного знака или лицензионного договора), так и в результате внедоговорного использования, когда чужой товарный знак используется неправомерно без заключения договора.

Анализ правоприменительной практики позволяет выявить в некоторой степени несовершенство законодательства, регулирующего реализацию исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), что является одной из причин недобросовестного использования товарного знака и осуществления исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) субъектами предпринимательской деятельности, а также сделать вывод о том, что законодателю необходимо определить пределы добросовестного осуществления исключительных прав, учитывая результаты обзора судебной практики высшей судебной инстанцией.

Аргументировано, что законодатель в целях решения выявленных проблем закрепить положение, согласно которому действия правообладателя

по защите исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) не являются злоупотреблением правом, если они совершены до обращения третьего лица в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака.

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