

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

TO THE ISSUE OF TRADEMARK PROTECTION

Авторы: Астраханкин Александр Андреевич (Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина)
Куникина София Евгеньевна (Кубанский государственный аграрный университет)

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей товарного знака как объекта правовой защиты. Проанализированы возможности реализации правовой защиты товарного знака и профилактики его недобросовестного использования.

Ключевые слова: товарный знак, регистрация товарного знака, защита прав на товарных знак.

Annotation: The article is devoted to the study of special characteristics of a trademark as an object of legal protection. Possibilities of legal protection implementation of a trademark and possibilities of prevention of its careless use are analysed by the authors.

Keywords: trademark, trademark registration, trademark protection.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. [3]

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 Гл. 76 ГК РФ).

Регистрация товарного знака является лучшим способом профилактики посягательств на данную интеллектуальную собственность. Можно сказать, в данном случае имеет место быть самозащита права. Пренебрегая процедурой регистрации товарного знака, юридические лица и индивидуальные предприниматели не могут воспользоваться предусмотренными законом мерами в отношении недобросовестных лиц зарегистрировавших их товарный знак на своё имя. [5]

Подделка товарного знака или его незаконное использование, являясь посягательством на нематериальную собственность, по сути, наносят вполне материальный ущерб – прямо (реализация контрафактной продукции в ущерб оригинальной) или косвенно (репутационные потери, следствием которых могут быть дорогостоящие маркетинговые кампании по восстановлению репутации товара или его производителя).

Товарный знак становится одним из наиболее важных нематериальных активов российского бизнеса. [9] Так, на сайте Роспатента можно ознакомиться со статистикой

по регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. За 9 месяцев 2019 года было подано 6770 заявок, в 2020 уже 7932 заявки. [1] Показатели 2019 и 2018 года разнятся на 18,4 %.

Регистрация товарного знака позволяет:

- использование знака практически на всех носителях: производимые товары, упаковка, сопутствующий мерч (брендовая продукция для продвижения товара, но отличная от него – футболки, кепки, канцелярия с логотипом), сайты, имя домена, социальные сети, документы;
- передавать право на использование товарного знака другому юридическому или физическому лицу;
- использовать в качестве залога при кредитовании;
- защищать свой знак от посягательств конкурентов.

Регистрация товарного знака производится в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС), организации, подведомственной Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Так как для товарных знаков нередко используются самые очевидные ассоциации с товаром или услугой, перед подачей заявления на регистрацию собственного средства индивидуализации стоит проверить макет на предмет совпадений с уже зарегистрированными товарными знаками в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Статья 1483 ГК РФ предусматривает 11 пунктов, в соответствии с которыми в регистрации товарного знака может быть отказано, 10 из которых достаточно полно раскрывают обозначения, которые не могут быть использованы при регистрации товарного знака. Заявка на регистрацию товарного знака может рассматриваться в срок до 15 месяцев. Срок действия права на товарный знак – 10 лет. Продлить действие товарного знака можно неограниченное количество раз. В случае если в течение 3-х лет знак не использовался, права на него могут перейти другим юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям подавшим иск о полной или частичной отмене регистрации в связи с неиспользованием товарного знака. [5] Для выхода на международный рынок товарный знак, зарегистрированный в РФ, необходимо подвергнуть процедуре международной регистрации. Также необходимо действовать и в обратной ситуации, так как право на товарный знак действует на той территории, где он был зарегистрирован.

[Регистрируя товарный знак](#), производитель рассчитывает на возможность пользоваться своим исключительным правом на него. Это означает, что только владелец бренда (или лицо, которому было предоставлено такое право) может рекламировать и продвигать на рынке свою продукцию. Если же зарегистрированное обозначение нелегально использует кто-то другой, то начинает действовать правовая защита товарного знака. Наиболее полно вопрос защиты права прописан в 7 главе ГК РФ «Защита права на товарный знак». Статья 1515 ГК устанавливает, что владелец бренда, если его исключительное право действительно нарушено, может:

- потребовать от нарушителя изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары,

этикетки, упаковки, на которых размещён чужой товарный знак;

- потребовать удаления рекламы с незаконным использованием бренда;
- получить от нарушителя возмещение убытков или выплату компенсации в размере до 5 млн. рублей или двукратной стоимости товаров.

При незаконном использовании товарного знака наступает гражданско-правовая (ст. 1515 ГК РФ), административная (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 180 УК РФ). [6]

Лицо, имеющее право на товарный знак, не может ограничивать использование знака, если это использование в личных целях физического лица, которые не преследуют целей по извлечению прибыли. Наказание также не может накладываться на лиц, которые используют знаки по согласованию с их обладателем.

Защита прав на товарный знак и знак обслуживания осуществляется в юрисдикционной форме. Основные положения прописаны во 2 параграфе 76 главы «Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» части 4 ГК РФ. [5]

Для инициирования дела о защите товарного знака нужно обращаться в арбитражные суды. Если дело хотят начать обе стороны, можно идти в третейский суд. Для обращения в соответствующий орган составляется заявление, в котором должны содержаться такие требования, как:

- прекращение неправомерного использования товарного знака;
- возмещение убытка, возникшего вследствие незаконного использования знака.

