

Халилов Нариман Михрамович

студент бакалавриата
Московская государственная юридическая
академия им. О.Е. Кутафина
Москва, Россия
narik.halilov@mail.ru

Nariman M. Khalilov

Bachelor
Kutafin Moscow State Law University
Moscow, Russia

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ**

**CIVIL PROTECTION OF EXCLUSIVE
RIGHTS TO TRADEMARKS**

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы гражданско-правовых способов защиты исключительных прав на товарные знаки, проблемы, на решение которых они направлены и соотношение способов между собой с практической и правовой позиции. Проводится анализ гражданского и антимонопольного законодательства, а также научной литературы по обозначенным вопросам, кроме того, автор анализирует судебную практику. Результатами исследования являются полученные в результате анализа судебной практики и законодательства познания в области гражданско-правовых способов защиты исключительных прав на товарные знаки. Сделан вывод о важности и актуальности гражданско-правовых способов защиты исключительных прав как с социальной, так и с коммерческой стороны, а также о необходимости дальнейшего развития законодательства в исследуемой области.

Ключевые слова:

товарные знаки, гражданско-правовая защита, контрафактная продукция, правообладатель

Abstract

The article discusses the issues of civil law methods of protecting exclusive rights to trademarks, the problems they are aimed at solving and the relationship between the methods from a practical and legal position. An analysis of civil and antimonopoly legislation is carried out, as well as scientific literature on these issues, in addition, the author analyzes judicial practice. The results of the study are knowledge obtained as a result of analysis of judicial practice and legislation in the field of civil law methods of protecting exclusive rights to trademarks. A conclusion is drawn about the importance and relevance of civil law methods of protecting exclusive rights from both the social and commercial sides, as well as the need for further development of legislation in the area under study.

Keywords:

trademarks, civil protection, counterfeit products, copyright holder

Рассмотрим содержание понятия «Товарный знак» в обществе. Термин товарный знак охватывает такие понятия как бренд, торговая марка, логотип и т.п.

Под товарным знаком, по смыслу п. 1 ст. 1477 ГК РФ [1] понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров, на которое признается исключительное право, удостоверяемое соответствующим свидетельством на товарный знак.

Более того, легальное определение можно встретить в судебной практике Верховного Суда Российской Федерации. Так, в преамбуле Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков [2] дана

дефиниция, которая определяет товарные знаки как определенное обозначение, которое служит для индивидуализации товаров, работ, услуг.

Важно также отметить, что товарные знаки не ограничиваются простым текстом. Так, например, товарные знаки могут быть зарегистрированы в текстовой форме, в форме изображения, отдельного цвета, либо даже быть объёмными. Более того, товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветом сочетания [7].

Таким образом, в наиболее широком понимании, термин «товарный знак» охватывает практически любые обозначения, которые направлены на индивидуализацию товаров и услуг.

Перед тем, как обозначить способы гражданско-правовой защиты товарных знаков, важно дать краткую характеристику нарушениям исключительных прав на товарные знаки.

Так, нарушение исключительных прав на товарные знаки в настоящее время стало носить массовый характер. Зачастую, контрафактные товары свободно продаются на полках магазинов, рынках и торговых павильонов. К сожалению, одной из специфичных черт этих нарушений является их массовость и вытекающая из этого сложность борьбы с такими нарушениями.

Чаще всего нарушаются исключительные права на наиболее известные товарные знаки, с целью использовать их известность, бренд, стиль и вытекающую из этого популярность у рядовых потребителей, для извлечения прибыли. Нарушение исключительных прав на товарные знаки может выражаться в таких формах как: размещении товарных знаков на товарной вывеске, маркировке и продаже продукции под чужим товарным знаком, использовании чужих товарных знаков в рекламе и др. Для лучшего понимания сущности этих нарушений стоит обратиться к судебной практике.

Возможно, самой массовой группой нарушений исключительных прав является продажа контрафактной продукции известных брендов Индивидуальными предпринимателями на различных рыночных точках.

Одним из показательных примеров такого нарушения является спор, рассмотренный Судом по интеллектуальным правам в деле №А76-17433/2020.

Обстоятельства дела следующие – так, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками МВД был выявлен факт продажи ответчиком контрафактных товаров, в частности наручных часов известного бренда, с нанесенным

на них товарными знаками истца в торговом отделе, расположенном в торговом комплексе. Решением Арбитражного суда Челябинской области от 14.08.2018 по делу №А76-21547/2018 было установлено нарушение прав на товарные знаки Истца и Ответчик был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения с уничтожением изъятой контрафактной продукции. Позднее Истец направил Ответчику претензию с требованием о возмещении убытков в размере 239 800 рублей.

