

УДК 347.77

Михайлова Дарья Вадимовна

Юрист,

Общество с ограниченной ответственностью «Зэт энд Джи»

d.lisnaya@mail.ru

Daria V. Mikhaylova

Lawyer, Limited Liability Company «Z&G»

d.lisnaya@mail.ru

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СВЯЗИ С НЕКОТОРЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

LEGAL REGULATION OF TRADEMARKS AND SERVICE MARKS IN CONNECTION WITH SOME CHANGES IN RUSSIAN LEGISLATION

***Аннотация:** Статья посвящена анализу изменений законодательства в сфере правового регулирования товарных знаков и знаков обслуживания в связи с принятием в состав Российской Федерации Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов. Рассматривая отдельные положения принятого Федерального закона, автором предложены способы решения коллизий, возникающих в правоприменительной практике с учетом действующего законодательства.*

***Ключевые слова:** товарный знак, знак обслуживания, функция товарного знака, изменения законодательства, интеллектуальная собственность, право интеллектуальной собственности.*

***Abstract:** The Article is devoted to the analysis of changes in legislation in the field of legal regulation of trademarks and service marks in connection with the adoption of the Russian Federation of the Republic of Crimea and education in the Russian Federation of new subjects. Considering some provisions of the adopted Federal law, the author proposes ways to resolve conflicts arising in law enforcement practice, taking into account the current legislation.*

***Key words:** trademark, service mark, function of trademark, changes in legislation, intellectual property, intellectual property right.*

Товарный знак как средство индивидуализации крайне востребован. Только в 2017 году в России было зарегистрировано 40 065 товарных знаков (подано 66 264 заявок), а в 2018 году – 49604 товарных знаков (подано 80 147 заявок) [1]. В соответствии Федеральным законом «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] на территории Российской Федерации признается действие исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания, удостоверенные официальными документами Украины,

действовавшими на день принятия в состав Российской Федерации Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов (далее – принятые товарные знаки).

При этом признание действия исключительных прав на принятые товарные знаки, а также регистрация товарных знаков и знаков обслуживания по заявкам, поданным на регистрацию на территории Украины до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов (далее – день принятия), осуществляется без проверки на соответствие законодательству РФ [3] (в том числе, без проверки на соответствие ст. 1483 Гражданского кодекса РФ). Более того, в соответствии с тем же законом [4] предусмотрена невозможность отказа в регистрации принятых товарных знаков на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ (наличие тождественных или схожих до степени смешения товарных знаков иных лиц, зарегистрированных в отношении однородных товаров и/или услуг). С одной стороны, признание действия исключительных прав на принятые товарные знаки представляется разумным, поскольку права лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и перешедших под юрисдикцию РФ, не должны быть ограничены либо признаны ничтожными в связи с публичными действиями по переходу территорий в состав Российской Федерации. Однако стоит отметить то, что при неограниченном законодательно признании исключительных прав на принятые товарные знаки неизменно лишаются своей исключительности права на товарные знаки правообладателей РФ, которые имеют более раннюю дату приоритета (далее – товарные знаки РФ). Указанное фактически лишает товарные знаки РФ основной функции – индивидуализирующей.

Таким образом, сегодня вышеуказанная норма в правовой действительности создает такую ситуацию, где действуют и обладают правовой охраной тождественные либо схожие до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных товаров и/или услуг, но принадлежащие различным правообладателям.

Более того, зачастую правообладатели товарных знаков, действующих на территории РФ, осуществляют свою деятельность на протяжении определенного времени, ввиду чего приобретают известность на рынке, узнаваемость среди потребителей, популярность, клиентскую базу и иные немаловажные ресурсы. Признание действия исключительных прав на принятые товарные знаки, в сущности, может представлять собой не только ограничение исключительного права на товарные знаки РФ на основании закона, но и правомерное приобретение конкурента для правообладателя товарного знака РФ, который фактически может «паразитировать» на таком правообладателе, вводя потребителя в заблуждение.

Безусловно, законодатель предусмотрел решение судебного спора между правообладателем товарного знака РФ и правообладателем принятого товарного знака, предоставив возможность суду решить такой спор «путем наложения обязательства на стороны спора использовать товарный знак таким

образом, чтобы такое использование исключало способность товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя»[5]. Вместе с тем, необходимо отметить, что такая формулировка в сущности своей никак не ограничивает решение суда и не дает каких-либо конкретных указаний, позволяющих четко определить грань ограничений для сторон, при которых, с одной стороны, не будут ущемлены исключительные права сторон на товарные знаки, а с другой стороны, будет исключена возможность введения потребителя в заблуждение (которая не была законодательно учтена при признании исключительных прав на принятые товарные знаки). Видится возможным исключением такой неопределенности путем предоставления суду дополнительных полномочий по разрешению судебного спора, например, предоставления полномочий по ограничению использования исключительных прав на товарные знаки сторон на определенной территории на основании просьбы стороны спора (например, правообладатель товарных знаков РФ осуществляет свою деятельность на той территории, на которой осуществлял ее ранее, а правообладатель принятого товарного знака использовать свой товарный знак не имеет права).