Ущерб от неправомерного использования товарного знака в денежном эквиваленте достаточно сложно поддается установлению. Намного проще обратиться ко второму способу - требованию компенсации, размеры которой (10 тыс. – 5 млн. руб.) прописаны в статье 1515 ГК РФ. В случае требования компенсации рассчитывать размер убытков не нужно.

Для восстановления деловой репутации фирмы имеет смысл после вынесения решения суда опубликовать его в СМИ.

У судов есть полномочия по решению этих вопросов:

- защита исключительного права на товарный знак;
- исполнение договора по передаче прав на использование товарного знака.

Если говорить об административных методах решения проблемы незаконного использования товарного знака, то можно осуществить следующие действия:

- отправить возражения в Палату по патентным спорам;
- направить заявления о нарушении норм конкуренции в Антимонопольный орган;
- направить жалобу в структуру, которая управляет работой правонарушителя.

Решение вопроса защиты права на товарный знак в административном порядке – достаточно долгая процедура, сопровождающаяся подготовкой некоторого объема подтверждающих документов.

На нарушителя прав на чужой товарный знак может накладываться уголовная ответственность в случае, если нарушение происходило неоднократно либо причинило крупный ущерб. Основанием служит пункт 1 статьи 180 УК РФ в соответствии с которым могут быть применены следующие меры:

- штраф 100 000-300 000 рублей или исправительные работы до 2 лет;
- лишение свободы до 24 месяцев с наложением штрафов до 80 000 рублей.

Если преступление совершалось группой лиц или организованной группой, ответственность будет серьезней.

Размер крупного ущерба составляет от 1.5 млн. рублей (ст. 169 УК РФ), обычно он наступает при реализации больших партий контрафактной продукции, упущенной выгоде либо если компания, которой принадлежит товарный знак, утратила свое влияние на рынок сбыта.

Однако стоит отметить, что доказывание ущерба достаточно сложное мероприятие, судебная практика по подобным делам исключительно мала, поэтому нарушение права на ТЗ редко подвергается уголовному преследованию.

Один из способов, которые обеспечивают интересы добросовестных предпринимателей, а также общественные интересы, связанные с использованием средств индивидуализации, - это отказ уполномоченных государственных органов в предоставлении правовой охраны средств индивидуализации в том случае, когда указанная регистрация является нарушающей права других лиц или общественных интересов. [6]

Владелец знака имеет право на самостоятельную защиту. Однако инструменты для этой защиты должны быть соразмерны правонарушениям. К примеру, в качестве самозащиты могут использовать максимальное усложнение незаконного использования знака. Для этого используются голограммы, фигурные элементы и прочее.

Однако прежде чем начинать защиту своего права на товарный знак, необходимо разобраться, что является его нарушением, а это:

- использование недобросовестным конкурентом тождественных обозначений или сходных с ним до степени смешения;
- однородность товаров и услуг (п.3 ст. 1484 ГК РФ);
- использование правообладателем товарного знака в своей деятельности.

Защита бренда начинается со сбора доказательств. Если правообладатель обнаружил незаконную рекламу в Интернете, то необходимо сделать нотариальное заверение скриншотов сайта, где она размещена.

Если контрафактный товар обнаружен в магазине, можно купить его, сохранив чек с данными продавца. Кроме того, в качестве доказательств судом принимается фото и видео с зафиксированными фактами нарушения права на товарный знак. Всё это потребуется для подготовки претензии, которую надо направить на адрес нарушителя. Если он никак не отреагирует, то через 30 дней владелец бренда вправе обратиться в суд.

Кроме того, охрана торговой марки может осуществляться с помощью Федеральной антимонопольной службы (ФАС), [Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека](#) (Роспотребнадзор) и полиции.

ФАС определяет использование чужого товарного знака как недобросовестную конкуренцию, за которую могут оштрафовать на 100 000 рублей (статья 14.33 КоАП РФ). Для Роспотребнадзора этот факт означает введение потребителей в заблуждение (статья 14.10 КоАП РФ), за что налагается штраф в размере до 200 000 рублей. А полиция вправе привлечь нарушителя за незаконное использование средств индивидуализации товаров (статья 180 УК РФ).

В последние годы наиболее частым способом защиты прав на товарный знак является обращение в ФАС РФ с заявлением об осуществлении субъектом предпринимательской деятельности акта недобросовестной конкуренции с использованием товарного знака. [9] В случае обращения в ФАС действуют статьи 14.4, 14.6 Закона о защите конкуренции.

