



## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Товарный знак как объект гражданских прав по законодательству Российской Федерации и США.....	6
1.1 Понятие и признаки товарного знака.....	6
1.2 Классификация товарного знака.....	12
1.3 Государственная регистрация товарного знака как основание для предоставления правовой охраны его правообладателю.....	16
1.4 Понятие и содержание исключительного права на товарный знак .....	28
2 Гражданско-правовая защита права на товарный знак по законодательству России и США .....	38
2.1 Понятие и система способов гражданско-правовой защиты права на товарный знак по законодательству России и США.....	38
2.2 Способы гражданско-правовой защиты права на товарный знак по законодательству России и США: некоторые вопросы теории и практики.....	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	78
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	81

## ВВЕДЕНИЕ

В России товарный знак приобретает все большую ценность. С коммерческой точки зрения юридические лица и индивидуальные предприниматели используют данные средства индивидуализации для подтверждения качества товара, продвижения определенной продукции, услуги в регионы, также данные средства индивидуализации способствуют идентификации товаров, обеспечивая отделение аналогичных изделий от различных производителей. При этом одна из главных функций товарного знака – обеспечение правовой охраны хозяйствующим субъектам от недобросовестной конкуренции и неправомерного использования средства индивидуализации.

Данное исследование является актуальным, так как на сегодняшний день из-за стремительного развития рыночных отношений увеличились продажи контрафактной продукции, что сопряжено с неправомерным использованием средств индивидуализации, что, в свою очередь, привело к возрастанию количества рассматриваемых в судебном порядке споров, связанных с различными аспектами приобретения, использования и прекращения права на товарные знаки.

Следовательно, правообладатели исключительного права на товарный знак заинтересованы в наиболее эффективной защите своих нарушенных прав. Однако практика реализации правовых норм, регулирующих отношения по использованию исключительного права на указанное средство индивидуализации, показывает, что действующее законодательство в этой области является неполным и противоречивым.

Для разрешения законодательных пробелов в сфере защиты исключительного права на товарный знак нами был проведен сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и США. В отличие от российского правопорядка, право в области средств индивидуализации США зародилось достаточно давно и считается на сегодняшний день развитым и

прогрессивным.

В настоящей работе произведено комплексное изучение различных аспектов и проблем, возникающих в правовом регулировании обеих стран, сформулированы правовые концепции по оптимизации законодательства Российской Федерации с учетом восприятия опыта США, выработаны правовые рекомендации для правоприменительной практики.

В данном исследовании рассматриваются понятие и правовая природа товарного знака, особенности правовой охраны и способы защиты данного средства индивидуализации как по гражданскому праву России, так и по праву США.

По данной проблеме существует множество работ в цивилистической литературе. Так, например, Ю. Ф. Беспалов достаточно подробно рассматривает появление и законодательное закрепление такого объекта, как товарный знак, Д. В. Дерябина изучает различные способы защиты исключительного права и актуальные проблемы по данной категории дел. Хотелось бы также отметить работы правоведов: Р. Т. Бригорова, Г. В. Разумова, К. К. Гасанова, Д. В. Мазаева, которые внесли большой вклад в исследование проблематики, связанной с защитой прав на указанное средство индивидуализации. При анализе зарубежной доктрины нами были изучены англоязычные авторы такие, как Ann Carrington, Rachel Gader-Shafran, Stephen Fishman, John P. Manus и другие. Кроме того, в ходе проведенного исследования были рассмотрены некоторые международно-правовые акты, к примеру, Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г., устанавливающая положения о конвенциональном и выставочном приоритете, а также Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, влияющее на положения американского законодательства.

Целью настоящего сравнительно-правового исследования является изучение существующих подходов к понятию товарного знака, исследование содержания исключительного права на данное средство индивидуализации и анализ способов защиты указанного права.

Задачами являются изучение правовой природы товарного знака, обобщение существующих признаков в единое понятие, анализ смежных с ним понятий и рассмотрение судебной практики по способам защиты товарного знака. Кроме того, к задачам относится рассмотрение сходств и различий в законодательных системах России и США, поиск путей их сближения в сфере регулирования отношений по поводу товарных знаков.

Бакалаврская работа состоит из введения, двух разделов, включающих четыре и два подраздела соответственно, заключения и списка использованных источников.

# 1 Товарный знак как объект гражданских прав по законодательству Российской Федерации и США

## 1.1 Понятие и признаки товарного знака

Историю появления товарного знака связывают с 5000 г. до н.э., когда индийские ремесленники начали массовое производство глиняной посуды. Индийские гончары создали специальные «клейма, чтобы различать свою посуду от чужой»<sup>1</sup>. С появлением гончарных гильдий в древние века нанесенное на глиняную посуду клеймо уже несло не только различительную функцию, но и обозначало место происхождения товара<sup>2</sup>. Переняв данную традицию, ремесленники и пастухи из Древнего Рима и Древнего Китая также стали использовать «различительные знаки»<sup>3</sup>. В частности, люди начали создавать «тагмы» – наследуемые печати родов<sup>4</sup>. Сначала ею помечали домашний скот, затем обозначение трансформировалось в фамильный знак.

В 17–18 вв. с возрастанием количества фабрик, постоянных товарных рынков, начавших играть важнейшую роль в жизни населения, включило механизм конкурентных отношений между производителями однородных товаров<sup>5</sup>, что, в свою очередь, вызвало потребность в создании уникальной индивидуальной маркировки. Таким образом, становление индустриального производства привело к смене «тагм, клейм гильдий ремесленников на товарные знаки предприятий»<sup>6</sup>.

Впервые попытки разработать законодательное регулирование в отношении товарного знака были предприняты в странах англосаксонского права. В частности, в 1870 г. в Соединенных Штатах Америки Конгресс установил федеральный режим товарных знаков, издав Статут о товарных

<sup>1</sup> Иванова, Е. Г. История развития понятия товарного знака и его функции / Е. Г. Иванова // Юридическая наука. – 2014. – № 3. – С. 49.

<sup>2</sup> Андросенко, В. В. Понятие товарного знака в разных система права / В. В. Андросенко // Современное право. – 2015. – № 10. – С. 25.

<sup>3</sup> Там же. – С. 26.

<sup>4</sup> Григорьев, И. Г. Становление развитие товарного знака / И. Г. Григорьев // Молодой ученый. – 2018. – № 13. – С. 165.

<sup>5</sup> Там же. – С. 166.

<sup>6</sup> Иванова, Е. Г. Указ. соч. – С. 53.

знаках<sup>7</sup>. Однако в положениях Статута определения понятия товарного знака и знака обслуживания не содержалось. Позже Конгресс отменил указанный документ, заменив его законом Лэнхема 1946 г.<sup>8</sup>, закрепив на федеральном уровне легальную дефиницию категории товарного знака. Согласно новому закону под товарным знаком понимается «любое обозначение, с помощью которого можно распознать товар, в том числе любые звуки и сочетание звуков, запахи, рабочая одежда, фон изображения, при условии, что он может быть визуально отделен от обозначения в целом»<sup>9</sup>.

Моментом появления товарного знака в праве России можно считать принятие в 1754 году Правительственного указа «Об обязательном клеймировании всех русских товаров особыми фабричными знаками»<sup>10</sup> (далее – Указ 1754 г.). В 1896 г. был принят новый Закон «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)»<sup>11</sup> (далее – Закон 1896 г.), в соответствии с которым товарный знак приобрел самостоятельное значение как средство индивидуализации продукции конкретных товаропроизводителей. Данный закон вполне соответствовал торгово-промышленным отношениям развивающегося капиталистического государства. Закон содержал следующее определение товарного знака: «Товарными знаками признаются всякого рода знаки, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и на посуде, в коих они хранятся, как отличия оных от товаров других промышленников и торговцев, как, например, клейма, печати, капсулы, метки (вытканные и вышитые), этикетки, девизы, ярлыки, обложки, рисунки, оригинальных видов упаковки»<sup>12</sup>.

Таким образом, если первоначально в Указе 1754 г. клейма были направлены на выполнение функций отличительного знака, что помогало

---

<sup>7</sup> Цыбаков, Д. Л. Генезис понятия товарный знак в правовой мысли и юридической практике / Д. Л. Цыбаков, И. А. Лисенкова // Вестник государственного и муниципального управления. – 2017. – № 1. – С. 60.

<sup>8</sup> Там же. – С. 61.

<sup>9</sup> The Lanham (Trademark) Act (Pub.L. 79–489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at 15 U.S.C. § 1051.

<sup>10</sup> Свод законов Российской империи [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

<sup>11</sup> Цыбаков, Д. Л. Указ. соч. – С. 61.

<sup>12</sup> Цыбаков, Д. Л. Указ. соч. – С. 62.

отличать товары русских производителей от производителей иностранных, то в конце 18 – начале 19 в. их роль меняется – «клейма начинают выполнять функции идентификации производителя, на смену им приходит товарный знак»<sup>13</sup>.

С изменением политического режима в стране в 1917 г. был издан Декрет СНК РСФСР «О пошлине на товарные знаки»<sup>14</sup>, который включал положения, по существу, продолжающие дореволюционное законодательство в сфере товарных знаков.

С распадом СССР был принят прогрессивный для тех времен Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»<sup>15</sup> (далее – Закон 1992 г.), закрепивший новое определение понятия товарного знака. Статья 1 Закона 1992 г. устанавливала: «Товарный знак и знак обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц».

Кроме того, значение принятого правового акта заключалось в том, что он окончательно упорядочил отношения, складывающиеся в отношении товарного знака, закрепил виды товарного знака, процедуру регистрации товарного знака, определил порядок распоряжения правом на товарный знак.

Позднее Закон 1992 г. был отменен в связи с вступлением в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации<sup>16</sup> (далее – ГК РФ). Многие положения из предыдущего правового акта нашли свое отражение в новой главе ГК РФ. Так, в ст. 1477 ГК РФ товарный знак – это «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или

---

<sup>13</sup> Гульбин, Ю. Т. Происхождение исключительных прав интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / Ю. Т. Гульбин // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

<sup>14</sup> Панкова, М. Н. Эволюция и развитие законодательства о средствах индивидуализации в России / М.Н. Панкова // Армия и общество. – 2011. – № 2. – С. 158.

<sup>15</sup> О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров : Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 // Российская газета. – 1992. – № 42 – Ст. 2322.

<sup>16</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 4 [Электронный ресурс] : федер. закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ ред. от 18.07.2019 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.



индивидуальных предпринимателей», а знак обслуживания – обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Сформулированное законодательное определение, закрепленное в положении ст. 1477 ГК РФ, представляется, на наш взгляд, наиболее точным, в сравнении с существовавшими ранее законодательными определениями, поскольку оно выражает главную функцию товарных знаков – функцию индивидуализации, направленную на отличие товаров одних производителей от товаров других лиц.

Сравнивая существующие в настоящее время в России и США понятия товарного знака, можно сделать вывод о том, что определения указанного понятия, в сущности, одинаковы. В обоих правовых порядках товарный знак – это самостоятельный объект интеллектуальной собственности, главной функцией которых является индивидуализация, то есть выделение товаропроизводителя и его продукта среди других.

В цивилистической доктрине сформировались различные подходы к определению правовой природы товарного знака. В частности, В. С. Толстой определяет товарный знак как способ выделения товаров (услуг) среди других, особенно среди однородных товаров, произведенных разными изготовителями<sup>17</sup>. Иной подход предлагает Ю. Ф. Беспалов, утверждая, что товарные знаки становятся «самостоятельными рыночными инструментами, а не средствами выполнения функции идентификации источника происхождения и качества товара»<sup>18</sup>. Другой ученый – О. А. Городов – отождествляет товарный знак и знак обслуживания, принимая во внимание общую для них функцию и отмечая при этом их отличие, связанное с объектом их индивидуализации –

---

<sup>17</sup> Толстой, В. С. Гражданское информационное право / В. С. Толстой. – Москва : Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 2009. – С. 112.

<sup>18</sup> Беспалов, Ю. Ф. Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания по гражданскому законодательству РФ / Ю. Ф. Беспалов // Вестник московского университета. – 2017. – № 3. – С. 175.

товарами и услугами, работами соответственно<sup>19</sup>.

По нашему мнению, товарный знак и знак обслуживания – самостоятельные объекты интеллектуальной собственности. При этом отождествление товарного знака и знака обслуживания невозможно из-за разной направленности их действия. Это подтверждается и содержанием ст. 1477 ГК РФ, в которой указанные понятия закреплены законодателем в качестве самостоятельных.

Исходя из представленного выше законодательного определения, товарный знак обладает присущими ему специфическими чертами.

Во-первых, признак новизны, т. е. способность быть отличным от аналогичных товаров или услуг.

Во-вторых, обладание отличительной функцией, а именно отождествление конкретной маркировки с производителем.

В-третьих, наделение правообладателя исключительным правом, а также посредством этого предоставление правовой охраны регистрируемому знаку.

Кроме того, можно выделить основные функции товарного знака и знака обслуживания:

1. Выделение товара или услуги среди однородных.
2. Указание на источник происхождения.
3. Указание на определенное качество.
4. Юридическое оформление и правовая защита объектов интеллектуальных прав<sup>20</sup>.

Далее необходимо отметить, что развитие рыночных отношений в области интеллектуального права способствовало появлению таких понятий, как коммерческое обозначение и фирменное наименование, которые ошибочно смешиваются с товарным знаком.

Согласно п. 2 ст. 1538 ГК РФ: «Коммерческое обозначение может

---

<sup>19</sup> Городов, О. А. Право промышленной собственности: учебник [Электронный ресурс] / О. А. Городов. – Москва : Статут, 2011 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

<sup>20</sup> Беспалов, Ю. Ф. Указ. соч. – С. 175.

использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий». В практике коммерческое обозначение используется чаще, чем товарный знак, так как оно не требует государственной регистрации и внесения записи в учредительные документы<sup>21</sup>. Также правовая охрана исключительного права на коммерческое обозначение длится бессрочно<sup>22</sup>.

При этом главное отличие от товарного знака заключается в том, что коммерческое обозначение призвано индивидуализировать конкретное предприятие, а не конкретный товар.

В свою очередь, фирменное наименование – наименование коммерческой организации, используемое для индивидуализации самого правообладателя – юридического лица. В отличие от коммерческого обозначения, такой объект подлежит обязательному внесению в учредительные документы регистрируемой организации. Данный объект используется для индивидуализации самого правообладателя, а не его товаров или услуг<sup>23</sup>.

Зачастую компания одновременно владеет сразу тремя объектами индивидуализации, что позволяет увечить ее различительную способность среди иных производителей.

Вышесказанное позволяет резюмировать, что каждое из перечисленных средств индивидуализации имеет свои особенности и основания возникновения.

Таким образом, в данном подразделе была рассмотрена эволюция становления правового регулирования товарного знака. Исторически товарный знак существовал в качестве клейма, выполняя отличительную функцию «своего от чужого». С развитием рыночных отношений и индустриального общества появляется законодательное закрепление товарного знака, которые уже выполняет функцию индивидуализации, направленную на отличие товаров

---

<sup>21</sup> Дмитриев, В. В. Соотношение товарного знака, фирменного наименования и коммерческого обозначения при подготовке договора коммерческой концессии [Электронный ресурс] / В. В. Дмитриев // Сайт «Zakon.ru». – Режим доступа: [https://zakon.ru/blog/2020/03/06/sootnoshenie\\_tovarnogo\\_znaka\\_firmennogo\\_naimenovaniya\\_i\\_kommercheskogo\\_oboznacheniya\\_pri\\_podgotovke](https://zakon.ru/blog/2020/03/06/sootnoshenie_tovarnogo_znaka_firmennogo_naimenovaniya_i_kommercheskogo_oboznacheniya_pri_podgotovke).

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> Гасанова, К. К. Соотношение прав на товарный знак и права на фирменное наименование / К. К. Гасанова // Вестник Московского университета МВД России. – 2010 – № 5. – С. 124.

одних производителей от товаров других лиц. В настоящее время товарный знак и знак обслуживания – самостоятельные объекты интеллектуальной собственности. Представленные законодательные определения понятий товарного знака и знака обслуживания демонстрируют, что данные объекты в российской и американской правовых системах обладают присущими им специфическими признаками.

## **1.2 Классификация товарного знака**

Существует проблема смешения понятия товарного знака со смежными по значению и функциям понятиями, поэтому необходимо уяснить основные классификации видов данного объекта, чтобы при создании определенного обозначения лицо могло его зарегистрировать в качестве товарного знака, получив необходимую правовую защиту.

Виды товарного знака разделяют на три большие группы: по форме выражения, по праву владения и по объектам идентификации<sup>24</sup>.

1. По форме выражения. Данная классификация нашла свое закрепление в ст. 1482 ГК РФ: «В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации». В литературе данную классификацию дополняют звуковыми товарными знаками.

Необходимо рассмотреть каждый вид подробнее.

Во-первых, словесные обозначения. К словесным обозначениям относятся: слова, словосочетания, сочетания букв, предложения и другие единицы языка, а также их сочетания<sup>25</sup>. Данный вид также предполагает использование иностранных языков, новообразованных слов, неологизмов или вымышленных слов и словосочетаний. Возможно использование географических названий, фирменных лозунгов.

---

<sup>24</sup> Романов, С. С. Товарный знак: Понятие и виды / С. С. Романов // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 12(17). – С. 65.

<sup>25</sup> Романов, С. С. Указ. соч. – С. 66.

Примеры словесный товарный знаков иллюстрирует рисунок № 1.



Рисунок № 1. – словесные товарные знаки.

Во-вторых, изобразительные товарные знаки – изображения различных геометрических фигур, предметов, линий, а также иных объектов. Как правило, такие товарные знаки обозначают как эмблемы, т.е. условное изображение идеи в рисунке. Они могут быть фирменным логотипом компании, цветом, фоном, дизайном упаковки товара или его этикетки. Особенность таких обозначений в том, что они не содержат текст или иные буквенные символы, как это представлено на рисунке № 2.

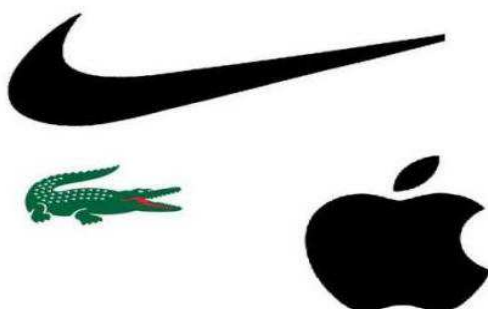


Рисунок № 2. – изобразительные товарные знаки.