Данный пример очень хорошо показывает специфику большей части нарушений товарных знаков и дел, связанных с этими нарушениями – это большое количество споров с Индивидуальными предпринимателями, которые либо ввезли контрафакт самостоятельно, либо перекупили его по оптовым ценам уже на территории России с целью дальнейшей реализации. Такая специфика объясняется тем, что обнаружить поставщика контрафактной продукции и пресечь тем самым нарушения, крайне сложно. И даже если удастся обнаружить какого-либо поставщика и пресечь нарушение, его место сразу же занимают другие поставщики контрафактной продукции. Именно поэтому правообладатели исключительных прав направляют усилия на борьбу с продавцами контрафактной продукции.

Это объясняется тем, что продавец, который, как уже было сказано ранее, чаще всего является индивидуальным предпринимателем, теряет в результате таких судебных разбирательств огромные по его меркам суммы денег – это и судебные расходы, и потеря всей контрафактной продукции, и выплата компенсации правообладателю. Такие потери предостерегают продавцов от повторных нарушений исключительных прав на товарные знаки. Для всех остальных такие примеры носят характер общей превенции, предостерегая от противозаконного поведения.

Также на практике часто встречаются споры, связанные с определением степени смешения товарных знаков. Важно отметить, что законом [12] установлен запрет использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован либо для однородных товаров. Для установления факта нарушения здесь достаточно возникновения угрозы, опасности [5].

В качестве примера можно привести следующее дело - №А01-4464/2022.

Обстоятельства дела следующие¹ – В ходе осуществления торговой деятельности, Истец обнаружил в продаже в розничной сети пива с наименованием «****», произведенного Ответчиком и содержащего на этикетках обозначение сходное до степени смешения с товарными знаками Истца.

Суд первой инстанции сравнил используемое Ответчиком обозначением с принадлежащими Истцу товарными знаками и установил высокую вероятность смешения товарного знака Истца и обозначения, используемого Ответчиком. Более того, так как реализуемый Ответчиком товар (пиво) является однородным с товаром, в отношении которого зарегистрированы товарные знаки Истца, высока вероятность возникновения у потребителей представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Данные выводы послужили основанием для удовлетворения требований Истца.

Указанные выводы суда первой инстанции подтвердили как суд апелляционной инстанции, так и Суд по интеллектуальным правам.

Таким образом, нарушение исключительных прав на товарные знаки может иметь разные проявления. Сами по себе нарушения так же могут быть разными – от продажи контрафактной продукции до регистрации схожих товарных знаков с целью введения потребителей в заблуждение. Сложность и многосторонность данных нарушений создает необходимость в изучении способов гражданско-правовой защиты исключительных прав на товарные знаки.

Говоря о гражданско-правовых способах защиты исключительных прав на товарные знаки, стоит начать с того, когда возникает право на защиту.

Так, правовая охрана товарного знака предоставляется при условии его государственной регистрации (*ст. 1232 Гражданского кодекса РФ*)

Согласно п. 2 ст. 1250 ГК РФ гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Способы защиты прав на товарный знак подразделяются на две группы: общие и специальные [9]. Общие способы защиты прав предусмотрены в ст. 12 ГК РФ. В части

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2023 N C01-2257/2023 по делу N A01-4464/2022

четвертой Гражданского кодекса РФ перечислены специальные способы защиты прав, которые применяются при нарушении только интеллектуальных прав

К общим способам защиты относятся: признание права на товарный знак, восстановление положения, существовавшего до нарушения прав на товарный знак, пресечение действий, нарушающих право на товарный знак или создающих угрозу его нарушения, возмещение убытков при незаконном использовании товарного знака, самозащита прав на товарный знак, прекращение или изменение правоотношения по использованию товарного знака.

Специальные способы защиты права на товарный знак закреплены в части 4 Гражданского кодекса (ст. 1252, ст. 1515 ГК РФ) и применяются, как уже было ранее сказано, применительно к защите всех интеллектуальных прав.

Так, к специальным способам защиты исключительных прав на товарный знак можно отнести:

1. Пресечение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения исключительных прав на товарный знак.

Важно учитывать, что требовать пресечения действий можно, только если нарушение, на момент предъявления требований продолжается, либо сохраняется угроза нарушения исключительных прав на товарный знак.

В качестве примера применения данной нормы можно привести ситуацию с предъявлением иска о запрете продажи или предложения к продаже контрафактной продукции. Такие требования не будут удовлетворены, если контрафактная продукция уже была продана потенциальным ответчиком.