Стоит отметить, что обращение в ФАС имеет свои неоспоримые плюсы, в том числе для тех лиц, чьи товарные знаки не были зарегистрированы. Кроме того, ФАС РФ действительно имеет широкие полномочия при рассмотрении заявлений, в частности, по запросу доказательств и возможности наложения штрафов в случае их непредставления. Так же положительное решение ФАС РФ о наличии в действиях лица акта недобросовестной конкуренции может служить бесспорным доказательством в суде при рассмотрении дела о восстановлении нарушенных прав, в частности, взыскания убытков или компенсации за нарушение исключительного права. [9]

Подводя итог, стоит отметить, что способов защиты права на товарный знак и воздействия на недобросовестных конкурентов достаточно, но все эти способы начинают действовать только в случае активной позиции правообладателя. Если владелец бренда реагирует на каждый, даже мелкий, факт нарушения его прав, это постепенно снижает количество таких случаев.

Представляется очевидным, что нарушения права на товарный знак должно иметь более долгосрочные последствия, чем финансовые расходы (выплата ущерба или компенсации) для недобросовестных предпринимателей. В информационную эру самым дорогим товаром, как и самым действенным инструментом во многих сферах деятельности человека является информация. Возможно, действенной профилактикой недобросовестной конкуренции в области индивидуализации товаров и услуг было бы создание некоторой общегосударственной базы данных, куда бы вносились сведения о

юридических и физических лицах (индивидуальных предпринимателях), использующих в корыстных целях не принадлежащие им товарные знаки. Существование подобной базы позволило бы предпринимателям проверять будущих деловых партнеров, а ответственным потребителям делать свой выбор в пользу продукции добросовестных бизнесменов. Подобный механизм, например, предусмотрен в статье 104 «Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Список использованной литературы:

1. Анализ динамики основных показателей деятельности Роспатента за 9 месяцев 2020 года /Роспатент // URL : <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/docs/analiz-rospatenta-9-m-2020.pdf> (дата обращения: 26.11.2020).
2. Болотин С.С. Спорные вопросы защиты прав на средства индивидуализации //Ex jure. – 2020. - № 1. – С. 73-84.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации // Система ГАРАНТ / URL : <https://base.garant.ru/10164072/5c3bdd3bf68f494e586ff7c968087033/> (дата обращения: 20.11.2020).
4. Егорычева Л.А. Правовая природа товарного знака // Отечественная юриспруденция. – 2020.- № 1(40). - С. 18-20.
5. Колмыкова А.Д. Защита прав на товарный знак // [Международный журнал гуманитарных и естественных наук](#). – 2017. - № 11. – С. 230-232.
6. Павлова С.А. Товарный знак как объект правовой защиты // Вестник науки и образования.– 2020. - № 24 (78). Ч. 4. – С. 36-39.
7. Попов В.В. Способы защиты права на товарный знак // Цивилистика: право и процесс. – 2020. – 4(12). – С. 129-134.
8. Сваткова Т.С., Чернущ Н.Ю. Способы защиты прав на товарные знаки от недобросовестной конкуренции //Актуальные проблемы юриспруденции: Материалы XXII междунар. научно-практ. конф. - Новосибирск, 2019. - С. 86-89.
9. Шишанова А.А. Заявление о недобросовестной конкуренции - эффективный способ защиты исключительного права на товарный знак? // [Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации](#): сборник статей V Междунар. научно-практ.конф. – Пенза, 2017. – Ч. 4. – С. 36-39.

References:

1. Analiz dinamiki osnovnyh pokazatelej dejatel'nosti Rospatenta za 9 mesjacev 2020 goda /Rospatent // URL : <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/docs/analiz-rospatenta-9-m-2020.pdf> (data obrashhenija: 26.11.2020).
2. Bolotin S.S. Spornye voprosy zashhity prav na sredstva individualizacii //Ex jure. – 2020. - № 1. – S. 73-84.
3. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii // Sistema GARANT / URL : <https://base.garant.ru/10164072/5c3bdd3bf68f494e586ff7c968087033/> (data obrashhenija:

20.11.2020)

4. Egorycheva L.A. Pravovaja priroda tovarnogo znaka // Otechestvennaja jurisprudencija. - 2020.- № 1(40). - S. 18-20.
5. Kolmykova A.D. Zashhita prav na tovarnyj znak // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. - 2017. - № 11. - S. 230-232.
6. Pavlova S.A. Tovarnyj znak kak ob#ekt pravovoj zashhity // Vestnik nauki i obrazovanija.- 2020. - № 24 (78). Ch. 4. - S. 36-39.
7. Popov V.V. Sposoby zashhity prava na tovarnyj znak // Civilistika: pravo i process. - 2020. - 4(12). - S. 129-134.
8. Svatkova T.S., Chernus' N.Ju. Sposoby zashhity prav na tovarnye znaki ot nedobrosovestnoj konkurencii //Aktual'nye problemy jurisprudencii: Materialy XXII mezhdunar. nauchno-prakt. konf. - Novosibirsk, 2019. - S. 86-89.
9. Shishanova A.A. Zajavlenie o nedobrosovestnoj konkurencii - jeffektivnyj sposob zashhity iskljuchitel'nogo prava na tovarnyj znak? // Fundamental'nye i prikladnye nauchnye issledovanija: aktual'nye voprosy, dostizhenija i innovacii: sbornik statej V Mezhdunar. nauchno-prakt.konf. - Penza, 2017. - Ch. 4. - S. 36-39.