В-третьих, объемные товарные знаки – трехмерное обозначение в виде фигуры, комбинаций линий, которые могут представлять форму товара или его части <sup>26</sup>. Это может быть оригинальная упаковка товара, позволяющая определить ее производителя. Чаще всего данные товарные знаки используются косметическими, парфюмерными, алкогольными компаниями -

<sup>26</sup> Старов, С. А. Бренд, товарный знак и коммерческий символ как объекты управления компанией [Электронный ресурс] / С. А. Старов, О. Н. Алканова, Н. Н. Молчанов // Научная электронная библиотека КиберЛенинка. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>.

производителями (рисунок № 3).



Рисунок № 3. – объемные товарные знаки.

В-четвертых, в американском праве, в частности в Законе Лэнхэма, выделяют еще один вид обозначения, относящийся к данной группе, – звуковые товарные знаки. Звуковое обозначение – это сочетание звуков, фрагмент мелодии или же мелодия в целом. Самые популярные примеры таких товарных знаков – рычание льва, сопровождающее начальные титры фильмов американских компаний 20th Century Fox, звук загрузки компьютерной программы Windows. В российской практике звуковые товарные знаки регистрируются редко, так как воспринимаются как нечто непривычное как для потребителя, так и для производителя. В качестве примера можно привести регистрацию на территории России в 2014 г. начальной мелодии, которая звучит перед объявлением в московском аэропорту «Шереметьево-2»<sup>27</sup>.

Помимо звуковых, выделяют такой вид товарного знака, как обонятельные товарные знаки. Обонятельные обозначения представлены ассоциативными запахами, ароматами, обычно не свойственными товарам. Данный вид товарного знака появился в 21 в., и практика регистрации такого вида в России не распространена. В США многие компании создают свой фирменный запах, например, производители канцелярии используют аромат лаванды и ванили<sup>28</sup>.

Еще одной разновидностью товарного знака выступают

<sup>27</sup> Андорсенко, С. С. Указ. соч. – С. 176.

<sup>28</sup> Журавлева, В. В. Сладкий аромат товарного знака / В. В. Журавлева, С. Б. Фелицына // Патенты и лицензии. – 2004 – № 5. – С. 40.

комбинированные товарные знаки. Они представляют собой совокупность вышеперечисленных знаков. Наиболее часто встречаемые товарные знаки указанного вида составляют комбинацию словесного и изобразительного обозначений. Как правило, такие знаки несут определенную смысловую нагрузку, дополняя друг друга.

2. Вторую группу товарных знаков классифицируют по способу владения, выделяя коллективные товарные знаки и индивидуальные<sup>29</sup>. Коллективные товарные знаки – знаки, предназначенные для обозначения товаров, производимых и (или) реализуемых входящими в объединения лицами и обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. Второй вид составляют знаки, зарегистрированные индивидуально лицом или же юридическим лицом.

3. Третью группу, выделяемую по объекту идентификации, составляют фирменные и ассортиментные товарные знаки. Фирменные товарные знаки служат для идентификации изготовителя продукции или услуги<sup>30</sup>. Такие обозначения могут состоять из слов, букв, символов и их сочетаний, которые образуют, например, фирменное имя. Пример фирменного товарного знака демонстрируется на рисунке № 4.



Рисунок № 4. – фирменные товарные знаки.

В свою очередь, ассортиментные товарные знаки – предназначены для ассортиментной идентификации товара по виду, торговой марке или

<sup>29</sup> Романов, С. С. Указ. соч. – С. 67.

<sup>30</sup> Там же. – С. 68.

наименованию<sup>31</sup>. Например, рисунок № 8: товарный знак «Краскон», располагаемый на коробках из-под конфет, или же «Hennessy» – торговая марка коньяка.



Рисунок № 8. – ассортиментный товарный знак.

Таким образом, в рассматриваемом параграфе были представлены три основные классификации товарного знака, выделяемые в ст. 1482 ГК РФ, а также в законе Лэнхэма в США. Все существующие виды товарного знака подразделяют на три большие группы: по форме выражения, по праву владения и по объектам идентификации. Однако на сегодняшний день приведенный перечень видов товарного знака не носит исчерпывающий характер по законодательству обеих стран. Данный перечень с каждым годом дополняется новыми разновидностями товарного знака, так например, недавно стали популярными в США обонятельные товарные знаки.

### **1.3 Государственная регистрация товарного знака как основание для предоставления правовой охраны его правообладателю**

Основанием возникновения исключительного права на товарный знак является соответствующая государственная регистрация товарного знака в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент)<sup>32</sup>. Данная процедура включает в себя три

<sup>31</sup> Старов, С. А. Указ. соч.

<sup>32</sup> О Федеральной службе по интеллектуальной собственности : постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 ред. от 30.08.2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.



этапа.

1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подает заявку на государственную регистрацию товарного знака. Она должна содержать информацию о заявителе, месте его жительства, а также описание регистрируемого объекта. Датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в Роспатент документов правообладателя, а если они представлены не одновременно – день поступления последнего документа<sup>33</sup>.

2. После принятия заявки на государственную регистрацию Роспатент проводит экспертизу заявки и представленных с ней документов, а также самого обозначения. В отношении заявки Роспатент проводит формальную экспертизу, проверяя соответствие представленной лицом информации требованиям закона, после чего осуществляется экспертиза обозначения. В ходе последней экспертизы устанавливается соответствие заявленного обозначения требованиям гражданского законодательства в части средств индивидуализации<sup>34</sup>. По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

3. На основании решения о государственной регистрации товарного знака Роспатент в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков. Приобретенное правообладателем исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством, посредством которого правообладатель наделяется возможностью пользоваться и распоряжаться исключительным правом, а зарегистрированный объект – правовой охраной.

Подобно российскому праву процедурой регистрации в США занимается федеральный уполномоченный орган – Ведомство США по патентам и

---

<sup>33</sup> Клейменова, М. О. Проблемы, возникающие при осуществлении регистрационного режима средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг / М. О. Клейменова // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 2. – С. 27.

<sup>34</sup> Там же. – С. 28.

товарным знакам или USPTO (United States Patent and Trademark Office). Это ведомство рассматривает заявки, поступившие от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

После того, как заявка подана в USPTO, по ней проводится экспертиза, в ходе которой будет установлено соответствие заявки требованиям законодательства. В рамках указанной экспертизы также подлежит проверке и регистрируемое обозначение. По завершению экспертизы, при условии принятия положительного решения USPTO, указанный государственный орган выдает документ, аналогичный российскому – свидетельство о регистрации товарного знака.

При изучении вопроса о процедуре регистрации средства индивидуализации необходимо рассмотреть важную составляющую данной процедуры – основания для отказа в регистрации товарного знака.

Исследовав положения статей ГК РФ об отказе в государственной регистрации товарного знака и положения Закона Лэнхэма в США, можно прийти к выводу, что нормативно-правовые акты по данному вопросу существенных отличий не имеют. При этом законодательство обеих стран устанавливает широкий перечень оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, которые можно разделить на две группы: первая – абсолютные основания отказа (т. е. влекущие за собой безусловный отказ в регистрации), вторая группа – относительные (т. е. в каждом случае подлежащие разной оценке).

К первой группе относятся следующие основания для отказа в государственной регистрации товарного знака:

1. Утрата различительной способности. Данное основание означает, что потребитель не может идентифицировать производителя или продукцию, маркированную заявленным знаком<sup>35</sup>.

2. Содержание в обозначении официального наименования, символики.

---

<sup>35</sup> Потапкина, И. Особенности получения правовой охраны на товарный знак в США [Электронный ресурс] / И. Потапкина // Сайт «Lawfirm.ru». – Режим доступа: <https://www.lawfirm.ru/article/index.php?id=16884>.

Если товарный знак лица исполнен в виде изображения, содержащего государственные символы, эмблемы, то такое обозначение не пройдет экспертизу в Роспатенте или в Ведомстве по патентам и товарным знакам.

3. Регистрация ложных товарных знаков или способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, «порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности»<sup>36</sup>.

4. Противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Приведенное основание представляется предельно общей категорией, не имеющей какой-либо конкретизации в праве России.

В качестве примера использования анализируемого основания можно сослаться на относительно недавние отказы Роспатента в регистрации в качестве товарных знаков таких обозначений, как «Володя и Медведи», «Белочка (Я пришла)», «Медвепутник»<sup>37</sup>. Роспатент отказал в государственной регистрации, ссылаясь не только на то, что данные товарные знаки являются негуманными и аморальными, но и на то, что их использование представляет опасность для имиджа и интересов государства.

В законодательстве США данное основание для отказа включает в себя более широкий перечень критериев, а именно согласно ст. 2 Закона Лэнхема «запрещено осуществлять регистрацию товарных знаков, являющихся аморальными, скандальными, оскорбительными, обманными, тех, которые создают ложные ассоциации с лицами, живыми или умершими, организациями, верованиями, которые вредят репутации страны и государственным структурам».

Следует привести несколько примеров решений об отказе в государственной регистрации товарного знака из практики Ведомства по патентам и товарным знакам США. Так, в 2010 году было подано заявление на

---

<sup>36</sup> Ламбина, В. С. Указ. соч. – С. 64.

<sup>37</sup> Афанасьева, Е. Г. – Указ. соч.

регистрацию товарного знака «Black tail» (с англ. – «Черные хвосты») для обозначения афроамериканского журнала; также было отказано в регистрации товарного знака «Redskins» (с англ. – «Краснокожие») для футбольной команды<sup>38</sup>.

4. Содержание официальных названий и изображений объектов культурного наследия<sup>39</sup>. Объекты культурного или природного наследия, изображения культурных ценностей Российской Федерации или США не могут получить охрану в качестве товарного знака. Изображения объектов такого уровня известны и находятся в собраниях музеев, коллекциях или фондах.

Ко второй группе оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака относятся такие основания для отказа в государственной регистрации, как:

1. Обозначение имеет сходство до степени смешения или тождественно другим обозначениям.

2. Обозначение схоже до степени смешения со средствами индивидуализации юридических лиц, товаров и услуг<sup>40</sup>.

В отношении относительных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака право США и право России имеют некоторые отличия, с которыми необходимо ознакомиться подробнее.

Во-первых, согласно гражданскому законодательству Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

---

<sup>38</sup> Carrington, A. Trademark protection and prosecution [Электронный ресурс] / A. Carrington // Сайт «Scribd.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/195081668/Trademark-Protection-and-Prosecution>.

<sup>39</sup> Ламбина, В. С. Указ. соч. – С. 63.

<sup>40</sup> Дерябина, Н. В. Двойная регистрация товарного знака / Н. В. Дерябина // Юридическая наука. – 2018. – № 4. – С. 154.

- 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором;
- 3) обозначением, признанным официально общеизвестным в отношении однородных товаров и имеющим более раннюю дату, чем приоритет заявляемого знака;
- 4) обозначением, схожим до степени смешения или тождественным средствам индивидуализации юридического лица.

При рассмотрении данного основания необходимо понять, что означает приоритет при регистрации интеллектуальной собственности. Согласно ст. 6bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883<sup>41</sup> конвенционный приоритет для правообладателей товарного знака – это распространение приоритета заявки в одной стране на все заявки по данному объекту в патентные ведомства стран Парижской конвенции. Если субъект желает воспользоваться приоритетом, то при подаче заявки на регистрацию своего обозначения правообладатель должен указать в заявлении на вид приоритета и приложить все необходимые документы.

Далее необходимо также рассмотреть вопрос о том, каким образом следует определять сходство до степени смешения или тождество заявленного обозначения с иными товарными знаками.

Исходя из положений п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»<sup>42</sup> (далее – Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10): «Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд

---

<sup>41</sup> Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 ред. от 02.10.1979 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

<sup>42</sup> О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения».

Анализируя основание для отказа в государственной регистрации товарного знака – сходство товарного знака до степени смешения или тождественно другим обозначениям по законодательству США, необходимо изучить методическое руководство Ведомства по патентам и товарным знакам США, которое указывает, что тождество или сходство до степени смешения устанавливает эксперт, проводящий экспертизу обозначения.

Согласно главе 2.41 методического руководства Ведомства по патентам и товарным знакам эксперт учитывает:

1. Связанность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы конкурирующие обозначения<sup>43</sup>. Чем дальше друг от друга товары и услуги, тем меньше вероятность совпадения между двумя рынками.

2. Сходство знаков, изображения, слов и иных элементов, из которых состоит товарный знак<sup>44</sup>. Элементы, которые следует учитывать, среди прочего, являются визуальное и фонетическое сходство, значения слов, сочетание цветов и фона, визуальная форма<sup>45</sup>.

3. Следует учитывать существующую репутацию и известность конкурирующих обозначений. Например, в американской компьютерной индустрии товарный знак «Microsoft» стал настолько широко известным обозначением, что другие компании в данной отрасли пытаются использовать слова «micro» или «soft» в своих торговых знаках. Поскольку «Microsoft» не обладает исключительными правами в отношении конкретных слов, Ведомство по патентам и товарным знакам установило, что любые торговые наименования или торговые марки, включающие слова «micro» или «soft», до степени смешения похожи на «Microsoft». Соответственно, при подаче заявки на регистрацию товарного знака, включающего данные слова, лицу будет

---

<sup>43</sup> Kumar, V. Trademark registration procedure [Электронный ресурс] / V. Kumar // Сайт «Scribd.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/presentation/18481408/Trademark-Registration-Process>.

<sup>44</sup> Там же.

<sup>45</sup> Trademark Manual of Examining Procedure [Электронный ресурс] // Сайт «Upso.gov». – Режим доступа: <https://tmepr.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5036.html>.

отказано<sup>46</sup>.

Сравнивая правовое регулирование обеих стран в отношении оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, можно сделать вывод, что они устанавливают, по существу, схожие основания. При этом существуют и отдельные отличия. Так, например, последний из обозначенных критериев в российском праве не имеет законодательного закрепления. Вместе с тем отсутствие прямого указания в законе данного критерия в российском праве не влечет негативные последствия для правообладателя, так как, по существу, данный критерий учитывается судом в отдельных случаях при появлении спорной ситуации.

При рассмотрении вопроса о государственной регистрации средств индивидуализации необходимо изучить дискуссию, существующую в российских доктринальных источниках о том, с какого момента возникает исключительное право лица на товарный знак, и, соответственно, само право на его защиту.

Так российский цивилист Д. В. Хохлов считает, что право на охрану товарного знака возникает с момента подачи лицом заявки на регистрацию соответствующего объекта<sup>47</sup>.

Следует признать, что данная позиция имеет определенную нормативную основу. Так, п. 1 ст. 1491 ГК РФ устанавливает: «Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки».

---

<sup>46</sup> Gader-Shafran, R. The trademark law dictionary: United States Domestic Trademark law terms [Электронный ресурс] / R. Gader-Shafran // Сайт «Scribd.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/387418392/The-Trademark-Law-Dictionary-United-States-Domestic-Trademark-Law-Terms>.

<sup>47</sup> Афанасьева, Е. Г. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы : учебное пособие [Электронный ресурс] / Е. Г. Афанасьева, М. Г. Долгих, Е. А. Афанасьева; отв. ред. Е. В. Алферова. – Москва : РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведения, 2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Данную норму можно истолковать так, что товарный знак (при условии, что он был в последующем зарегистрирован) пользуется правовой охраной, начиная с даты подачи заявки. Соответственно, использование его иным лицом с этого момента является незаконным и должно быть квалифицировано в качестве нарушения исключительного права. Однако возможно и другое толкование. Можно предположить, что данная норма определяет лишь момент, с которого должен исчисляться срок существования исключительного права на товарный знак. При этом на отношения, связанные с защитой исключительного права, она не распространяется.

Иного мнения придерживается Э. П. Гаврилов, который утверждает, что «товарные знаки получают правовую охрану в результате сложного юридического состава»<sup>48</sup>, который включает в себя: подачу заявки и последующую ее регистрацию, а также дальнейшую выдачу правообладателю соответствующего свидетельства. При этом одна лишь подача заявки не влечет возникновение правовой охраны данного объекта<sup>49</sup>.

Данная точка зрения находит свое отражение и в гражданском законодательстве. Так, в ст. 1484 ГК РФ исключительное право раскрывается как «право лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак».

Также в п. 3 ст. 1484 ГК РФ закреплено правило следующего содержания: «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения». Следовательно, в соответствии с положением ст. 1484 ГК РФ моментом начала правовой охраны объекта следует считать дату его государственной регистрации.

Е. А. Дедков придерживается иного взгляда, считая, что правовая охрана

---

<sup>48</sup> Гаврилов, Э. П. Действие во времени гражданского законодательства, касающегося интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / Э. П. Гаврилов // Справочная правовая система «Гарант» – Режим доступа: <http://www.base.garant.ru>.

<sup>49</sup> Гаврилов, Э. П. – Указ. соч.



на товарный знак возникает с даты выдачи Роспатентом свидетельства о регистрации исключительного права на объекты индивидуализации<sup>50</sup>. Однако с данной точкой зрения сложно согласиться, так как свидетельство подтверждает уже возникшее исключительное право на товарный знак. Отсутствие свидетельства на товарный знак не означает, что у правообладателя отсутствует право на товарный знак, так как наличие данного права подтверждает запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Подводя итог вышесказанному отметим, что в настоящее время гражданское законодательство России закрепляет кардинально разные положения, касающиеся даты начала возникновения исключительного права лица на товарный знак. Практическое значение данной дискуссии обусловлено необходимостью определения момента, с которого правообладатель вправе предъявить требование к нарушителю о возмещении убытков либо о взыскании компенсации за период, исчисляемый не ранее чем с даты регистрации товарного знака или с момента подачи заявки на регистрацию объекта.

По нашему мнению, правовая охрана товарного знака появляется с момента самой регистрации, а не с момента подачи заявки. Так, согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ исключительное право на товарный знак должно удостоверяться свидетельством на товарный знак. В свою очередь, свидетельство на товарный знак выдается государственным органом после проведения экспертизы документов лица, а также его обозначения.

Данная точка зрения подтверждается Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2017 по делу № А54-4230/2015, в котором суд указал следующее: «При отсутствии государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, заявленного на такую регистрацию и проходящего соответствующую процедуру проверки в Роспатенте, не может быть признано средством индивидуализации по смыслу положений ГК РФ,

---

<sup>50</sup> Афанасьева, Е. Г. – Указ. соч.

следовательно, оно не подлежит судебной защите до даты его регистрации»<sup>51</sup>.