Помимо всего вышеперечисленного, важно учитывать, что требования о пресечении действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения исключительного права, могут предъявлены не только к лицу, непосредственно совершающему незаконные действия, но и к лицам, которые, в силу своей связи с нарушающим права лицом, могут пресечь такие действия.

Пресечение действий часто применяется, например, для защиты прав в случае угрозы смешения и/или отождествления товарных знаков [6].

2. Изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактный товар, этикетки, упаковки товаров, на которые, в нарушение исключительных прав, размещены товарные знаки либо сходные с ними до степени смешения обозначения.

Важными в вопросе применения данного способа защиты являются положения пункта 4 статьи 1252 ГК РФ. Согласно данной норме, изготовление, распространение, импорт, перевозка или хранение материальных носителей, которые содержат в себе результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые нарушают исключительные права, подлежат изъятию из оборота и последующему уничтожению без выплаты какой-либо компенсации.

Данный способ защиты является одним из самых эффективных для борьбы с продавцами контрафактной продукции [8]. Так как он лишает их всей продукции и создаёт огромные убытки, которые предостерегают нарушителей от повторного использования чужого товарного знака. Таким образом, применение данного способа защиты носит в том числе характер общей превенции.

3. Возмещение убытков, причиненных правообладателю лицом, которое, в нарушение существующих норм, использовало товарный знак или каким-либо иным образом нарушило исключительные права. При этом, важно учитывать, что правообладатель имеет право на возмещение не только реального ущерба, но и упущенной выгоды [4].

Важно также отметить, что лицо, являвшееся правообладателем на момент совершения какого-либо правонарушения в отношении исключительных прав, имеет право требовать возмещения убытков (выплаты компенсации) у нарушителя, даже несмотря на то, что правовая охрана соответствующего товарного знака была уже прекращена на момент предъявления таких требований.

При этом, важно так же отметить, что в случае предоставления третьему лицу права использования товарного знака по лицензионному договору или договору об отчуждении, право требования возмещения убытков (выплаты компенсации), причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, не переходит к новому правообладателю. Такие требования могут быть заявлены лишь лицом, которые на момент совершения правонарушения являлось правообладателем.

При этом право требовать возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования.

4. Выплата компенсации за нарушение права вместо возмещения убытков. Является довольно удобным для правообладателя способом защиты. Так как в этом случае правообладателю не надо доказывать размер причиненных убытков. При

предъявлении таких требований достаточно доказать только факт нарушения. Компенсация может быть потребована в следующей форме:

Пункт 4 ст. 1515 ГК РФ

1) В твердой сумме от 10 000 до 5 000 000 руб., определяемой по усмотрению суда исходя из характера нарушения. В этом случае, если вы требуете больше 10 000 руб., вам нужно доказать соразмерность требуемой компенсации допущенному нарушению;

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

При этом, важно учитывать, что если будет установлено, что правообладатель приобрел исключительные права на товарный знак только с целью предъявить иски к добросовестным участникам гражданского оборота и не имел при этом экономического интереса и реальной цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров, работ, услуг, то он не сможет взыскать компенсацию [2].

Размер компенсации зависит от ряда обстоятельств. Прежде всего необходимо принимать во внимание его известность, ведь чем известнее товарный знак, тем выше потенциальные убытки (объясняется массовостью продукции, доверием потребителей и т.д.). Важным является и способ размещения товарного знака на продукции, хотя это не применимо ко всем видам продукции, в некоторых случаях расположение товарного знака может играть существенную роль (например, на одежде). Кроме того, необходимо выяснить, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами, а также определить срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Наконец, на размер компенсации будет влиять степень вины нарушителя, грубы характер и неоднократность нарушений будут способствовать увеличению размера компенсации, тогда как раскаяние, однократность – снижению.

Важно учитывать, что имущественные потери правообладателя могут возникнуть в будущем. Они также подлежат компенсации в случае, когда использование товарного знака охватывалось хозяйственной деятельностью нарушителя. Разумность, справедливость, а также соразмерность как критерии компенсации необходимо учитывать при осуществлении анализируемой санкции.

5. Публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя. Прежде всего, важно отметить, что данный способ защиты исключительного права не пользуется особой популярностью в силу того, что окончательные решения судов зачастую публикуются в открытых источниках, кроме того, если дело обстоит с каким-либо известным брендом, то о решении, вероятно, напишут СМИ.

При этом, важно отметить, что заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, истцу надлежит определиться с тем, где именно он требует осуществить публикацию. При этом ответчик вправе предоставить свои возражения относительно места публикации решения. При определении места публикации решения суд может исходить из того, насколько выбор такого соответствует цели восстановления нарушенного права [11].