Помимо вышеуказанного, необходимо отметить и то, что правообладателям, осуществляющим не только деятельность, охраняемую товарным знаком, но и иную деятельность под тем же обозначением (в том числе, деятельность однородную товарам и/или услугам, охраняемым товарным знаком), которое известно потребителю, будет отказано в регистрации обозначений в качестве последующих товарных знаков (образующих серию товарных знаков) в отношении как охраняемых более ранним товарным знаком, так и неохраняемых товарным знаком товаров и/или услуг ввиду наличия принятого товарного знака. Например, правообладатель товарного знака РФ, производит и реализует запчасти и детали для определенного вида станков, при этом товарный знак N зарегистрирован в отношении конкретного перечня деталей для определенного вида станков 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). При этом указанный правообладатель расширяет свою деятельность, производя и реализуя сами станки, а также сопутствующие товары под тем же обозначением N (например, смазочные материалы, а также ресурсы для работы на этом станке). Обозначение N обладает определенной известностью среди потребителей в отношении всех видов деятельности правообладателя на протяжении нескольких лет до дня принятия в РФ новых субъектов. Затем с принятием Республики Крым признается исключительное право на схожий до степени смешения с товарным знаком N принятый товарный знак, зарегистрированный в отношении схожего вида станков, которые немного отличаются по специализации от станков правообладателя товарного знака N (07 класс МКТУ), а также смазочных средств для этих станков. При этом известностью среди российского потребителя принятый товарный знак не обладает. С целью получения правовой охраны в отношении всех осуществляемых видов деятельности правообладатель заявляет на регистрацию обозначение N, однако

в регистрации ему отказывают на основании наличия схожего до степени смешения принятого товарного знака. В то же время правообладатель принятого товарного знака правомерно может осуществлять деятельность в отношении однородных товаров и услуг, фактически не только вводя потребителя в заблуждение, но и недобросовестно используя наработанную правообладателем товарного знака N клиентскую базу, репутацию, известность и иные ресурсы (в сущности «паразитируя»). Приведенная ситуация показывает не только потерю исключительности и индивидуализации как основной функции товарного знака N, но и нарушение конституционного принципа на свободу предпринимательской деятельности и недопущение недобросовестной конкуренции.

Вышеуказанный предложенный способ решения возникающих коллизий направлен на устранение выявленных в правоприменительной практике пробелов и возникающих споров при ведении предпринимательской и иной деятельности в условиях наличия нескольких тождественных или схожих до степени смешения товарных знаков, исключения введения потребителя в заблуждение при признании исключительного права на принятые товарные знаки, а также исключения нарушения исключительных прав правообладателей таких товарных знаков. Такая возможность может быть реализована путем прямого указания судом при принятии решения по спору между сторонами на необходимость совершения определенных действий.

Кроме того, в целях соблюдения конституционных и гражданских прав правообладателей товарных знаков, а также в целях содействия последующему развитию рыночных отношений в сложившейся ситуации видится разумным возможность регистрации последующих товарных знаков, образующих серию товарных знаков, с указанием на неприменение п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ (а именно наличия принятых товарных знаков) при условии известности потребителю обозначения в отношении заявляемых товаров и/или услуг.

Литература:

1. *Россияне стали больше изобретать и активнее регистрировать товарные знаки — предварительные итоги 2018 года // Роспатент. Федеральная служба по интеллектуальной собственности // [Электронный ресурс] URL: <https://rupto.ru/ru/news/14-01-2019-rossiyane-stali-bolshe-izobretat-i-aktivnee-registrirovat-tovarnye-znaki-predvaritelnye-itogi-2018-goda> (дата обращения: 16.07.2019 года).*

2. *Федеральный закон «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от «21» июля 2014 г. № 252-ФЗ.*

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> - «22» июля 2014 года). (дата обращения: 16.01.2019 года).

3. абзац 8 статьи 13.1 Федеральный закон от 18.12.2006 года № 231-Ф (ред. от 30.12.2015 года) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант плюс (дата обращения: 16.01.2019 года).

4. абзац 12 статьи 13.1 Федеральный закон от 18.12.2006 года № 231-Ф (ред. от 30.12.2015 года) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант плюс (дата обращения: 16.01.2019 года).

5. абзац 20 статьи 13.1 Федеральный закон от 18.12.2006 года № 231-Ф (ред. от 30.12.2015 года) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант плюс (дата обращения: 16.07.2019 года).

Literature:

1. The Russians began to invent more and more actively register trademarks — preliminary results of 2018 // Rospatent. Federal service for intellectual property // [Electronic resource] URL: <https://rupto.ru/ru/news/14-01-2019-rossiyane-stali-bolshe-izobretat-i-aktivnee-registrirovat-tovarnye-znaki-predvaritelnye-itogi-2018-goda> (date of application: 16.07.2009).

2. Federal law No. 252-FZ «On amending the Federal law «On the enactment of part four of the Civil code of the Russian Federation» dated July 21, 2014.

The Federal law comes into force from the date of its official publication (published on the Official Internet portal of legal information <http://www.pravo.gov.ru> – «22» July 2014). (date accessed: 16.01.2019).

3. paragraph 8 of article 13.1 Federal law No. 231-f of 18.12.2006 (as amended on 30.12.2015) «On the introduction of part four of the Civil code of the Russian Federation» // ATP Consultant plus (date of application: 16.01.2009).

4. paragraph 12 of article 13.1 Federal law No. 231-f of 18.12.2006 (as amended on 30.12.2015) «On the introduction of part four of the Civil code of the Russian Federation» // ATP Consultant plus (date of application: 16.01.2009).

5. paragraph 20 of article 13.1 Federal law No. 231-f of 18.12.2006 (as amended on 30.12.2015) «On the introduction of part four of the Civil code of the Russian Federation» // ATP Consultant plus (date of application: 16.07.2009).