При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что исключительное право возникает для третьего лица (потенциального нарушителя) с момента, когда это лицо получило возможность ознакомиться с охраняемым объектом. Для большинства третьих лиц моментом возникновения исключительного права является момент опубликования сведений о регистрации товарного знака.

Далее необходимо изучить американское законодательство в отношении рассматриваемого проблемного вопроса.

Согласно Закону Лэнхэма исключительное право на товарный знак возникает либо из фактического использования объекта индивидуализации, либо после прохождения государственной регистрации в государственном специализированном органе. В случае, если правообладатель решил зарегистрировать свой объект индивидуализации, то моментом возникновения исключительного права будет считаться дата подачи заявки.

Однако необходимо обратить внимание на то, что по законодательству США государственная регистрация вовсе не является обязательной, поскольку для установления исключительного права на товарный знак лицу достаточно лишь начать его использовать. Вместе с тем фактическое использование означает добросовестное использование объекта в своей коммерческой деятельности, при этом коммерческая деятельность включает в себя любые действия лица, совершаемые им в процессе ведения бизнеса<sup>52</sup>.

Следовательно, принцип фактического использования реализуется в случае, если лицо уже производит товары под определенным товарным знаком,

---

<sup>51</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2017 № С01-114/2017 по делу № А54-4230/2015 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

<sup>52</sup> Bosworth, D. L. Intellectual property rights [Электронный ресурс] / D. L. Bosworth // Сайт «Book Depository». – Режим доступа : <https://www.bookdepository.com/Intellectual-Property-Rights-D-L-Bosworth/9780080339023?ref=grid-view&qid=1592106038256&sr=1-3>.

действуя добросовестно<sup>53</sup>. В свою очередь, добросовестность лица должна проявляться в том, что лицо, производившее продукцию, не знало и не могло знать о зарегистрированном товарном знаке или же о поданной заявке на регистрацию другим лицом<sup>54</sup>.

Тем не менее, государственная регистрация в США предоставляет правообладателю ряд преимуществ. Например, правообладатель, имеющий свидетельство на товарный знак, считается владельцем знака в отношении товаров, указанных при регистрации, и имеет право распространять данную продукцию по всей стране<sup>55</sup>. В свою очередь, лицо, которое фактически использует объект индивидуализации без соответствующей регистрации, вправе распространять товары лишь на территории одного штата, в пределах которого оно осуществляет свою предпринимательскую деятельность.

Кроме того, еще одним преимуществом правообладателя, прошедшего государственную регистрацию, является возможность использования знаков охраны, которые помещаются рядом с самим товарным знаком. Соответственно, лицо, зарегистрировавшее средство индивидуализации, для оповещения потребителей может использовать обозначение «™» (товарный знак), а также символ «®» («registered»; в пер. с англ. – «зарегистрированный»)<sup>56</sup>.

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что процедуры регистрации исключительного права на товарный знак в обеих странах идентичны. Однако момент возникновения правовой охраны товарного знака по законодательству США существенно отличается от предусмотренного в российском законе.

Согласно положениям ГК РФ правовая охрана на данный объект

---

<sup>53</sup> Wilson, L. The Trademark Guide: How You Can Protect and Profit from Trademarks [Электронный ресурс] / L. Wilson // Сайт «Scribd.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/396696034/The-Trademark-Guide-How-You-Can-Protect-and-Profit-from-Trademarks>.

<sup>54</sup> Wilson, L. – Указ. соч.

<sup>55</sup> Manus, J. P. Intellectual property: from creation to commercialization [Электронный ресурс] / J. P. Manus // Сайт «Scribd.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/226425225/Intellectual-Property-From-Creation-to-Commercialisation-A-Practical-Guide-for-Innovators-Researchers>.

<sup>56</sup> Bosworth, D. L. Указ. соч.

возникает с момента государственной регистрации, в то время как законодательство США предусматривает момент возникновения исключительного права на товарный знак с даты подачи заявки на регистрацию.

Кроме того, Закон Лэнхэма в США предоставляет защиту незарегистрированным товарным знакам, опираясь на принципы добросовестности правообладателя и фактическое использование объекта индивидуализации в коммерческом обороте. По гражданскому законодательству России на незарегистрированный товарный знак правовая охрана не распространяется.

#### **1.4 Понятие и содержание исключительного права на товарный знак**

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Следовательно, с момента государственной регистрации товарного знака лицо приобретает исключительное право на него – это право пользоваться, распоряжаться любым не противоречащим закону способом, а также право запрещать другим использовать данный товарный знак<sup>57</sup>. Таким образом, можно наблюдать выделение позитивной и негативной сторон содержания исключительного права.

В литературе высказываются разные точки зрения о соотношении данных сторон. Так, например В. И. Еременко, полагает, что в исключительном праве преобладает негативная часть, то есть его запретительная функция<sup>58</sup>. Иного взгляда придерживается А. П. Рабец, который считает, что «негативная и

---

<sup>57</sup> Еременко, В. И. Содержание и природа исключительных прав (интеллектуальной собственности) / В. И. Еременко // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 1. – С. 25.

<sup>58</sup> Там же. – С. 26.

позитивная функция исключительного права дополняют друг друга»<sup>59</sup>.

По нашему мнению, следует рассматривать исключительное право как сочетание его позитивной и негативной сторон. Так, главной функцией исключительного права является наделение правообладателя объемом правомочий, отражающих меру его юридических возможностей, одной из которых является запрещение использования объекта интеллектуальной собственности без его согласия.

В отношении товарного знака выделяют два правомочия имущественного характера, а именно правомочие использования и правомочие распоряжения правом на данные объекты<sup>60</sup>.

Согласно ст. 1484 ГК РФ под использованием товарного знака подразумевается: «Размещение товарного знака 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, в том числе демонстрируются в сети «Интернет», а также включаются в доменное имя».

Кроме этого, в п. 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 указано, что способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права, «не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака». Исключительное право правообладателя охватывает распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз товара на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот.

При этом правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается

---

<sup>59</sup> Нургалеев, М. С. Гармонизация принципов исчерпания исключительного права на товарный знак / М. С. Нургалеев // Новый юридический вестник. – 2018. – № 1. – С. 21.

<sup>60</sup> Баттахов, П. П. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности / П. П. Баттахов // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2014. – № 3. – С. 60.

рядом с самим товарным знаком или знаком обслуживания. Знак охраны состоит из латинской буквы R или из этой же буквы в окружности (R). Данный знак происходит от английского слова «registered» – «зарегистрированный».

Тем не менее, в процессе товарообмена возникают определенные проблемы, когда в интересах обеспечения конкуренции на рынке правообладателю приходится ограничить исключительное право на конкретный объект, что приводит к формированию принципа исчерпания исключительного права лица на объект индивидуализации.

Данный принцип зародился в Германии. Отправной точкой в истории его формирования послужило дело KölnischWasser в 1902 году<sup>61</sup>. В данном деле суд Германии, разрешив спор между двумя компаниями, указал, что исключительное право правообладателя на товарный знак не должно создавать монополию в отношении продвижения схожих товаров или услуг в хозяйственный оборот. Иначе такой запрет подрывает ценности и идеи свободной конкуренции<sup>62</sup>. После введения в оборот товаров, маркированных товарным знаком либо самим правообладателем, либо с его согласия иным лицом, правообладатель теряет контроль за дальнейшей реализацией такого товара, а также любой иной формой его коммерческого использования.

Таким образом, российский законодатель, переняв опыт Германии, закрепил данный принцип в Гражданском кодексе РФ, который гласит, что «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия», так как исключительное право правообладателя на такой товар считается «исчерпанным».

Необходимо отметить, что право пользования исключительным правом на товарный знак является одновременно и обязанностью правообладателя. В

---

<sup>61</sup> Нургалеев, М. С. – Указ. соч. С. 23.

<sup>62</sup> Там же. – С. 24.

ст. 1486 ГК РФ установлен пресекательный срок существования исключительного права – 3 года. Если в течение трех лет со дня регистрации товарного знака правообладатель не будет им непрерывно пользоваться, то правовая охрана такого знака может быть досрочно прекращена. Данное положение было введено в текст ч. 4 ГК РФ с целью выявления «мертвых товарных знаков»<sup>63</sup>.

Наряду с использованием исключительного права на товарный знак правообладатель вправе распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону способом. Например, путем заключения лицензионного договора, договора об отчуждении права или договора коммерческой концессии.

Рассмотрим для начала первый способ передачи права на товарный знак – это лицензионный договор.

В п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 говорится: «Договор, предусматривающий отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования) может быть квалифицирован судом как лицензионный договор». Согласно ст. 1490 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменном виде. Несоблюдение письменной формы согласно п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 влечет ничтожность договора.

В цивилистической доктрине существует дискуссия в отношении правовой природы лицензионного договора. Так, одни авторы считают, что данный договор, по существу, представляет собой договор купли-продажи, ссылаясь на то, что при заключении договора купли-продажи, совершается переход права собственности на вещь от продавца к покупателю, который

---

<sup>63</sup> Бирагова, Р. Т. Распоряжение исключительным правом на товарный знак / Р. Т. Бирагова // Бизнес в законе. – 2010. – № 5. – С. 51.

обязуется принять вещь и уплатить за нее деньги<sup>64</sup>. Однако при всем сходстве лицензионный договор не может быть признан договором купли-продажи, поскольку продавец обязуется передать покупателю не право собственности в полном его объеме, а одно из правомочий, а именно право пользования.

На наш взгляд, в силу специфики предмета договора лицензионный договор, заключаемый в отношении использования средств индивидуализации, носит самостоятельный характер.

Следующим способом распоряжения исключительным правом является заключение договора отчуждения исключительного права. Согласно ст. 1234 ГК РФ: «по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретатель)».

Договор отчуждения исключительного права следует отличать от лицензионного договора. По лицензионному договору правообладатель передает право пользования исключительным правом на средства индивидуализации, в то время как договор отчуждения исключительного права предполагает «замену одного правообладателя на другого»<sup>65</sup>.

Третьим способом распоряжения исключительным правом является заключение договора коммерческой концессии. Данный договор отличается от вышерассмотренных тем, что правообладатель передает пользователю (другой стороне) за вознаграждение комплекс принадлежащих ему прав, включающих исключительное право на товарный знак.

Данный комплекс прав передается юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в определенном объеме для

---

<sup>64</sup> Прокофьев, А. С. Особенности правового регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака / А. С. Прокофьев, В. М. Смирнова // Журнал российского права. – 2015. – № 7. – С. 44.

<sup>65</sup> Халилов, Д. З. О. Договор об отчуждении исключительного права как одна из форм распоряжения исключительным правом / Д. З. О. Халилов // Пробелы в российском законодательстве. – 2012. – № 2. – С. 87.



осуществления предпринимательской деятельности<sup>66</sup>. Комплекс передаваемых прав может включать: исключительное право на товарный знак; коммерческое обозначение; защищенные патентом изобретения, полезные модели и промышленные образцы; объекты, защищаемые с помощью средств охраны авторских прав; коммерческую тайну или ноу-хау.

Таким образом, сравнивая три договорных способа распоряжения исключительным правом на средства индивидуализации, можно сделать вывод, что предмет договора коммерческой концессии по сравнению с остальными договорами, включает в себя широкий комплекс прав.

Далее рассмотрим особенности понятия и правового содержания исключительного права на товарный знак по праву США.

В американском законодательстве исключительное право – это нематериальное монопольное право, заключающееся в возможности владельца интеллектуальной собственности совершать любые не противоречащие закону действия, приобретать или получать прибыль от соответствующего использования, а также запрещать другим лицам использовать такой объект на коммерческой или некоммерческой основе<sup>67</sup>.

Необходимо учесть тот факт, что американское право в сфере товарных знаков состоит не только из национальных, но и из международных нормативно-правовых актов. Следовательно, разбираясь в вопросе о содержании исключительного права на объект индивидуализации в США, следует ориентироваться не только на федеральные законы, но и на принятые международные соглашения.

Согласно комплексному анализу национального законодательства США в сфере регулирования товарных знаков, а также принятых международных актов, право пользования товарным знаком необходимо понимать в широком смысле, то есть правообладатель вправе использовать объект индивидуализации в своей коммерческой деятельности в пределах, не

---

<sup>66</sup> Гриднева, О. В. Правовая природа договора коммерческой концессии / О. В. Гриднева, С. Ю. Стародумова // Проблемы экономики и юридической практики. – 2016. – № 2. – С. 228.

<sup>67</sup> Gader-Shafran, R. Указ. соч.

затрагивающих публичные интересы<sup>68</sup>. Следовательно, по законодательству США право пользования товарным знаком трактуется широко.

В соответствии с законодательством США право использовать товарный знак – это не абсолютное право, оно подлежит ограничению государством в случае, если такое использование нарушает публичный интерес общества<sup>69</sup>. В данном контексте под публичным интересом следует понимать защиту прав неопределенного круга лиц, направленную на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. Следовательно, если деятельность правообладателя по использованию его товарного знака нарушает интересы потребителей, происходит нарушение и публичных интересов государства.

Одним из примеров посягательства на публичные интересы является дело *Plain packaging of tobacco*<sup>70</sup>. В рамках новой политики США по борьбе против табакокурения правительство запретило размещение любых цветных, изобразительных, словесных товарных знаков на упаковке сигарет, за исключением тех, которые отражают название компании, производящей продукт, или место происхождения товара.

При этом, как и по законодательству России, право использовать товарный знак одновременно является и обязанностью правообладателя. Согласно действующей редакции ст. 1065 Закона Лэнхэма регистрация является действительной при условии, что правообладатель в период между пятым и шестым годом с момента регистрации и по истечении каждого последующего десятилетнего периода предоставляет в Бюро по патентам и товарным знакам США декларацию и доказательства, свидетельствующие об использовании товарного знака в коммерческой деятельности на территории нескольких штатов.

Однако существуют извинительные основания неиспользования товарного знака, например такие, как болезнь правообладателя, чрезвычайное

---

<sup>68</sup> Davison, M. Rights, privileges, legitimate interests and justifiability / M. Davinson, P. Emerton // *International Law Review*. – 2016. – № 3. – С. 547.

<sup>69</sup> Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights [Электронный доступ] // Сайт «WTO.org». – Режим доступа: [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04\\_e.htm#2](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#2).

<sup>70</sup> Davison, M. , Emerton, P. Указ. соч.

происшествие, перемена рода деятельности<sup>71</sup>.

Кроме этого, подобно законодательству Российской Федерации, в США действует принцип исчерпания исключительного права правообладателем. Однако придаваемое ему значение существенно отличается от положений российского гражданского законодательства. В основе такого принципа действует правило «первой продажи». В деле NEC Electronics Верховный Суд США сформулировал правило первой продажи следующим образом: «Как только правообладатель товарного знака продает свою продукцию независимо от территории, покупатель обычно вправе перепродать продукцию с размещенным товарным знаком без применения к нему ответственности за нарушение исключительного права»<sup>72</sup>.

В содержание исключительного права на товарный знак, помимо права использовать объект индивидуализации, также входит право распоряжаться всеми не противоречащими закону способами. Существует три вида договоров по распоряжению исключительным правом на товарный знак: договор о переходе права собственности, лицензионный договор и договор франчайзинга.

Рассмотрим для начала первый способ передачи права – заключение лицензионного договора. При заключении лицензионного договора в отношении товарных знаков, владелец товарного знака (лицензиар) дает свое согласие другому лицу (лицензиату) использовать этот товарный знак на взаимосогласованных условиях. По законодательству США лицензионный договор подразделяется на: неисключительную лицензию и исключительную лицензию.

Исторически до принятия Закона Лэнхэма право США не признавало использования лицензионного договора в отношении объектов индивидуализации<sup>73</sup>. Судебная практика США исходила из того, что

---

<sup>71</sup> Carrington, A. Указ. соч.

<sup>72</sup> Siegrist, H. Expanding Intellectual property: Copyrights and Patents in 20 Century Europe and beyond [Электронный ресурс] / H. Siegrist, A. Dimou // Сайт «Scribf.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/355728470/Expanding-Intellectual-Property-Copyrights-and-Patents-in-20th-Century-Europe-and-beyond>.

<sup>73</sup> Manus, J. P. Valuing and Licensing Intellectual Property [Электронный ресурс] / J. P. Manus // Сайт «Scribf.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/226432606/Valuing-and-Licensing-Intellectual-Property>.

предоставить право пользования товарным знаком можно только с предоставлением права использования предприятием, на котором производится маркируемый соответствующим знаком товар<sup>74</sup>.

Однако после принятия Закона Лэнхэма законодатель закрепил право правообладателя заключить лицензионный договор в отношении объекта индивидуализации. Закон Лэнхэма ввел «доктрину контроля качества», заключающейся в том, что лицензионные соглашения в отношении товарных знаков как таковые юридически возможны, но при условии, что в них будет установлена обязанность правообладателя (лицензиара) контролировать качество производимого другим лицом (лицензиатом) товара<sup>75</sup>.

Следующим способом распоряжения исключительным правом является договор перехода права собственности. Договор перехода права собственности – это соглашение между сторонами, в котором одно лицо (правообладатель) передает или обязуется передать право собственности другому лицу (покупателю) на объект индивидуализации. Существенными условиями договора являются предмет и цена. В договоре о переходе права собственности стороны должны подробно описать, индивидуализировать передаваемый предмет, указав все характеристики объекта<sup>76</sup>.

По существу, договор перехода права собственности схож с договором отчуждения исключительного права, предусмотренного гражданским законодательством Российской Федерации. Однако по договору об отчуждении исключительного права существенным условием является условие о его предмете, а по договору о переходе права собственности к существенному условию о предмете прибавляется условие о цене. Данное отличие обусловлено спецификой договорного права США, что означает, что при заключении договора стороны должны предусмотреть «встречное удовлетворение». Принцип «встречного удовлетворения» означает, что по договору «обе стороны

---

<sup>74</sup> Там же.

<sup>75</sup> Griffor, B. M. The Naked License: what business lawyers need to know to protect their clients against trademark abandonment // American Business Law Journal . Michigan. – 2012. – № 32. – С. 35.

<sup>76</sup> Buberis, P. Intellectual Property [Электронный ресурс] / P. Buberis // Сайт «researchgate.ru». – Режим доступа: [https://www.researchgate.net/publication/338776077\\_Intellectual\\_Property](https://www.researchgate.net/publication/338776077_Intellectual_Property).

должны предоставить друг другу что-то ценное»<sup>77</sup>.