При анализе гражданско-правовых способов защиты исключительных прав на товарный знак, критически важно обратить внимание на судебные решения, демонстрирующие применение описанных автором способов на практике.

Обратимся к делу №А40-323552/2019, рассмотренным Судом по интеллектуальным правам.

Обстоятельства дела следующие – Истец обратился с исковыми требованиями к Ответчику о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с его зарегистрированными товарными знаками, а также об изъятии из оборота и уничтожении товара с данным обозначением. Кроме того, Истец требует взыскать с Ответчика компенсацию.

По мнению Истца, Ответчик незаконно использовал обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками Истца.

Суды первой и апелляционной инстанции, изучив материалы дела, пришли к выводу о высокой степени смешения товарного знака и спорного обозначения Ответчика, что, при однородности товаров (неметаллические трубы), стало основанием для удовлетворения требований Истца. Суд по интеллектуальным правам сохранил решения нижестоящих инстанций в силе и подтвердил их обоснованность. На данном примере можно увидеть, что способы защиты зачастую применяются в совокупности, дополняя друг друга.

Интересной также является судебная практика о взыскании убытков за пользование товарным знаком. Так, одним из спорных вопросов является то, как

должны считаться убытки при использовании общеизвестных «люксовых» товарных знаков? Необходимо считать убытки по фактической стоимости контрафактной продукции либо исходить из того, что контрафакт «вытесняет» с рынка оригинальную продукцию и исходить из стоимости оригинала? Данный вопрос был рассмотрен в деле №А63-6499/2021. При его рассмотрении Верховный суд указал, что недополученный доход не может быть рассчитан путем умножения стоимости оригинального товара на количество реализованного контрафактного товара.

В ходе исследования настоящего вопроса были рассмотрены и проанализированы ключевые аспекты, регулирующие вопросы защиты исключительных прав на товарные знаки в рамках гражданского права. Освещение данной проблемы позволило выявить ряд значимых особенностей.

Прежде всего, стоит отметить, что товарный знак как объект интеллектуальной собственности требует высокого уровня правовой защиты, не только из-за его коммерческой ценности, но и из-за роли в обеспечении честной конкуренции и защите интересов производителей и потребителей. Гражданско-правовые механизмы защиты исключительных прав на товарные знаки обладают достаточной гибкостью и эффективностью, что демонстрирует их важность и актуальность в современной правовой, судебной практике.

Важным аспектом является и то, что защита исключительных прав на товарный знак предполагает использование как превентивных мер, таких как, например, регистрация прав (ведь, как было отмечено автором, право, по общему правилу, подлежит защите с момента его регистрации), так и последующих санкций, включая обращение в судебные инстанции, применение мер гражданско-правовой ответственности. Это указывает на необходимость комплексного подхода к защите прав владельцев товарных знаков, а также важность правильной правовой оценки возникающих ситуаций.

Сложности и проблемы, связанные с защитой исключительных прав на товарные знаки, часто оказываются связаны со стремительным развитием рыночных процессов и международным аспектом в сфере действия товарных знаков. В связи с этим особое значение приобретает адаптация правовой системы к современным условиям функционирования рынка, включая развитие цифровой экономики и трансграничные аспекты использования товарных знаков.

Таким образом, важность и актуальность гражданско-правовых способов защиты исключительных прав на товарные знаки обуславливаются не только необходимостью защиты коммерческих интересов правообладателей, но и широким спектром социально-экономических функций, которые эти права выполняют в современном обществе. В данном контексте продолжение исследований, направленных на совершенствование и оптимизацию существующих механизмов защиты, а также разработку новых подходов и инструментов, остается важной и перспективной задачей для правоведения и юридической практики.

Список использованных источников

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ
2. Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023)
3. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021)
4. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)
5. Айрапетов Н.А. Защита товарного знака от "размытия" // Актуальные проблемы российского права. 2022. N 10. Ст. 176 - 182
6. Егорова М.А. Критерии систематизации организационных отношений в современном гражданском обороте // Гражданское право. 2013. N 3.
7. Товарный знак: понятие и виды. Романов С.С.//2016 г. Таврический научный обозреватель/ с. 1-5
8. Егорова М.А. Конвалидация недействительных договоров на основании принципа estoppel в российском гражданском законодательстве // Юрист. 2014. N 1. С. 13-16
9. Моргунова Е.А., Шахназаров Б.А. Право интеллектуальной собственности в условиях развития новых технологий: монография. Москва: Норма, ИНФРА-М, 2023.
10. Еременко В.И. Ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак // Биржа интеллектуальной собственности. 2009. Т. VIII. N 6
11. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"