Еще одним договором распоряжения исключительным правом на товарный знак является договор франчайзинга. Такой договор является видом специализированной лицензии, где правообладатель (франчайзи) дает свое согласие другому лицу (франчайзер) в обмен на плату использовать определенную бизнес-модель, передавая при этом ему комплекс прав, принадлежащих правообладателю, в том числе исключительное право на товарный знак.

Регулирование такого договора осуществляется на федеральном уровне специальной Федеральной торговой комиссией<sup>78</sup>. Согласно Закону о франчайзинге, данный договор заключается в письменном виде и подлежит обязательной государственной регистрации<sup>79</sup>.

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательства обеих стран содержат разные положения в отношении содержания исключительного права на товарный знак. По законодательству США право пользования товарным знаком трактуется широко. В частности, правообладатель вправе использовать товарный знак при введении коммерческой деятельности, пока это не затрагивает публичный интерес. Данное толкование содержания исключительного права обусловлено влиянием на национальное право США международного права, в частности международных соглашений, которые не конкретизируют, а дают широкое толкование монопольного права на товарный знак.

---

<sup>77</sup> Currie v Misa (1875) [Электронный ресурс] // Сайт «Wikimili.ru». – Режим доступа: [https://wikimili.com/en/Currie\\_v\\_Misa](https://wikimili.com/en/Currie_v_Misa).

<sup>78</sup> The Federal Trade Commission Act [Электронный ресурс] // Сайт «federalreserve.gov». – Режим доступа: <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/supmanual/cch/ftca.pdf>.

<sup>79</sup> Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising & Disclosure Requirements Concerning Business Opportunities – 16 CFR Parts 436 and 437 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.ftc.gov/policy/federal-register-notices/disclosure-requirements-and-prohibitions-concerning-franchising#page=102>.

## **2 Гражданско-правовая защита права на товарный знак по законодательству России и США**

### **2.1 Понятие и система способов гражданско-правовой защиты права на товарный знак по законодательству России и США**

Исключительное право на товарный знак защищается в рамках ГК РФ способами, предусмотренными в ст. 1515 и ст. 1252. В действующем законодательстве отсутствует определение понятия способов гражданско-правовой защиты. В литературе предлагается следующее определение: это установленные или санкционированные государством способы (меры) воздействия на правонарушителя или принадлежащее ему имущество, которые применяются уполномоченными на то органами либо самостоятельно лицом<sup>80</sup>. Способы гражданско-правовой защиты можно разделить на две группы: меры ответственности и меры защиты<sup>81</sup>.

В юридической науке существует множество подходов к понятию гражданско-правовой ответственности. Так, например О. С. Иоффе, рассматривал гражданско-правовую ответственность в виде санкции за правонарушение, «которая влечет для правонарушителя негативные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав, либо возложения дополнительных обязанностей»<sup>82</sup>.

Иного мнения придерживается С. Н. Братусь, утверждая, что «гражданско-правовая ответственность – это мера государственного или общественного принуждения, включающая понуждение должника исполнить свои обязанности»<sup>83</sup>.

На наш взгляд, наиболее верной является точка зрения М. Н. Малеиной,

---

<sup>80</sup> Колмыкова, А. Д. Указ соч. – С. 235.

<sup>81</sup> Мазаев, Д. В. Способы гражданско-правовой защиты исключительного права на товарный знак / Д. В. Мазаев // Вестник экономической безопасности. – 2011. – № 2. – С. 148.

<sup>82</sup> Иоффе, О. С. Избранные труды : в 4 т. Т. 3 : Обязательственное право / О. С. Иоффе. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 141.

<sup>83</sup> Братусь, С. Н. Юридическая ответственность и законность : учебник / С. Н. Братусь. – Москва : Юридическая литература, 1976. – С. 82.

которая определяет понятие гражданско-правовой ответственности через правоотношение, «которое обеспечено государственным принуждением, сопровождается осуждением субъекта правонарушения, выражается в виде неблагоприятных последствий имущественного и иногда характера в отношении должника»<sup>84</sup>. При этом под мерами гражданско-правовой ответственности следует понимать меры государственно-принудительного характера, которые применяются судом к правонарушителю в целях денежной компенсации имущественного вреда и возлагают на нарушителя субъективного гражданского права неблагоприятные имущественные последствия.

Между тем, необходимо различать меры гражданско-правовой ответственности и иные предусмотренные законом способы защиты гражданских прав, которые целесообразно именовать мерами защиты гражданских прав.

Существует два подхода к определению гражданско-правовых мер защиты: узкий и широкий. Согласно узкой трактовке – это предусмотренная законом или договором возможность применения конкретной меры защиты (например, признание права). В широком смысле – это совокупность мер, направленных против нарушителя исключительного права на товарный знак, и применяемых в целях восстановления нарушенного или оспоренного права и (или) компенсации утраченного права<sup>85</sup>.

На сегодняшний день превалирующей можно считать позицию, в соответствии с которой меры защиты необходимо строго отграничивать от мер ответственности. Такой вывод ведет к вычленению различных критериев разделения рассматриваемых явлений. Так, А. П. Сергеев подчеркивает, что меры защиты и меры ответственности «различаются между собой по основаниям применения, социальному назначению и выполняемым функциям,

---

<sup>84</sup> Гражданское право: учебник: В 3 т. Т. 1 : Общая часть / отв. ред. В. П. Мозолин. – Москва : Статут, 2012. – С. 752.

<sup>85</sup> Захаров, Д. Е. Гражданско-правовая ответственность как правоотношение / Д. Е. Захаров // Государственная служба и кадры. – 2019. – № 1. – С. 62.

принципам реализации и некоторым другим моментам»<sup>86</sup>.

Вопрос о критериях разграничения мер ответственности и мер защиты является в доктрине дискуссионным. К числу наиболее часто встречающихся среди ученых точек зрения могут быть отнесены следующие.

1. Функционально-целевое назначение. Меры защиты направлены на восстановление имущественной сферы потерпевшего; меры ответственности – на наказание правонарушителя, они носят штрафной характер.

2. Основание применения. Для применения мер ответственности необходимо правонарушение, включающее полный состав его элементов и вину как обязательное условие; для применения мер защиты достаточно совершения противоправного действия или бездействия.

3. Характер последствий. При применении мер ответственности возникают внеэквивалентные имущественные лишения; при применении мер защиты такие лишения отсутствуют.

Таким образом, исходя из анализируемых положений, можно сделать вывод о том, что меры гражданско-правовой защиты исключительного права больше направлены на восстановление нарушенного права и имеют пресекательный характер, тогда как меры гражданско-правовой ответственности обеспечивают имущественный интерес правообладателя и имеют компенсационный характер.

Вместе с тем необходимо отметить, что для применения мер гражданско-правовой ответственности или мер защиты должны соблюдаться следующие условия:

1. Нарушение исключительного права.  
2. Наличие вреда.  
3. Причинно-следственная связь между поведением лица и причиненным ущербом.

4. Вина лица. При применении мер защиты данный элемент состава правонарушения не доказывается, так как достаточно лишь наличия факта

---

<sup>86</sup> Сергеев, А. П. Гражданское право : учебник / А. П. Сергеев. – Москва, 2012. – С. 546.



нарушения<sup>87</sup>.

При анализе существующих способов защиты исключительного права на товарный знак по ст. 1515 и 1252 ГК РФ к мерам гражданско-правовой защиты прав на товарный знак следует отнести:

1. Признание права (п.п. 1 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ);
2. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (п.п. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ);
3. Публикацию решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (п.п. 5 ч.1 ст.1252 ГК РФ).

К мерам гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак, с нашей точки зрения, относятся:

1. Возмещение убытков либо выплата компенсации (ч. 4 ст. 1515 ГК РФ).
2. Изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (ч. 2 ст. 1515 ГК РФ).
3. Ликвидация юридического лица и прекращение его деятельности в связи с неоднократным или грубым нарушением исключительного права (ст. 1253.1 ГК РФ).

В отличие от российского права, в американской доктрине достаточно редко можно встретить исследование базисных понятий таких, как ответственность, меры ответственности, меры защиты. В нормативно-правовых актах и юридической доктрине в основном используется термин «remedy» – средство или способ защиты в суде. Данный термин обозначает родовое понятие, объединяющее в себе различные меры защиты и меры гражданско-правовой ответственности<sup>88</sup>. Вместе с тем в американской юриспруденции существует юридическая максима, означающая, что для каждого права есть

<sup>87</sup> Ромащенко, И. О. – Указ соч. С. 27.

<sup>88</sup> U.S. Trademark Law [Электронный ресурс] : Rules of practice and federal statutes. – Режим доступа: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tmlaw.pdf>.

средство правовой защиты<sup>89</sup>.

Согласно праву США способы гражданско-правовой защиты составляют систему мер правового воздействия на правонарушителя, которая применяется в случае нарушения права и (или) интереса потерпевшего лица и направлена на их восстановление<sup>90</sup>. В англосаксонском праве способы гражданско-правовой защиты не делятся на меры ответственности и меры защиты, поскольку страны общего права в регулировании отношений по защите гражданских прав потерпевшего лица и применению мер правового воздействия исходят из главной цели – наиболее полного восстановления нарушенного права.

Проанализировав американское законодательство, можно сделать вывод, что все существующие способы гражданско-правовой защиты могут быть разделены на две основные категории:

1) согласованные средства правовой защиты, которые включают иск о взыскании заранее оцененных убытков. Заранее оцененные убытки – это сумма, которую установили стороны на случай, если одна из сторон не исполнит свои договорные обязательства;

2) способы защиты, используемые в судебном порядке и включающие в себя:

a. Взыскание убытков. Данный способ является основным средством правовой защиты в английском праве и может быть использован во всех случаях, когда нарушается договор.

b. Натуральное присуждение (от англ. «specific performance»). Данный институт применяется в случаях, когда взыскание убытков или цены договора невозможно или неадекватно по отношению к одной из сторон, и заключается в принудительном обязывании судом стороны к исполнению договора<sup>91</sup>.

c. Судебный приказ (от англ. «injunction») – средство защиты, присуждаемое судом, которое заключается в том, что нарушившая право

---

<sup>89</sup> Morrison, W. Blackstone's Commentaries on the Laws of England [Электронный ресурс] / W. Morrison // Сайт «Archive.org». – Режим доступа: <https://archive.org/details/commentariesonl04blacgoog/page/n8/mode/2up>.

<sup>90</sup> Там же.

<sup>91</sup> Negi, A. Principles governing damages in Trademark infringement Intellectual property rights / A. Negi, B. J. Thakuria // Journal of Intellectual Property Rights. Gujarat. – 2010. – № 15. – С. 340.

сторона должна воздержаться от действий, которые влекут или могут повлечь нарушение прав пострадавшей стороны<sup>92</sup>.

По американскому праву основанием для применения средств гражданско-правовой защиты являются следующие условия:

1. Наличие убытков (вреда).
2. Противоправное действие (бездействие).
3. Причинная связь между противоправным поведением и причиненным вредом.
4. Вина.

Обращение к действующему американскому законодательству в сфере регулирования товарных знаков и знаков обслуживания позволяет выделить следующие способы защиты исключительного права на средство индивидуализации:

1. Взыскание понесенных правообладателем убытков (ст. 1117 Закона Лэнхэма).
2. Выплата статутных убытков за нарушение исключительного права на товарный знак (ст. 1116(d) Закона Лэнхэма).
3. Требование правообладателя о назначении судебного запрета (ст. 1114 Закона Лэнхэма).
4. Требование об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (ст. 1114(a) Закона Лэнхэма).

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что по российскому гражданскому законодательству способы гражданско-правовой защиты можно разделить на две группы: меры ответственности и меры защиты, однако данное разделение не свойственно американскому законодательству, в котором в основном используют понятие «remedy» – средство защиты или способ защиты в суде, которое объединяет в себе различные меры защиты и меры гражданско-правовой ответственности.

---

<sup>92</sup> Gader-Shafran, R. Указ соч.

Данное отличие обусловлено историческими различиями правовых семей: континентального и общего права. В связи с тем, что США реципировала большую часть английского права, в регулировании отношений по защите гражданских прав потерпевшего лица и применению мер правового воздействия, то американское законодательство исходит из главной цели – наиболее полного и эффективного восстановления нарушенного права. В свою очередь, страны континентального права, к которым относится Российская Федерация, при применении средств правового воздействия к нарушителю преследуют не только восстановительную, но и компенсационную (штрафную) цель.

После рассмотрения общих понятий гражданско-правовой ответственности и иных способов защиты, гражданских прав обеих стран, необходимо разобрать систему способов защиты.

Существующие способы защиты исключительного права на средство индивидуализации по российскому гражданскому праву можно разделить на две группы:

1. Способы защиты, в рамках которых реализуются меры защиты.

Первым способом, относящимся к мерам защиты, является признание права на средство индивидуализации. Такой способ защиты зачастую используется правообладателем в случае, если нарушается непосредственно его право автора, или когда иное лицо отрицает наличие у него исключительного права. Например, если товарный знак будет опубликован без указания автора, то правообладатель вправе предъявить требование о признании права. Зачастую такой способ защиты исключительного права применяется в сочетании с каким-либо другим способом защиты.

Второй способ защиты – предъявление требования о прекращении нарушения исключительного права или прекращении действий, создающих угрозу его нарушения. Назначение данного способа заключается в пресечении неблагоприятных действий лица и возвращении правообладателя к положению беспрепятственного пользования своим правом. Обычно это имеет место при

длящегося правонарушении, которое само по себе не лишает лицо субъективного права, но мешает ему нормально им пользоваться<sup>93</sup>.

Третьим способом защиты является публикация решения суда о допущенном нарушении исключительного права. По содержанию данный способ защиты представляет собой принудительное возложение на нарушителя ранее не имевшейся у него обязанности<sup>94</sup>. На сегодняшний день публикация осуществляется за счет нарушителя, обнародование в дальнейшем также должно осуществляться за его счет. Так как при обнародовании решения суда нарушитель несет имущественные потери, некоторые авторы относят данный способ к мерам ответственности. Представляется, что согласиться с таким подходом нельзя. В ситуации предъявления требования о публикации решения потерпевшая сторона не получает каких-либо материальных выгод, не покрывает нанесенный другой стороной ущерб. Следовательно, данная мера должна восприниматься как мера защиты, так как она носит пресекательный, а не компенсационный характер.

После вступления в силу решения суда оно должно быть незамедлительно опубликовано, однако в законе не определен срок опубликования. Обычно суд определяет срок публикации, указывая в решении на конкретное количество дней, месяцев или используя обороты «в ближайшем номере журнала», «в ближайшем планируемом издании»<sup>95</sup>.

2. Ко второй группе способов защиты исключительного права на средство индивидуализации относятся способы, в рамках которых реализуются меры ответственности<sup>96</sup>.

Первым способом является взыскание убытков за нарушение исключительного права на товарный знак. Согласно положениям ст. 15 ГК РФ убытки включают в себя реальный ущерб (расходы, которые лицо, чье право

---

<sup>93</sup> Мзаев, Д. В. Указ соч. – С. 152.

<sup>94</sup> Малеева, М. Н. Обнародование решения суда о допущенном нарушении как способ защиты гражданских прав / М. Н. Малеева // Журнал российского права. – 2012. – № 2. – С. 17.

<sup>95</sup> Гаврилов, Э. П. Публикация решения суда о нарушении интеллектуальных прав / Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2011. – № 1. – С. 21.

<sup>96</sup> Новоселова, Л. А. – Указ соч. С. 279.

было нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества) и упущенную выгоду (неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено)<sup>97</sup>. При предъявлении требования о взыскании убытков истцу необходимо доказать наличие таких расходов и их предполагаемый размер, например, предоставить смету затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг, договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п. Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые лицо должно было понести, если бы обязательство было исполнено. Следовательно, размер дохода должен определяться исходя из цены реализации спорного товара за вычетом расходов, связанных с производством готовых товаров<sup>98</sup>.

Вторым способом защиты исключительного права является взыскание компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Согласно ст. 1515 ГК РФ установлены два порядка определения компенсации:

1) «Компенсация по усмотрению суда»<sup>99</sup>. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн. рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования<sup>100</sup>.

2) Компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

---

<sup>97</sup> Нургалеев, М. С. – Указ соч. С. 133.

<sup>98</sup> Новосельнова, Э. И. Доказывание убытков при взыскании компенсации за нарушение исключительных прав [Электронный ресурс] / Э. И. Новосельнова // Сайт «Zakon.ru». – Режим доступа: [https://zakon.ru/discussion/2014/10/10dokazyvanie\\_ubytkov\\_pri\\_vzyskanii\\_kompensacii\\_za\\_narushenie\\_isklyuchitelnykh\\_prav](https://zakon.ru/discussion/2014/10/10dokazyvanie_ubytkov_pri_vzyskanii_kompensacii_za_narushenie_isklyuchitelnykh_prav).

<sup>99</sup> Мотылькова, А. В. Специфика компенсации как способа защиты / А. В. Мотылькова // Юридический вестник. – 2012. – № 2. – С. 64–67.

<sup>100</sup> Осокин, О. В. Практика защиты товарных знаков на примере ОАО «ТНК-ВР Холдинг» / О. В. Осокин // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2010. – № 6. – С. 29.

Исторически институт компенсации в основном был известен странам континентального права. В отношении правовой природы данной меры в теории приводятся различные суждения. Одни ученые придерживаются мнения, что компенсацию следует рассматривать в качестве законной неустойки. Другие ученые отождествляют правовую природу компенсации с предусмотренными Гражданским кодексом РФ убытками.

Первый подход позволяет рассматривать компенсацию в качестве законной неустойки. По нашему мнению, компенсация не может быть квалифицирована как разновидность законной неустойки по целому ряду причин.

В первую очередь, неустойка обладает двойственной правовой природой, поскольку представляет собой и способ обеспечения исполнения обязательства, и меру ответственности. Неустойка изначально обеспечивает исполнение какой-либо обязанности из основного обязательства. Следовательно, неустойка, как способ обеспечения, применяется в случае, если между лицами существует какое-либо обязательство. Однако компенсация не имеет обеспечительной функции, так как нарушитель и правообладатель в обязательственном правоотношении изначально не состоят. Следовательно, при соотношении компенсации и неустойки, неустойку необходимо рассматривать как меру ответственности. Так, согласно ст. 332 ГК РФ: «кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон». Также как и при взыскании компенсации, потерпевшей стороне не нужно доказывать понесенные убытки.

Согласно ст. 1515 ГК РФ законодатель устанавливает дифференцированную форму ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак. Правообладатель при предъявлении требования к нарушителю вправе заявить требование о взыскании компенсации в размере от 10.000 рублей до 5.000.000 рублей. Однако размер законной неустойки обычно определяется в твердой сумме.

Также при взыскании законной неустойки по ст. 333 ГК РФ подлежащая

уплате неустойка может быть уменьшена судом, если размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства. Следовательно, в данном случае суду необходимо учитывать размер понесенных убытков потерпевшей стороной. В свою очередь, если правообладатель требует взыскания компенсации с нарушителя, то он не обязан доказывать причиненные убытки. Достаточно лишь самого факта нарушения исключительного права. При этом суд не вправе снизить размер заявленной компенсации, если лицо требует взыскать компенсацию в минимальном размере. Таким образом, невозможно согласиться с точкой зрения о том, что компенсацию следует рассматривать в качестве законной неустойки, так как положения ГК РФ, применяемые в отношении законной неустойки, противоречат положениям, регулирующим компенсацию.

Что касается точки зрения о соотношении возмещения убытков и взыскания компенсации, то следует отметить, что оба указанных способа защиты представляют собой меры гражданско-правовой ответственности, поскольку порождают дополнительные негативные имущественные последствия для нарушителя. Однако согласно ст. 393 ГК РФ «должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства». При этом убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ, как реальный ущерб и упущенная выгода. Вместе с тем правообладатель, заявляя требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на средство индивидуализации, вправе не доказывать понесенные им убытки, так как достаточно лишь самого факта совершенного нарушения исключительного права.

Следовательно, правовая природа компенсации отлична от природы убытков. В связи с особенностью объекта исключительного права, утверждение о том, что компенсация имеет правовую природу убытков, и тем самым можно применять положения об убытках в отношении компенсации, неверно. Взыскание компенсации за нарушение исключительного права можно признать



самостоятельной компенсационной мерой гражданско-правовой ответственности.

На наш взгляд, целью введения института компенсации являлось создание такого способа защиты нарушенного исключительного права, который позволил бы возместить причиненный вред в условиях затруднительности или невозможности расчета убытков. Более того, как отмечают правоведы А.К. Большовой и Л.С. Симкина, компенсация включает возмещение дополнительного, по сравнению с возмещением убытков, вреда, в частности нематериального вреда, связанного с умалением деловой репутации<sup>101</sup>.

Кроме того, в Постановлении от 05.08.2014 № С01-684/2014 по делу № А63-5004/2013 Суд по интеллектуальным правам отметил, что «взыскание компенсации – самостоятельный способ защиты, который подлежит применению при доказанности факта правонарушения, независимо от наличия или отсутствия убытков»<sup>102</sup>.

Третьим способ защиты исключительного права на товарный знак согласно п. 2 ст. 1515 ГК РФ является запрещение нарушителю размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках этих товаров, а также потребовать изъятия и уничтожения контрафактных товаров, этикеток или упаковок этих товаров.

Предъявляя такое требование, правообладатель обязан доказать, что у нарушителя имеется определенное количество товаров, а также их контрафактный характер. При этом данная мера ответственности применяется судом независимо от вины нарушителя и за его счет<sup>103</sup>. Требование об изъятии материального носителя из оборота и о его последующем уничтожении может быть предъявлено к изготовителю контрафактного материального носителя, а

---

<sup>101</sup> Большова, А. К. О развитии института компенсации за нарушение исключительных прав / А. К. Большова, Л. С. Симкин // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2004. – № 16. – С. 115.

<sup>102</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2014 № С01-684/2014 по делу № А63-5004/2013 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

<sup>103</sup> Лопатин, В. Н. Семь уроков кодификации законодательства об интеллектуальной собственности / В. Н. Лопатин // Юридический мир. – 2014. – № 1. – С. 30.

также к импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу такого объекта. Также требование об изъятии контрафактного материального носителя может быть обращено к пользователю, если он является недобросовестным приобретателем такого материального носителя.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что гражданское право России предоставляет широкий перечень способов защиты нарушенного исключительного права на товарный знак. При этом следует выделить ряд особенностей реализации таких способов.

Во-первых, зачастую применяемые правообладателем меры защиты в виде признания права автора и прекращения нарушения исключительного права или прекращения действий, создающих угрозу его нарушения, предъявляются в сочетании с другими мерами защиты или ответственности. Данное обстоятельство объясняется тем, что, как правило, при нарушении исключительного права нарушитель причиняет правообладателю и имущественный вред.

Во-вторых, по результатам рассмотрения такой меры защиты, как публикация решения о допущенном нарушении исключительного права, нами был сделан вывод, что отнесение данного способа к мерам ответственности невозможно, поскольку данный способ имеет пресекательный характер.

В-третьих, выше была затронута давняя дискуссия о правовой природе такой меры ответственности, как компенсация. Проанализировав существующие точки зрения, а также имеющуюся правоприменительную практику, нами был сделан вывод, что взыскание компенсации за нарушение исключительного права есть самостоятельная мера гражданско-правовой ответственности.

Далее необходимо рассмотреть существующие способы гражданско-правовой защиты исключительного права на товарный знак по законодательству США. В соответствии с параграфом 35 Закона Лэнхэма в случае нарушения прав на товарный знак правообладатель вправе предъявить требования о:

1. Взыскании понесенных правообладателем убытков.
2. Выплате статутных убытков за нарушение исключительного права на товарный знак.
3. Назначении судебного запрета.

Следует рассмотреть данные способы защиты подробнее, так как, несмотря на некоторое терминологическое сходство, содержательно они существенно отличаются от способов защиты, предусмотренных в российском законодательстве.

Во-первых, при рассмотрении такого способа защиты, как взыскание убытков, стоит отметить, что убытки в американской практике состоят из: 1) упущенной выгоды; 2) снижения показателей стоимости бизнеса<sup>104</sup>.

Согласно разделу 1117 Закона упущенная выгода включает в себя: 1) прибыль ответчика, 2) любые убытки, понесенные истцом, 3) судебные издержки<sup>105</sup>. При взыскании убытков правообладатель должен доказать факт наличия продажи контрафактного товара со стороны ответчика.

При расчете уменьшения стоимости бизнеса правообладатель должен определить стандарт стоимости бизнеса до и после нарушения. Для этого необходимо в деталях ознакомиться с информацией о правонарушении (способы, период, последствия), нарушителях (объемы продаж, норма рентабельности, издержки и т. п.), а также с результатами финансово-хозяйственной деятельности (итогами и прогнозами) правообладателя товарного знака<sup>106</sup>. При этом правообладатель, обязан доказать, что действия нарушителя ввели в заблуждение потребителя и что в результате это привело к его имущественным потерям. Владелец товарного знака в качестве доказательств потребительского заблуждения может использовать исследования, статистические показатели, опросы, подтверждающие

---

<sup>104</sup> Джеймс, Д. Возмещение ущерба от нарушения авторских прав и товарных знаков: видны ли на горизонте еще большие суммы / Д. Джеймс // *Business Valuations Guide*. – 2008. – № 2. – С. 183.

<sup>105</sup> Костин, А. В. Убытки и ущерб правообладателей интеллектуальной собственности с точки зрения защитника / А. В. Костин // *Имущественные отношения в Российской Федерации*. – 2009. – № 1. – С. 57.

<sup>106</sup> Маллинз, М. Определение предпочтительной меры ущерба ИС на основе понимания отличий между «упущенной выгодой» и «уменьшением стоимости бизнеса» / М. Маллинз // *Business Valuations Guide*. – 2008. – № 2. – С. 179.

фактическое заблуждения покупателей в отношении «истинного владельца»<sup>107</sup>.

Вместе с тем в деле WMS Gaming Inc. v. WPC Prod. Ltd. Верховный Суд США указал, что, определив количество проданной нарушителем контрафактной продукции, правообладатель товарного знака вправе требовать возмещения убытков на основе стоимости реализованной продукции. Однако размер запрашиваемых убытков может быть снижен, если нарушитель докажет, что были произведены «соответствующие вычеты из полученной прибыли, не включаемые в полученную от неправомерного использования товарного знака выгоду»<sup>108</sup>.

Кроме того, по праву США правообладатель, заявивший требование о взыскании понесенных убытков, не во всех случаях имеет право на денежное возмещение. В деле WMS Gaming Inc. v. WPC Prod. Ltd. суд указал, что в тех случаях, когда «для восстановления исключительного права достаточно присуждения судебного запрета, и если нет доказательств злого умысла со стороны нарушителя, то суд откажет во взыскании убытков истцу»<sup>109</sup>.

Вторым способом защиты исключительного права на товарный знак является взыскание статутных убытков. Под такими убытками понимается мера ответственности, которая предполагает взыскание суммы, не подлежащей расчету исходя из реально причиненного имущественного вреда.

В случае незаконного использования товарного знака правообладатель вправе потребовать взыскания статутных убытков, установленных законом в размере:

1. Не менее 1 000 долл. США или более 200 000 долл. США за каждый товарный знак для каждого типа товаров или услуг, проданных, выставленных на продажу или иным образом распространенных. Данный размер убытков устанавливается судом исходя из принципа справедливости.

---

<sup>107</sup> U.S. Trademark Law [Электронный ресурс] : Rules of practice and federal statutes. – Режим доступа: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tmlaw.pdf>.

<sup>108</sup> WMS Gaming Inc. v. International Gaming Tech [Электронный ресурс] // Сайт «CourtListener.ru». – Режим доступа: <https://www.courtlistener.com/opinion/765349/wms-gaming-inc-v-international-game-technology>.

<sup>109</sup> Там же.

2. Не более 2.000.000 долларов США в случае, если суд установит, что нарушитель осуществил подделку спорного товарного знака.

Однако суды не удовлетворяют требование о взыскании статутных убытков, если правообладатель может рассчитать фактические убытки.

В американской юридической доктрине существует дискуссия по вопросу о гибридной правовой природе статутных убытков.

Из-за того, что статутные убытки не подлежат точным расчетам, в юридической доктрине сформировалось два подхода к определению их правовой природы. Одни авторы считают такие убытки сугубо штрафной санкцией, другие – строго восстановительной мерой.

Изначально статутные убытки применялись в американском авторском праве и представляли собой плату в размере от 50 центов до 1 доллара за каждую печатную страницу контрафактных экземпляров произведения, обнаруженных у нарушителя, при этом возможность взыскания убытков, связанных с нарушением исключительного права на произведение, законодательно не была установлена<sup>110</sup>. Данная мера имела выраженный штрафной характер, который странам англосаксонского права несвойственен.

По мнению американского правоведа Y. Goel, такой способ защиты способствует восстановлению нарушенных прав и позволяет выполнять карательные функции в отношении нарушителей, оказывать на них «охлаждающий эффект», осуществляя еще и превентивные задачи<sup>111</sup>. Следовательно, статутные убытки «стоит принимать в качестве возмещения, но не штрафа».

На наш взгляд, более верной является та точка зрения, согласно которой правовая природа статутных убытков имеет смешанный характер. Такие убытки направлены как на восстановление права владельца товарного знака, так и на пресечение будущих нарушений.

---

<sup>110</sup> Wonoh, K. Establishing characteristic legal status and legislative issue of statutory damages under Trademark Law / K. Wonoh // The Journal of Intellectual Property. – 2008. – № 11. – С. 34.

<sup>111</sup> Goel, Y. Intellectual property [Электронный ресурс] / Y. Goel // Сайт «scribd.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/presentation/128433261/ipr>.

В юридической доктрине существует мнение, что российский законодатель реципировал институт статутных убытков, закрепленный в праве США, введя институт компенсации<sup>112</sup>. Данный факт обосновывает существование дискуссии в отношении правовой природы компенсации по гражданскому законодательству России. Сравнивая данные способы защиты исключительного права, действительно можно выделить некоторые сходства данных мер ответственности. Так, например, их главной задачей является возмещение ущерба и восстановление права правообладателя. Кроме того, компенсация и статутные убытки не подлежат расчету, то есть правообладатель не обязан доказывать наличие убытков в связи с нарушением его исключительного права. При этом, как и в отношении компенсации, статутные убытки назначаются по усмотрению суда.

Следовательно, позиция о том, что при создании института компенсации российский законодатель заимствовал положения американского законодательства в отношении статутных убытков, адаптируя его под действующее законодательство, может быть поддержана.

Следующим способом защиты исключительного права на товарный знак по Закону Лэнхэма является назначение судебного запрета. Суд вправе для предотвращения нарушения исключительного права владельца товарного знака выдать судебный запрет лицу, препятствующий нарушителю осуществлять определенные действия, нарушающие или способные нарушить права правообладателя. После выдачи судебного запрета правообладатель вправе в течение 30 дней предъявить его нарушителю.

Одним из видов судебного запрета является требование об изъятии и уничтожении контрафактной продукции. Данная мера применяется по требованию правообладателя или по инициативе суда за счет нарушителя и без выплаты ему какой-либо компенсации<sup>113</sup>.

Выдачу судебного запрета можно сравнить с таким предусмотренным

---

<sup>112</sup> Wonoh, K. – Указ. соч.

<sup>113</sup> Лопатин, В. Н. Указ. соч. – С. 32.

российским гражданским законодательством способом защиты, как предъявление требования о прекращении нарушения исключительного права или прекращении действий, создающих угрозу его нарушения. В обоих случаях назначение способа защиты заключается в пресечении неблагоприятных действий лица и возвращении правообладателя к положению беспрепятственного пользования своим правом. Отличие же состоит в форме осуществления соответствующего способа защиты. По американскому законодательству данный способ защиты представляет собой предварительную меру до вынесения решения суда, то есть до признания факта нарушения. Такая мера реализуется посредством издания судьей судебного предписания с целью пресечения нарушения. В российском процессуальном законодательстве существует схожий институт – обеспечительные меры по обеспечению иска, в рамках которых, истец вправе потребовать запрещение действий ответчика, нарушающих его права. По российскому процессуальному законодательству судья до принятия решения об удовлетворении требования об изъятии и уничтожении контрафактной продукции, вправе принять меры по обеспечению иска.

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, применительно к взысканию убытков можно сделать вывод, что понятие убытков по американскому праву шире, чем по ГК РФ. Так убытки в американской праве состоят из: 1) упущенной выгоды; 2) снижения показателей стоимости бизнеса. Данное отличие обусловлено спецификой американского права, которое в основном направлено на полное восстановление имущественного положения лица.

Во-вторых, сравнивая положения о компенсации и о статутных убытках, нами был сделан вывод, что данный способ защиты российский законодатель заимствовал из американского законодательства. Следовательно, большинство положений о компенсации идентично правилам о статутных убытках.

В-третьих, в американском законодательстве предусмотрен такой способ защиты, как выдача судом судебного запрета. Данный способ защиты

исключительного права представляет собой предварительную меру, применяемую до вынесения решения суда, то есть до признания факта нарушения. В российском процессуальном законодательстве существует схожий институт – обеспечительные меры по обеспечению иска, в рамках которых, истец вправе потребовать запрещение действий ответчика, нарушающих его права.

## **2.2 Способы гражданско-правовой защиты права на товарный знак по законодательству России и США: некоторые вопросы теории и практики**

Анализируя правоприменительную практику российских судов можно сделать вывод, что один из наиболее часто используемых способов защиты исключительного права на товарный знак является компенсация. Согласно ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1. В размере от 10 тыс. рублей до 5 млн. рублей. Заявляя требование о взыскании компенсации в таком размере, правообладатель или истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере<sup>114</sup>.

При рассмотрении требования правообладателя о взыскании компенсации суд не вправе увеличить размер, однако управомочен на то, чтобы снизить назначенную истцом сумму. В абз. 4 п. 4.2 Постановления Конституционного суда РФ № 28-П от 13.12.2016 определен перечень обстоятельств, которые необходимо учитывать при снижении компенсации ниже пределов, установленных ст. 1515 ГК РФ:

---

<sup>114</sup> О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.



- 1) действие ответчика являлось результатом нарушения права на несколько объектов интеллектуальной деятельности;
- 2) размер компенсации, даже с учетом снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (их превышение должно быть доказано нарушителем);
- 3) правонарушение совершено впервые;
- 4) использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности;
- 5) нарушение исключительного права не носило грубый характер<sup>115</sup>.

2. В размере двукратной стоимости контрафактного товара, на котором размещен товарный знак. При этом суды ориентируются на стоимость продукции при ее реализации нарушителем, а не на установленную розничную цену.

3. В размере двукратной стоимости прав использования товарного знака. При заявлении данного требования истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой компенсации, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. За основу следует принимать цены, которые «при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель».

Одной из самых распространенных проблем при взыскании компенсации правообладателем за нарушение исключительного права на товарный знак является определения перечня факторов, влияющих на назначении судами суммы компенсации выше 10 000 рублей. Проанализировав судебную практику разных регионов, можно выделить несколько общих критериев, которые влияют на принятие судом решения о назначении компенсации сверх

---

<sup>115</sup> 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 : постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 28-П от 13.12.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

указанного размера:

1. Следует учитывать, что действует презумпция вины субъекта предпринимательской деятельности. Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Кроме того, в постановлении № 28-П Конституционный Суд РФ указал на то, что «лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров, в которых содержатся объекты интеллектуальной собственности, – с тем, чтобы удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на эти объекты – должно получить необходимую информацию от своих контрагентов». В частности, такими мерами могли быть следующие:

1) Ответчик должен приобретать у поставщиков только лицензионную продукцию. Подтверждением тому, что продукция является лицензионной, выступает наличие у поставщика или ответчика лицензионного договора.

2) Ответчик должен проверять необходимую информацию о соответствующих товарных знаках.

В случае если предприниматель не предпринял никаких мер, для того чтобы удостовериться в отсутствии нарушения исключительного права, то суд вправе расценить его действия в качестве грубых, так как нарушитель осуществляет коммерческую деятельность с учетом рисков и возможных негативных последствий.

2. Необходимо учитывать объект, право на который нарушено. Так, например, по одному из дел, удовлетворяя требования истца, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял во внимание сам объект исключительного права, его широкую популярность и распространенность на территории Российской Федерации. При этом суд

ссылался на тот факт, что согласно представленным компанией документам официальная стоимость минимальной партии поставки при заказе товаров, выпускаемых под товарным знаком «JBL», для последующей реализации в рознице составляет 500 000 рублей. Также приведенные истцом статистические данные системы google trends показали, что бренд JBL является одним из самых запрашиваемых в поисковой системе Google.

3. Специализация торговой деятельности нарушителя. Суд при принятии решения учитывает, является ли продажа спорного товара единственным видом деятельности ответчика, наличие контрафактного товара в магазине ответчика в единственном экземпляре, многочисленность осуществляемых продаж.

При разрешении вопроса о размере компенсации перечисленные факторы исследуются судом в каждом конкретном случае в их совокупности.

Еще одной проблемой, возникающей на практике при взыскании компенсации за нарушение исключительного права, является признание судом единства намерения нарушителя в реализации спорного товара.

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.10.2019 № 10, «распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров)». При этом каждая сделка купли-продажи материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

Таким образом, распространение нескольких товаров при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если оно охватывается единством намерений нарушителя. Каждая сделка купли-продажи

квалифицируется как отдельное нарушение, если не доказано единство намерений правонарушителя при их совершении.

Следовательно, нарушитель, являющийся стороной в судебном разбирательстве о нарушении исключительного права на товарный знак, вправе просить о снижении размера компенсации, если докажет единство своего намерения. При анализе судебной практики нами выявлено, что среди судебных органов нет единства мнений по вопросу об обстоятельствах, влияющих на признание единства намерения нарушителя.

Единство намерения признается наличествующим в ситуациях, когда:

- 1) Действия ответчика были обусловлены единой целью. Например, в деле № А70-13250/2019 Арбитражный суд Тюменской области исследовал представленную ответчиком расходную накладную о приобретении им спорного товара в составе одной партии в минимальном количестве<sup>116</sup>.
- 2) Спорные товары были реализованы в рамках одной сделки купли-продажи одному лицу<sup>117</sup>.

Напротив, арбитражные суды исходят из отсутствия такого намерения в случаях, если:

- 1) На одном объекте размещено нескольких товарных знаков<sup>118</sup>.
- 2) Спорные товары имеют различные идентификационные бирки. Так, например, в решении Арбитражного суда Новосибирской области от 17.05.2019 по делу № А45-9359/2019 установлено, что реализованный товар относится к разным партиям товара. Данное мнение суда сформировано с учётом того, что идентичный друг другу товар согласно бирке, размещенной ответчиком на товаре, имеет разные артикулы, дату выпуска<sup>119</sup>.

---

<sup>116</sup> Решение Арбитражного суда Тюменской области от 07.10.2019 по делу № А70-13250/2019 [Электронный ресурс] // Картоoteca арбитражных дел «МойАрбитр.ру». – Режим доступа: <https://my.arbitr.ru>.

<sup>117</sup> Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 13.09.2019 по делу № А28-10349/2018 [Электронный ресурс] // Картоoteca арбитражных дел «МойАрбитр.ру». – Режим доступа: <https://my.arbitr.ru>.

<sup>118</sup> Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2019 по делу № А27-11075/2019 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

<sup>119</sup> Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.05.2019 по делу № А45-9359/2019 [Электронный ресурс] // Картоoteca арбитражных дел «МойАрбитр.ру». – Режим доступа: <https://my.arbitr.ru>.

Таким образом, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак необходимо обратить внимание на тот факт, что суды руководствуются обширным списком оснований, влияющих на размер компенсации. Нами был проведен анализ наиболее встречающихся оснований, влияющих на назначение компенсации выше минимального размера.

Далее необходимо рассмотреть американское законодательство, регулирующее схожий способ защиты исключительного права на товарный знак – взыскание статутных убытков.

Закон Ланхэма предусматривает, что правообладатель вправе в любое время до вынесения окончательного решения судом потребовать взыскания статутных убытков за незаконное использование товарного знака вместо возмещения заявленных фактических убытков. Размер уставных убытков бывает двух видов:

1. Не менее 1.000 долл. и не более 1.000.000 долл. за незаконное использование товарного знака в отношении каждого вида товаров или услуг, проданных, выставленных на продажу или распространенных нарушителем.

2. В случае, если суд установит, что нарушитель подделал товарный знак, то размер компенсации не может превышать 2.000.000 долл.

В последнем случае Закон Лэнхэма указывает дополнительный критерий назначения статутных убытков – подделка товарного знака. Понятие подделки товарного знака дано в ст. 1116(d) этого же закона: «Подделка товарного знака относится к случаям, когда установленный товарный знак идентичен или тождественен, размещенному на спорном продукте или услуге, без согласия правообладателя». Так, например, Верховный суд США в 2013 г. установил контрафактный товарный знак в деле Puma LTT., признав, что спорный товарный знак ответчика идентичен товарному знаку «Puma»<sup>120</sup> (рисунок № 1).

---

<sup>120</sup> Lopez, V. D. Указ. соч.



Рисунок № 1.

Также по Закону Лэнхэма суд должен руководствоваться презумпцией, что нарушение исключительного права правообладателя товарного знака или знака обслуживания совершенно лицом умышленно. Однако суд вправе снизить сумму компенсации, если нарушитель опровергнет презумпцию преднамеренности совершения нарушения.

Следует обратить внимание на одну из существующих проблем в американском законодательстве – дискреционность статутных убытков. В доктрине указанный способ защиты критикуется за его чрезмерную неопределенность. Данное обстоятельство обусловлено тем, что статутные убытки на практике применяются реже, чем взыскание фактических убытков, так как суд вправе отказать во взыскании статутных убытков, если при рассмотрении дела будет установлено, что возможен расчет фактических убытков. Также американские правоведы придерживаются точки зрения, что статутные убытки противоречат принципу справедливости, так как данный способ не предусматривает установление точных убытков, которые понесла пострадавшая сторона.

Проанализировав судебную практику, нами был выявлен перечень основных факторов, на которые ссылаются суды при определении размера заявленных убытков.

1. Прибыль, полученная нарушителем при реализации спорного товара. Данный показатель рассчитывается судом исходя из стоимости контрафактного товара. При этом учитывается реальная цена продукции, реализуемая правообладателем<sup>121</sup>.

---

<sup>121</sup>Shukla, R. Trademark Infringement and Remedies [Электронный ресурс] /R. Shukla // Сайт «Researchgate». – Режим доступа: <https://www.researchgate.net>.

2. Наличие «известности и популярности» товарного знака правообладателя. Так, в деле Microsoft v. MikeRoweSoft суд установил, что товарный знак настолько известен потребителю, что дальнейшее использование спорного товарного знака «Mikesoft» в отношении компьютерных программ, несомненно, приведет к введению в заблуждение потребителя<sup>122</sup>.

Сравнивая положения российского законодательства о компенсации и американского законодательства в отношении статутных убытков, можно сделать вывод, что данные способы защиты имеют схожие черты. Сходство заключается в том, что если правообладатель предъявляет требование о взыскании компенсации или статутных убытков, ему достаточно лишь доказать сам факт нарушения. При этом от доказывания умысла нарушителя и размера причиненных убытков владелец товарного знака освобождается. Кроме того, размер взыскиваемых сумм путем использования данных способов защиты по праву обеих стран зависят от усмотрения суда.

При анализе американского законодательства и правоприменительной практики не был обнаружен такой критерий – единство намерения нарушителя. Нами не исключается тот факт, что данный критерий применяется в практике США, но из-за языковых различий и недостатка нормативно-правовых источников обнаружить подтверждение данного обстоятельства не удалось.

Далее нами будет рассмотрен один из специальных вопросов защиты исключительного права на товарный знак по российскому законодательству – способы защиты товарного знака или знака обслуживания, содержащихся в доменном имени.

Как известно, ст. 1225 ГК РФ содержит закрытый перечень объектов интеллектуальной собственности. Такой объект, как доменное имя, в данный перечень не включен. В юридической литературе существует мнение, что

---

<sup>122</sup> Gader-Shafran, R. – Указ. соч.

домен – это новый самостоятельный объект интеллектуальных прав<sup>123</sup>. Однако еще в 2002 г. Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) признавала, что доменные имена выполняют функцию идентификации подобно той, что свойственна товарным знакам, подчеркивая при этом, что доменные имена не являются самостоятельным объектом интеллектуальных прав<sup>124</sup>.

Правовая неопределенность, отсутствие законодательных норм, регулирующих использование домена вызвали появление популярного направления деятельности в сети, которое именуют международным термином «киберсквоттинг» (от англ. «cybersquatting» – захват, завладение, оккупация) – приобретение или создание доменных имен, схожих с известными товарными знаками популярных компаний, с целью дальнейшей перепродажи<sup>125</sup>.

В настоящее время упоминание доменного имени содержится лишь в ст. 1484 ГК РФ: «Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг путем размещения в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации».

Выделяются следующие ситуации незаконного использования товарного знака в доменном имени:

1. Используемое доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком правообладателя.
2. Доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Согласно п. 4(b) Единых правил разрешения споров в отношении доменных имен 1999 г. (далее – ICANN) под недобросовестным использованием доменного имени следует понимать<sup>126</sup>:

---

<sup>123</sup> Шутов, М. А. Проблемы правовой защиты доменных имен / М. А. Шутов // Молодой учёный. – 2009. – № 9. – С. 57.

<sup>124</sup> Морякина, В. И. Защита товарных знаков в составе доменного имени / В. И. Морякина // Диалог. – 2017. – № 2. – С. 55–56.

<sup>125</sup> Коверченко, И. И. Альтернативное рассмотрение доменных споров [Электронный ресурс] / И. И. Коверченко // Сайт «Журнал Суда по интеллектуальным правам». – Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/alternative-domain-dispute-resolution>.

<sup>126</sup> Коверченко, И. И. – Указ соч.



1. Покупку или регистрацию доменного имени в целях сдачи в аренду или передачи иным способом указанного доменного имени владельцу товарного знака или его конкуренту в корыстных целях;
2. Регистрацию доменного имени в целях помешать его регистрации иным владельцем товарного знака;
3. Регистрацию доменного имени в целях причинения убытков конкуренту;
4. Использование доменного имени для привлечения потенциальных потребителей путём введения их в заблуждение<sup>127</sup>.

В российском законодательстве можно выделить ст. 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции», положения которой запрещают недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности<sup>128</sup>.

Что касается ситуации, когда доменное имя, зарегистрированное тем или иным лицом, совпадает с товарным знаком другого лица, то такие действия не всегда будут являться нарушением исключительного права. Можно выделить следующие условия для признания неправомерными действий лица, зарегистрировавшего доменное имя.

Во-первых, доменное имя должно быть схоже до степени смешения или тождественно товарному знаку. Во-вторых, должна создаваться опасность смешения продуктов, товаров или торговой деятельности конкурента. В-третьих, доменное имя должно использоваться в коммерческих целях. Наконец, последнее условие: правообладатель исключительного права не должен дать разрешение на такое использование<sup>129</sup>.

В случае нарушения исключительного права на товарный знак в зарегистрированном доменном имени, правообладатель вправе, помимо

---

<sup>127</sup> Сысоева, А. Доменное имя интеллектуальная собственность [Электронный ресурс] / А. Сысоева // Сайт «Zakon.ru». – Режим доступа: [https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe\\_imya\\_i\\_intellektualnaya\\_sobstvennost](https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe_imya_i_intellektualnaya_sobstvennost).

<sup>128</sup> О защите конкуренции : федер. закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ ред. от 01.04.2020 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

<sup>129</sup> Александров, А. А. Правовая регламентация защиты доменов от неправомерных захватов / А. А. Александров // Проблемы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2010. – № 4. – С. 133.

способов защиты, перечисленных в положениях ст. 1515, 1252 ГК РФ, применить такие способы защиты, как аннулирование или запрет использования доменного имени, регистрация доменного имени на другое лицо<sup>130</sup>.

Так, например, Арбитражный суд Курской области рассматривал дело № А46-12977/2009, по которому вынес решение о запрете использования доменного имени antillora.ru, так как в нем содержится словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца<sup>131</sup>.

Следующим способом защиты исключительного права на товарный знак является регистрация уже существующего домена на свое имя с целью пресечения смешения принадлежащего правообладателю товарного знака и доменного имени другого лица. Однако на практике возможна ситуация, когда регистрация товарного знака выступает как средство получения прав на популярное доменное имя. Такие действия получили название «обратный захват»<sup>132</sup>. Законодательного закрепления данный термин не имеет. В доктрине предложено следующее определение обозначаемого им понятия: «обратный захват» – это регистрация лицом товарного знака с целью отображения доменного имени<sup>133</sup>.

Так как российское законодательство содержит пробелы в регулировании отношений, связанных с доменным именем, то недобросовестные правообладатели товарных знаков используют ст. 1484 ГК РФ, которая устанавливает приоритет товарного знака над доменным именем, несмотря на дату регистрации данного объекта.

В данном случае представляется интересным рассмотреть практику дел, в которых суд отказывал в осуществлении «обратного захвата» и признавал

---

<sup>130</sup> Там же. – С. 134.

<sup>131</sup> Коверченко, И. И. – Указ. соч.

<sup>132</sup> Перельгин, К. И. Использование товарных знаков в доменном имени [Электронный ресурс] / К. И. Перельгин // Сайт «Журнал Суда по интеллектуальным правам». – Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/the-use-of-trademarks-in-domain-names>.

<sup>133</sup> Перельгин, К. И. – Указ. соч.

приоритет доменного имени над товарным знаком<sup>134</sup>.

Например, дело А40-58325/2014, рассмотренное в Арбитражном суде г. Москвы в 2014 г., стало одним из первых для владельцев домена, в котором было признано, что дата регистрации доменного имени дает равный приоритет, что и дата регистрации товарного знака<sup>135</sup>. Суд кассационной инстанции при рассмотрении данного спора пришел к выводу, что «несмотря на то, что доменное имя не является объектом исключительного права, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и фирменным наименованием истца».

Еще одним способом защиты исключительного права на товарный знак при незаконном размещении его в доменном имени является требования правообладателя об аннулировании или запрете использования доменного имени, регистрации доменного имени на себя. Однако на практике применение данного способа осложняется тем, что не существует определенного стандарта доказывания добросовестности владельца доменного имени или факта нарушения администратором исключительного права лица на товарный знак.

Таким образом, действующее российское законодательство не относит доменное имя к результатам интеллектуальной деятельности или к средствам индивидуализации. В случае незаконного использования товарного знака в зарегистрированном доменном имени правообладатель вправе использовать такие способы защиты, как аннулирование или запрет использования доменного имени, регистрация доменного имени на другое лицо. Отношения, связанные с использованием доменного имени, регулируются профильным законодательством об интеллектуальной собственности и другими актами,

---

<sup>134</sup> Биюков, Э. А. Судебная защита при использовании товарных знаков в мега-тегах [Электронный ресурс] / Э. А. Биюков // Сайт «Журнал Суда по интеллектуальным правам». – Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/judicial-protection-in-the-use-of-trademarks-in-meta-tags>.

<sup>135</sup> Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.07.2014 по делу № А40-58325/2014 [Электронный ресурс] // Картоотека арбитражных дел и решений «МойАрбитр.ru». – Режим доступа: <http://kad.arbitr.ru/Card/e0ed0ae0-864f-4aaf-90db-b03ca7f7645f>.

определяющими смежные отношения, как например, отношения о недобросовестной конкуренции.

Далее рассмотрим особенности защиты прав обладателя товарного знака в случае его использования в доменном имени по праву США.

Следует сразу оговориться о том, что, в отличие от российского, американское законодательство подробно регулирует как статус доменного имени, как объекта права, так и отношения, связанные с незаконным использованием товарного знака в домене.

Актуальным правовым регулированием в данной сфере являются Закон «О защите потребителей от киберсквоттинга», в котором предусмотрено три типа действий, которые относятся к киберсквоттингу<sup>136</sup>:

1. «Тайпсквоттинг» – регистрация доменного имени с использованием известного товарного знака с намеренными орфографическими или грамматическими ошибками в названии. Создатели таких доменов рассчитывают на допущение ошибки пользователями при написании адреса сайта.

2. Регистрация доменного имени, аналогичного или идентичного существующему товарному знаку.

3. Перехват продления (англ. – «renewal snatching»; досл. – «вырванное обновление»), то есть покупка доменного имени сразу после истечения срока предыдущей регистрации<sup>137</sup>.

Также Закон «О защите потребителей от киберсквоттинга» закрепляет девять критериев, которые позволяют констатировать наличие недобросовестных намерений, которые, как представляется, являются характерными чертами киберсквоттинга:

1. Наличие права на товарный знак или права на иные объекты интеллектуальной деятельности;

2. Наличие в доменном имени наименования юридического лица или

---

<sup>136</sup> Морякина, В. И. – Указ соч. С. 59.

<sup>137</sup> Будагова, М. М. – Указ соч. С. 165.

имени владельца;

3. Предварительное использование администратором доменного имени в связи с добросовестным предложением товаров или услуг;

4. Добросовестное коммерческое или некоммерческое использование знака регистратором;

5. Намерение регистратора отвлечь покупателей от местоположения владельца знака с целью нанести вред деловой репутации правообладателя, получить коммерческую выгоду либо запятнать или опорочить знак;

6. Предложение регистратора о передаче, продаже или ином действии в отношении доменного имени владельцу или третьему лицу для получения финансовой выгоды без использования знака на сайте;

7. Введение регистратора в заблуждение администратором домена посредством предоставления ложной контактной информации при подаче заявки на регистрацию доменного имени;

8. Регистрация или приобретение нескольких доменных имен, которые идентичны или сходны до степени смешения с чужими товарными знаками;

9. Степень отличительности или известности товарного знака, используемого в домене, согласно которой товарный знак в домене является отличительным или известным<sup>138</sup>.

Для оценки добросовестности действий лица, зарегистрировавшего доменное имя, совпадающее с товарным знаком другого лица, представленные критерии должны учитываться в совокупности. В отсутствие недобросовестных намерений законные средства защиты применяться не могут: доменное имя не может быть аннулировано или передано владельцу товарного знака.

С появлением рассматриваемого Закона «О защите потребителей от киберсквоттинга» у правообладателя товарного знака исчезла обязанность по доказыванию факта коммерческого использования доменного имени,

---

<sup>138</sup> Сухарева, А. Е. – Указ соч.

содержащего спорный знак<sup>139</sup>. Для признания действий киберсквоттера незаконными используется стандарт доказывания, в который входят следующие обстоятельства:

1. Использованное доменное имя было схоже или идентично товарному знаку.

2. Владелец доменного имени имел недобросовестные намерения.

Таким образом, по закону правообладатель вправе требовать выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака в доменном имени, аннулирования доменного имени за недобросовестное использование или назначения судебного запрета на использование домена, регистрацию домена на имя правообладателя товарного знака.

Сравнивая американское законодательство в области защиты товарных знаков, использованных в доменном имени, с российским законодательством, можно сделать вывод, что способы защиты, представленные в обеих странах, во многом схожи. Данный факт обусловлен тем, что обе страны опираются на международное регулирование при решении вопроса об использовании доменных имен, в частности Единые правила разрешения споров в отношении доменных имен 1999 г.

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы отметить тот факт, что американское законодательство, посвященное доменным именам и товарным знакам, является на сегодняшний день, по нашему мнению, более прогрессивным. Поэтому следует обратить внимание на возможность улучшения механизмов защиты от киберсквоттинга в Российской Федерации путем заимствования некоторых положений из американского законодательства.

В частности, Закон США «О защите потребителей от киберсквоттинга» указывает, что домен – это самостоятельный объект прав, который наравне с товарным знаком имеет приоритет регистрации. Данный подход американского законодателя позволяет владельцам доменного имени должным образом

---

<sup>139</sup> Сысоева, А. – Указ соч.

защитить свои интересы при появлении спорной ситуации. Мы полагаем, что наметившаяся в российской судебной практике тенденция к предоставлению правовой охраны доменным именам не в полной мере обеспечивает защиту доменного имени. Поэтому правовое регулирование США в этой части может послужить образцом для внесения изменений в российские нормативные акты. Таким образом, в часть четвертую ГК РФ необходимо внести уточнение в ст. 1225, добавив туда положение о доменном имени.

В случае принятия таких положений законодатель поможет защитить как добросовестных администраторов доменных имен, так и добросовестных правообладателей товарных знаков, от действий нарушителей.

Далее в подразделе нами будет рассмотрен специальный способ защиты исключительного права на товарный знак по гражданскому законодательству России – принудительная ликвидация нарушителя. Этот особый способ защиты (ст. 1253 ГК РФ) предусматривает, что если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на объект индивидуализации, то суд может принять решение о его ликвидации по требованию прокурора.

Гражданское законодательство не содержит прямых указаний, устанавливающих критерии признания тех или иных действий «совершенными неоднократно», а также не дает определения понятию грубого правонарушения, поэтому данные категории следует анализировать с учетом позиций, сформулированных в правоприменительной практике.

Для того, чтобы определить что означает неоднократность совершенного правонарушения, нами была исследована судебная практика по применению ст. 1253 ГК РФ. Анализ судебной практики показывает, что под «неоднократностью» некоторые суды подразумевают «всякое повторное нарушение законодательства, совершенное в период, когда было возможно применение санкции за предыдущее нарушение». Неоднократные нарушения закона в совокупности должны быть столь существенными, чтобы позволить арбитражному суду – с учетом всех обстоятельств дела, включая оценку характера допущенных юридическим лицом нарушений и вызванных им

последствий, – принять решение о ликвидации юридического лица в качестве меры, необходимой для защиты прав и законных интересов других лиц»<sup>140</sup>.

При этом одного только признака неоднократности недостаточно для ликвидации юридического лица. Вторым обязательным критерием применения положений ст. 1253 ГК РФ является грубость совершенного правонарушения.

Согласно постановлению Конституционного суда № 28-П грубым правонарушением признается нарушение, «повлекшее значительные убытки для правообладателя вследствие неправомерных действий ответчика. В рамках гражданского производства «значительные убытки» выступают как оценочная категория, и их наличие или отсутствие должно устанавливаться на основании сопутствующих обстоятельств (таких, как характер нарушения, тяжесть наступивших последствий, или, например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции)»<sup>141</sup>.

Так, в Постановлении Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2019 г. по делу № А66-8472/2019 указано: «Для прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя необходимо не только установить факт неоднократности нарушений, вины предпринимателя, но и такую их существенность, которая позволит суду сделать вывод о необходимости прекратить деятельность нарушителя как единственной меры, необходимой для защиты прав и законных интересов других лиц»<sup>142</sup>.

Анализ правоприменительной практики показал, что способ защиты, предусмотренный ст. 1253 ГК РФ, на сегодняшний день не востребован, так как при осуществлении доказывания заявителю не удастся подтвердить неоднократность и грубость нарушений. При этом суды придерживаются

---

<sup>140</sup> Еременко, В.И. – Указ. соч. С. 7.

<sup>141</sup> Обзор судебной практики о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : информ. письмо Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 06.12.2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

<sup>142</sup> Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2019 по делу № А66-8472/2019 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.



разных точек зрения в вопросе о содержании указанных понятий<sup>143</sup>.

Следовательно, необходимо внести дополнение в положения статьи 1253 ГК РФ, которые будут конкретизировать понятия неоднократности и грубости нарушения. Так, с целью создания единообразной правоприменительной практики предлагается следующие определения: Неоднократным нарушением закона» признается нарушение юридическим лицом (в частности, два или более раза) исключительного права, последствия которого носят существенный вред и на устранение которого правообладатель несет значительные расходы. Грубым нарушением с учетом характера наступивших последствий признается правонарушение, повлекшее значительные убытки.

Далее необходимо рассмотреть законодательство США, в котором был обнаружен похожий способ защиты права на товарный знак, а именно требование о ликвидации бизнеса в случае незаконного использования товарного знака, приводящего к его «размытию» и влекущего значительные убытки для правообладателя<sup>144</sup>.

Данный способ защиты применяется в рамках политики запрета «размытия товарного знака». «Размытие товарного знака» – это концепция Закона «О товарных знаках» США, дающая владельцу известного товарного знака право запрещать другим использовать этот знак таким образом, чтобы не потерять «уникальность своего товарного знака».

В большинстве случаев «размытие» товарного знака связано с незаконным использованием чужого товарного знака на продуктах, которые не конкурируют с товарами владельца товарного знака и имеют мало общего с ними. Например, известный товарный знак, используемый одной компанией для обозначения средств по уходу за волосами, может быть «разбавлен», если другая компания начнет использовать аналогичный знак для обозначения хлопьев для завтрака.

---

<sup>143</sup> Лопатин, В. Н. — Указ. соч. С. 35.

<sup>144</sup> Dogan, S. L. The trademark use requirement in dilution cases / S. L. Dogan, M. A. Lemley // Сайт «MefiaDoc». – Режим доступа: [https://mafiadoc.com/the-trademark-use-requirement-in-dilution-cases-open-science\\_5c121d47097c47283f8b459e.html](https://mafiadoc.com/the-trademark-use-requirement-in-dilution-cases-open-science_5c121d47097c47283f8b459e.html).

При заявлении требования о ликвидации юридического лица в случае незаконного использования товарного знака, приводящего к его «размытию», правообладателю необходимо доказать:

1. Неправомерность нанесения товарного знака на спорный товар. При этом товарный знак должен обладать достаточной популярностью и известностью в обществе.

2. Факт того, что спорные товары распространяются на едином рынке длительный период времени (то есть продажа осуществлялась более чем 1 раз).

3. Правообладатель понес значительные имущественные потери.

При рассмотрении дела о «размытии» товарного знака в суде необходимо учитывать следующие факторы:

1. Степень сходства между товарными знаками.

2. Имеет ли пользователь товарного знака намерение создать ассоциацию с известным товарным знаком.

3. Фактическая связь между товарным знаком нарушителя и известной маркой.

4. Характер наносимого ущерба существующей репутации средства индивидуализации.

В случае если товарный знак лица подвергся размытию, согласно Закону «О размытии товарного знака» правообладатель вправе предъявить требование не только о взыскании убытков или компенсации, но и потребовать ликвидации юридического лица за совершение данного правонарушения<sup>145</sup>.

Так, например, в деле *Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog* четвертый окружной суд рассматривал исковое заявление Louis Vuitton к продавцу жевательной резинки марки Chewy Vuitton, чей бренд был пародией на знаменитый модный дом. Правообладатель требовал не только возмещения убытков, но и ликвидации компании жевательной резинки, так как такой бред

---

<sup>145</sup> Federal Trademark dilution Act [Электронный ресурс] // Сайт «Wikia.org». – Режим доступа: [https://itlaw.wikia.org/wiki/Federal\\_Trademark\\_Dilution\\_Act\\_of\\_1995](https://itlaw.wikia.org/wiki/Federal_Trademark_Dilution_Act_of_1995).

размывает положительную известность марки «Louis Vuitton»<sup>146</sup>. Ответчик, в свою очередь, утверждал, что его пародия не «размыла» самобытность товарного знака «Louis Vuitton», то есть популярный бред не потерял своей уникальности. Однако истец ссылался на тот факт, что распространение контрафактной продукции повлияло на его коммерческую деятельность, в частности, в период нарушения, с ним отказались заключать договор контрагенты. Суд при вынесении решения по делу принял во внимание популярность товарного знака «Louis Vuitton», а также характер нарушения. Само по себе нарушение исключительного права на товарный знак в данном случае являлось существенным, поскольку в результате пародии Chewy Vuitton, доверие потребителей к бренду «Louis Vuitton» подорвалось, что отразилось на объеме продаж компании. Более того, крупные контрагенты перестали заключать коммерческие сделки, что привело к уменьшению прибыли компании.

В отличие от российского законодательства, такой субъект, как прокурор, не привлекается и не участвует в делах при предъявлении требования о ликвидации юридического лица. Участие прокурора в сфере интеллектуальной собственности по законодательству США возможно только в уголовном судопроизводстве.

Концепт «размытия» товарного знака отсутствует в гражданском законодательстве России. Впрочем, на наш взгляд, возможно частичное включение данного концепта в положения ст. 1253 ГК РФ. В частности, когда речь идет о критерии грубости совершенного правонарушения.

В делах о принудительной ликвидации юридического лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя российские суды не учитывают деловую репутацию владельца товарного знака. Зачастую распространение контрафактной продукции наносит существенный урон репутации правообладателя, негативно отражаясь на его коммерческой

---

<sup>146</sup> Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC [Электронный ресурс] // Сайт «Lawberkeley.ru». – Режим доступа: <https://www.law.berkeley.edu/files/louisvuitton.pdf>.

деятельности. В частности, чем известнее товарный знак, тем больше потребители доверяют существующему бренду.

Так, например, проведем анализ продаж товаров под товарными знаками «Смешарики». Товарный знак «Смешарики» достаточно популярный среди потребителей разных возрастов. В период с 2019 г. по 2020 г. распространение контрафактного товара под товарным знаком «Смешарики» повлияло на продажи товаров данного бренда по сравнению с более ранним периодом деятельности компании (рисунок № 1).

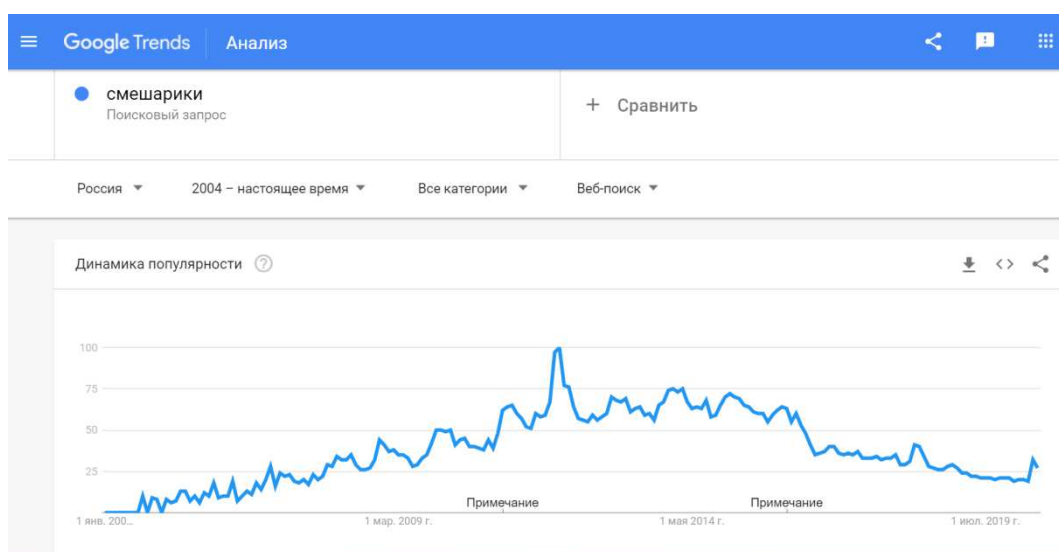


Рисунок № 1.

Таким образом, российские суды не учитывают деловую репутацию правообладателя при рассмотрении дел о принудительной ликвидации юридического лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя в случае неоднократного и грубого нарушения ими исключительного права на средство индивидуализации. Однако опыт зарубежной практики показывает, что данный критерий помогает не только восстановить имущественное положение правообладателя, но также способствует принятию судом справедливого решения, отражающего интересы обеих сторон, в отношении потери правообладателем уникальности или известности его средства индивидуализации.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что специальный способ защиты исключительного права на товарный знак, предусмотренный ст.

1253 ГК РФ, на сегодняшний день не востребован, так как при осуществлении доказывания заявителю не удастся подтвердить неоднократность и грубость нарушений. Проведя анализ законодательства США, нами был обнаружен схожий способ защиты, применяемый в рамках политики запрета «размытия товарного знака». «Размытие товарного знака» – это концепция Закона «О товарных знаках» США, дающая владельцу известного товарного знака право запрещать другим использовать этот знак таким образом, чтобы не потерять «уникальность своего товарного знака».

Концепт «размытия» товарного знака отсутствует в гражданском законодательстве России. Впрочем, на наш взгляд, возможно частичное включение данного концепта в положения ст. 1253 ГК РФ.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог можно сделать вывод о том, что действующее российское законодательство в области защиты товарных знаков закрепляет обширный перечень способов защиты. Правообладатели исключительного права на товарный знак заинтересованы в наиболее эффективной защите своих нарушенных прав. Однако практика реализации правовых норм, регулирующих отношения по использованию исключительного права на указанные средства индивидуализации, показывает, что действующее законодательство в этой области является неполным и противоречивым.

На основании вышеизложенного представляется необходимым сделать следующие выводы:

1. В настоящее время товарный знак и знак обслуживания – два самостоятельных объекта интеллектуальной собственности. Представленные в исследовании законодательные определения понятий товарного знака и знака обслуживания демонстрируют, что данные объекты в российской и американской правовых системах обладают присущими им специфическими признаками и функциями.

2. Все существующие виды товарного знака и знака обслуживания подразделяют на три большие группы: по форме выражения, по праву владения и по объектам идентификации. Однако на сегодняшний день приведенный перечень видов товарного знака и знака обслуживания не носит исчерпывающий характер по законодательству обеих стран. Данный список с каждым годом дополняется новыми разновидностями товарного знака или знака обслуживания.

3. В настоящее время в гражданском законодательстве России отсутствует специальная норма, устанавливающая момент начала возникновения права лица на защиту товарного знака. Практическое значение решение данного противоречия обусловлено необходимостью определения момента, с которого правообладатель вправе предъявить требование к нарушителю о возмещении убытков либо о взыскании компенсации за период,

исчисляемый не ранее чем с даты регистрации товарного знака или с момента подачи заявки на регистрацию объекта.

По нашему мнению, правовая охрана товарного знака появляется с момента самой регистрации, а не с момента подачи заявки. Так, согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ исключительное право на товарный знак должно удостоверяться свидетельством на товарный знак. В свою очередь, свидетельство на товарный знак выдается государственным органом после проведения экспертизы документов лица, а также его обозначения.

4. В юридической доктрине существует мнение, что российский законодатель реципировал институт статутных убытков, закрепленный в праве США, введя институт компенсации. Сравнивая данные способы защиты исключительного права, действительно можно выделить некоторые сходства данных мер ответственности. Так, например, их главной задачей является возмещение ущерба и восстановление права правообладателя. Кроме того, компенсация и статутные убытки не подлежат расчету, то есть правообладатель не обязан доказывать наличие убытков в связи с нарушением его исключительного права.

Следовательно, позиция о том, что при создании института компенсации российский законодатель заимствовал положения американского законодательства в отношении статутных убытков, адаптируя его под действующее законодательство, может быть поддержана.

5. В исследовании была затронута давняя дискуссия о правовой природе такой меры ответственности, как компенсация. Проанализировав существующие точки зрения, а также правоприменительную практику, нами был сделан вывод, что взыскание компенсации за нарушение исключительного права есть самостоятельная мера гражданско-правовой ответственности.

6. Применительно к такому способу защиты, как взыскание убытков, нами был сделан вывод, что понятие убытков по американскому праву шире, чем по ГК РФ. Так согласно закону убытки состоят из: 1) упущенной выгоды; 2) снижения показателей стоимости бизнеса. При этом упущенная выгода

включает в себя: 1) прибыль ответчика, 2) любые убытки, понесенные истцом, 3) судебные издержки.

7. Американское законодательство в области защиты товарных знаков, использованных в доменном имени, по сравнению с российским законодательством, является, на наш взгляд, более прогрессивным для настоящего времени.

При этом Закон США «О защите потребителей от киберсквоттинга» указывает, что домен – это самостоятельный объект прав, который наравне с товарным знаком имеет приоритет регистрации. Данный подход американского законодателя позволяет владельцам доменного имени должным образом защитить свои интересы при появлении спорной ситуации. Таким образом, в часть четвертую ГК РФ необходимо внести уточнение в ст. 1225, добавив туда положение о доменном имени.

8. Необходимо внести дополнение в положения статьи 1253 ГК РФ, которые будут конкретизировать понятия неоднократности и грубости нарушения. Так, с целью создания единообразной правоприменительной практики предлагается следующие определения: Неоднократным нарушением закона признается нарушение юридическим лицом (в частности, два или более раза) исключительного права, последствия которого носят существенный вред и на устранение которого правообладатель несет значительные расходы. Грубым нарушением с учетом характера наступивших последствий признается правонарушение, повлекшее значительные убытки.

9. В отличие от американской правоприменительной практики, российские суды не учитывают деловую репутацию правообладателя при рассмотрении дел о принудительной ликвидации юридического лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. Опираясь на опыт США, мы предлагаем учитывать характер и степень нанесенного ущерба деловой репутации правообладателя, в частности, когда речь идет об определении критерия грубости совершенного правонарушения.



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

### I Нормативные правовые акты

1. Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 ред. от 02.10.1979 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 4 [Электронный ресурс] : федер. закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ ред. от 18.07.2019 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
3. Свод законов Российской империи [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
4. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров : Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 // Российская газета. – 1992. – № 42 – Ст. 2322.
5. О защите конкуренции : федер. закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ ред. от 01.04.2020 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
6. О техническом регулировании : федер. закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ ред. от 28.11.2018 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
7. Federal Trademark dilution Act [Электронный ресурс] // Сайт «Wikia.org». – Режим доступа: [https://itlaw.wikia.org/wiki/Federal\\_Trademark\\_Dilution\\_Act\\_of\\_1995](https://itlaw.wikia.org/wiki/Federal_Trademark_Dilution_Act_of_1995).
8. The Federal Trade Commission Act [Электронный ресурс] // Сайт «federalreserve.gov». – Режим доступа: <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/supmanual/cch/ftca.pdf>.

9. The Lanham (Trademark) Act [Электронный ресурс] // Сайт «bitlaw.ru». – Режим доступа: <https://www.bitlaw.com/source/15usc/1125.html>.

10. U.S. Trademark Law [Электронный ресурс] : Rules of practice and federal statutes. – Режим доступа:  
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tmlaw.pdf>.

11. Trademark Manual of Examining Procedure [Электронный ресурс] // Сайт «Upso.gov». – Режим доступа:  
<https://tmer.uspto.gov/RDMS/TMER/current#/current/TMER-1200d1e5036.html>.

## II Специальная литература

12. Александров, А. А. Правовая регламентация защиты доменов от неправомерных захватов / А. А. Александров // Проблемы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2010. – № 4. – С. 133–140.

13. Андросенко, В. В. Понятие товарного знака в разных система права / В. В. Андросенко // Современное право. – 2015. – № 10. – С. 25–28.

14. Баттахов, П. П. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности / П. П. Баттахов // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2014. – № 3. – С. 60–62.

15. Беспалов, Ю. Ф. Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания по гражданскому законодательству РФ / Ю. Ф. Беспалов // Вестник московского университета. – 2017. – № 3. – С. 175–178.

16. Бирагова, Р. Т. Распоряжение исключительным правом на товарный знак / Р. Т. Бирагова // Бизнес в законе. – 2010. – № 5. – С. 51–53.

17. Большова, А. К. О развитии института компенсации за нарушение исключительных прав / А. К. Большова, Л. С. Симкин // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2004. – № 16. – С. 100–115.

18. Братусь, С. Н. Юридическая ответственность и законность : учебник / С. Н. Братусь. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 198 с.

19. Гаврилов, Э. П. Публикация решения суда о нарушении интеллектуальных прав / Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2011. – № 1. – С. 21–30.
20. Гасанова, К. К. Соотношение прав на товарный знак и права на фирменное наименование / К. К. Гасанова // Вестник Московского университета МВД России. – 2010 – № 5. – С. 124–127.
21. Гражданское право: учебник: В 3 т. Т. 1 : Общая часть / отв. ред. В.П. Мозолин. – Москва : Статут, 2012. – 816 с.
22. Григорьев, И. Г. Становление развитие товарного знака / И. Г. Григорьев // Молодой ученый. – 2018. – № 13. – С. 165–168.
23. Гриднева, О. В. Правовая природа договора коммерческой концессии / О. В. Гриднева, С. Ю. Стародумова // Проблемы экономики и юридической практики. – 2016. – № 2. – С. 228–231.
24. Дерябина, Н. В. Двойная регистрация товарного знака / Н. В. Дерябина // Юридическая наука. – 2018. – № 4. – С. 154–157.
25. Джеймс, Д. Возмещение ущерба от нарушения авторских прав и товарных знаков: видны ли на горизонте еще большие суммы / Д. Джеймс // Business Valuations Guide. – 2008. – № 2. – С. 183–188.
26. Еременко, В. И. Содержание и природа исключительных прав (интеллектуальной собственности) / В. И. Еременко // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 1. – С. 28–38.
27. Журавлева, В. В. Сладкий аромат товарного знака / В. В. Журавлева, С. Б. Фелицына // Патенты и лицензии. – 2004 – № 5. – С. 39–43.
28. Захаров, Д. Е. Гражданско-правовая ответственность как правоотношение / Д. Е. Захаров // Государственная служба и кадры. – 2019. – № 1. – С. 62–65.
29. Иванова, Е. Г. История развития понятия товарного знака и его функции / Е. Г. Иванова // Юридическая наука. – 2014. – № 3. – С. 48–50.
30. Иоффе, О. С. Избранные труды : в 4 т. Т. 3 : Обязательственное право / О. С. Иоффе. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 466 с.

31. Клейменова, М. О. Проблемы, возникающие при осуществлении регистрационного режима средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг / М. О. Клейменова // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 2. – С. 27–31.

32. Костин, А. В. Убытки и ущерб правообладателей интеллектуальной собственности с точки зрения защитника / А. В. Костин // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2009. – № 1. – С. 57–69.

33. Лопатин, В. Н. Семь уроков кодификации законодательства об интеллектуальной собственности / В. Н. Лопатин // Юридический мир. – 2014. – № 1. – С. 30–38.

34. Мазаев, Д. В. Способы гражданско-правовой защиты исключительного права на товарный знак / Д. В. Мазаев // Вестник экономической безопасности. – 2011. – № 2. – С. 147–153.

35. Малеина, М. Н. Обнародование решения суда о допущенном нарушении как способ защиты гражданских прав / М. Н. Малеина // Журнал российского права. – 2012. – № 2. – С. 17–25.

36. Маллинз, М. Определение предпочтительной меры ущерба ИС на основе понимания отличий между «упущенной выгодой» и «уменьшением стоимости бизнеса» / М. Маллинз // Business Valuations Guide. – 2008. – № 2. – С. 143–149.

37. Морякина, В. И. Защита товарных знаков в составе доменного имени / В. И. Морякина // Диалог. – 2017. – № 2. – С. 55–59.

38. Мотылькова, А. В. Специфика компенсации как способа защиты / А. В. Мотылькова // Юридический вестник. – 2012. – № 2. – С. 64–68.

39. Нургалеев, М. С. Гармонизация принципов исчерпания исключительного права на товарный знак / М. С. Нургалеев // Новый юридический вестник. – 2018. – № 1. – С. 21–24.

40. Осокин, О. В. Практика защиты товарных знаков на примере ОАО «ТНК-ВР Холдинг» / О. В. Осокин // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2010. – № 6. – С. 29–35.

41. Панкова, М. Н. Эволюция и развитие законодательства о средствах индивидуализации в России / М.Н. Панкова // Армия и общество. – 2011. – № 2. – С. 156–163.
42. Прокофьев, А. С. Особенности правового регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака / А. С. Прокофьев, В. М. Смирнова // Журнал российского права. – 2015. – № 7. – С. 44–53.
43. Романов, С. С. Товарный знак: Понятие и виды / С. С. Романов // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 12(17). – С. 64–71.
44. Сергеев, А. П. Гражданское право : учебник / А. П. Сергеев. – Москва, 2012. – 1017 с.
45. Толстой, В. С. Гражданское информационное право / В. С. Толстой. – Москва : Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 2009. – 188 с.
46. Халилов, Д. З. О. Договор об отчуждении исключительного права как одна из форм распоряжения исключительным правом / Д. З. О. Халилов // Пробелы в российском законодательстве. – 2012. – № 2. – С. 86–88.
47. Цыбаков, Д. Л. Генезис понятия товарный знак в правовой мысли и юридической практике / Д. Л. Цыбаков, И. А. Лисенкова // Вестник государственного и муниципального управления. – 2017. – № 1. – С. 60–63.
48. Шутов, М. А. Проблемы правовой защиты доменных имен / М. А. Шутов // Молодой учёный. – 2009. – № 9. – С. 57–60.
49. Davison, M. Rights, privileges, legitimate interests and justifiability / M. Davinson, P. Emerton // International Law Review. – 2016. – № 3. – С. 547–554.
50. Griffor, B. M. The Naked License: what business lawyers need to know to protect their clients against trademark abandonment // American Business Law Journal . Michigan. – 2012. – № 32. – С. 35–38.
51. Negi, A. Principles governing damages in Trademark infringement Intellectual property rights /A. Negi, B. J. Thakuria // Journal of Intellectual Property Rights. Gujarat. – 2010. – № 15. – С. 374–379.

52. Wonoh, K. Establishing characteristic legal status and legislative issue of statutory damages under Trademark Law / K. Wonoh // The Journal of Intellectual Property. – 2008. – № 11. – С. 34–46.

### **III Судебная практика**

53. О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

54. 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 : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

55. Обзор судебной практики о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : информ. письмо Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 06.12.2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

56. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2017 № С01-114/2017 по делу №А54-4230/2015 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

57. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2015 по делу № А40-177319/2014 [Электронный ресурс] // Справочная

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:  
<http://www.consultant.ru>.

58. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2014 № С01-684/2014 по делу № А63-5004/2013 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:  
<http://www.consultant.ru>.

59. Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 13.09.2019 по делу № А28-10349/2018 [Электронный ресурс] // Картоoteca арбитражных дел «МойАрбитр.ru». – Режим доступа: <https://my.arbitr.ru>.

60. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2019 по делу № А27-11075/2019 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:  
<http://www.consultant.ru>.

61. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2019 по делу № А66-8472/2019 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:  
<http://www.consultant.ru>.

62. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.07.2014 по делу № А40-58325/2014 [Электронный ресурс] // Картоoteca арбитражных дел и решений «МойАрбитр.ru». – Режим доступа: <http://kad.arbitr.ru/Card/e0ed0ae0-864f-4aaf-90db-b03ca7f7645f>.

63. Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2017 по делу № СИП-676/2016 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

64. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.02.2020 по делу № А56-125710/2020 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

65. Решение Арбитражного суда Тюменской области от 07.10.2019 по делу № А70-13250/2019 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел «МойАрбитр.ru». – Режим доступа: <https://my.arbitr.ru>.

66. Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.05.2019 по делу № А45-9359/2019 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел «МойАрбитр.ru». – Режим доступа: <https://my.arbitr.ru>.

67. Currie v Misa (1875) [Электронный ресурс] // Сайт «Wikimili.ru». – Режим доступа: [https://wikimili.com/en/Currie\\_v\\_Misa](https://wikimili.com/en/Currie_v_Misa).

68. WMS Gaming Inc. v. International Gaming Tech [Электронный ресурс] // Сайт «CourtListener.ru». – Режим доступа: <https://www.courtlistener.com/opinion/765349/wms-gaming-inc-v-international-game-technology>.

69. Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC [Электронный ресурс] // Сайт «Lawberkeley.ru». – Режим доступа: <https://www.law.berkeley.edu/files/louisvuitton.pdf>.

#### **IV Электронные ресурсы**

70. Афанасьева, Е. Г. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы : учебное пособие [Электронный ресурс] / Е. Г. Афанасьева, М. Г. Долгих, Е. А. Афанасьева; отв. ред. Е. В. Алферова. – Москва : РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведения, 2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

71. Биюков, Э. А. Судебная защита при использовании товарных знаков в мега-тегах [Электронный ресурс] / Э. А. Биюков // Сайт «Журнал Суда по интеллектуальным правам». – Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/judicial-protection-in-the-use-of-trademarks-in-meta-tags>.



72. Гаврилов, Э. П. Действие во времени гражданского законодательства, касающегося интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / Э. П. Гаврилов // Справочная правовая система «Гарант» – Режим доступа: <http://www.base.garant.ru>.

73. Городов, О. А. Право промышленной собственности: учебник [Электронный ресурс] / О. А. Городов. – Москва : Статут, 2011 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

74. Гульбин, Ю. Т. Происхождение исключительных прав интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / Ю. Т. Гульбин // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

75. Дмитриев, В. В. Соотношение товарного знака, фирменного наименования и коммерческого обозначения при подготовке договора коммерческой концессии [Электронный ресурс] / В. В. Дмитриев // Сайт «Zakon.ru». – Режим доступа: [https://zakon.ru/blog/2020/03/06/sootnoshenie\\_tovarnogo\\_znaka\\_firmennogo\\_naime\\_novaniya\\_i\\_kommercheskogo\\_oboznacheniya\\_pri\\_podgotovke](https://zakon.ru/blog/2020/03/06/sootnoshenie_tovarnogo_znaka_firmennogo_naime_novaniya_i_kommercheskogo_oboznacheniya_pri_podgotovke).

76. Коверченко, И. И. Альтернативное рассмотрение доменных споров [Электронный ресурс] / И. И. Коверченко // Сайт «Журнал Суда по интеллектуальным правам». – Режим доступа: <http://ipcsmagazine.ru/legal-issues/alternative-domain-dispute-resolution>.

77. Новосельнова, Э. И. Доказывание убытков при взыскании компенсации за нарушение исключительных прав [Электронный ресурс] / Э. И. Новосельнова // Сайт «Zakon.ru». – Режим доступа: [https://zakon.ru/discussion/2014/10/10dokazyvanie\\_ubytkov\\_pri\\_vzyskanii\\_kompensacii\\_za\\_narushenie\\_isklyuchitelnyh\\_prav](https://zakon.ru/discussion/2014/10/10dokazyvanie_ubytkov_pri_vzyskanii_kompensacii_za_narushenie_isklyuchitelnyh_prav).

78. Перелыгин, К. И. Использование товарных знаков в доменном имени [Электронный ресурс] / К. И. Перелыгин // Сайт «Журнал Суда по

интеллектуальным правам». – Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/the-use-of-trademarks-in-domain-names>.

79. Потапкина, И. Особенности получения правовой охраны на товарный знак в США [Электронный ресурс] / И. Потапкина // Сайт «Lawfirm.ru». – Режим доступа: <https://www.lawfirm.ru/article/index.php?id=16884>.

80. Старов, С. А. Бренд, товарный знак и коммерческий символ как объекты управления компанией [Электронный ресурс] / С. А. Старов, О. Н. Алканова, Н. Н. Молчанов // Научная электронная библиотека КиберЛенинка. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>.

81. Сысоева, А. Доменное имя интеллектуальная собственность [Электронный ресурс] / А. Сысоева // Сайт «Zakon.ru». – Режим доступа: [https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe\\_imya\\_i\\_intellektualnaya\\_sobstvennost](https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe_imya_i_intellektualnaya_sobstvennost).

82. Buberis, P. Intellectual Property [Электронный ресурс] / P. Buberis // Сайт «researchgate.ru». – Режим доступа: [https://www.researchgate.net/publication/338776077\\_Intellectual\\_Property](https://www.researchgate.net/publication/338776077_Intellectual_Property).

83. Carrington, A. Trademark protection and prosecution [Электронный ресурс] / A. Carrington // Сайт «Scribd.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/195081668/Trademark-Protection-and-Prosecution>.

84. Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising & Disclosure Requirements Concerning Business Opportunities – 16 CFR Parts 436 and 437 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.ftc.gov/policy/federal-register-notices/disclosure-requirements-and-prohibitions-concerning-franchising#page=102>.

85. Dogan, S. L. The trademark use requirement in dilution cases / S. L. Dogan, M. A. Lemley // Сайт «MefiaDoc». – Режим доступа: [https://mafiadoc.com/the-trademark-use-requirement-in-dilution-cases-open-science-\\_5c121d47097c47283f8b459e.html](https://mafiadoc.com/the-trademark-use-requirement-in-dilution-cases-open-science-_5c121d47097c47283f8b459e.html).

86. Gader-Shafran, R. The trademark law dictionary: United States Domestic Trademark law terms [Электронный ресурс] / R. Gader-Shafran // Сайт

«Scribf.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/387418392/The-Trademark-Law-Dictionary-United-States-Domestic-Trademark-Law-Terms>.

87. Goel, Y. Intellectual property [Электронный ресурс] / Y. Goel // Сайт «scribd.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/presentation/128433261/ipr>.

88. Gowen, N. A. Recovering damages for trademark infringement [Электронный ресурс] / N. A. Gowen, P. V. Vaugher // Сайт «Burkelaw.com». – Режим доступа: [https://www.burkelaw.com/media/news/63\\_Recovering%20Damages%20for%20Trademark%20Infringement.pdf](https://www.burkelaw.com/media/news/63_Recovering%20Damages%20for%20Trademark%20Infringement.pdf).

89. Kumar, V. Trademark registration procedure [Электронный ресурс] / V. Kumar // Сайт «Scribf.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/presentation/18481408/Trademark-Registration-Process>.

90. Manus, J. P. Intellectual property: from creation to commercialization [Электронный ресурс] / J. P. Manus // Сайт «Scribf.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/226425225/Intellectual-Property-From-Creation-to-Commercialisation-A-Practical-Guide-for-Innovators-Researchers>.

91. Manus, J. P. Valuing and Licensing Intellectual Property [Электронный ресурс] / J. P. Manus // Сайт «Scribf.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/226432606/Valuing-and-Licensing-Intellectual-Property>.

92. Morrison, W. Blackstone's Commentaries on the Laws of England [Электронный ресурс] / W. Morrison // Сайт «Archive.org». – Режим доступа: <https://archive.org/details/commentariesonl04blacgoog/page/n8/mode/2up>.

93. Shukla, R. Trademark Infringement and Remedies [Электронный ресурс] / R. Shukla // Сайт «Researchgatnet». – Режим доступа: <https://www.researchgate.net/>.

94. Siegrist, H. Expanding Intellectual property: Copyrights and Patents in 20 Century Europe and beyond [Электронный ресурс] / H. Siegrist, A. Dimou // Сайт «Scribf.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/355728470/Expanding-Intellectual-Property-Copyrights-and-Patents-in-20th-Century-Europe-and-beyond>.

95. Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights [Электронный доступ] // Сайт «WTO.org». – Режим доступа: [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04\\_e.htm#2](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#2).

96. Wilson, L. The Trademark Guide: How You Can Protect and Profit from Trademarks [Электронный ресурс] / L. Wilson // Сайт «Scribd.ru». – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/book/396696034/The-Trademark-Guide-How-You-Can-Protect-and-Profit-from-Trademarks>.

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Юридический  
институт  
Гражданского права  
кафедра

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

Н. Ф. Качур

подпись инициалы, фамилия

« 26 » 06 2020 г.

**БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА**

40.03.01 – Юриспруденция

Защита права на товарный знак по законодательству России и США:

сравнительно-правовое исследование

Научный руководитель Н. В. Файзуллин ст. преподаватель  
подпись, дата должность, ученая степень

Р.В. Файзуллин  
инициалы, фамилия

Выпускник С. Я. Сорокина  
подпись, дата

Е.Ч. Рамазашвили  
инициалы, фамилия

Консультант С. Я. Сорокина доцент, к.ю.н.  
подпись, дата должность, ученая степень

С.Я. Сорокина  
инициалы, фамилия

Красноярск 2020