

DOI: <http://dx.doi.org/10.21686/2411-118X-2023-1-30-34>

Актуальные проблемы правового регулирования товарных знаков и знаков обслуживания

А. А. Гришинаспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. ПлехановаАдрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36;
E-mail: grishin.anatoly97@gmail.com

Actual Problems of Legal Regulation of Trademarks and Service Marks

A. A. GrishinPost-Graduate Student of the Department of Civil Law Disciplines
of the Plekhanov Russian University of Economics.Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: grishin.anatoly97@gmail.com

Аннотация

В июне 2022 г. Государственной Думой принят Федеральный закон, внесший изменения в положения Гражданского кодекса в части регулирования товарных знаков. В соответствии со внесенными изменениями регистрация товарного знака доступна не только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но и физическим лицам. Юридической основой для этого послужило введение статуса самозанятого, который имеет право вести предпринимательскую деятельность и, соответственно, может испытывать потребность в регистрации собственного товарного знака. Действующее ранее законодательство не давало такой возможности. Следует отметить, что новая введенная норма не лишена недостатков, одним из которых является спорная формулировка «всеми гражданами, в том числе самозанятыми». В соответствии с такой формулировкой право на регистрацию товарного знака имеет каждый гражданин, даже не имеющий статуса самозанятого. Вместе с тем законодательство четко запрещает ведение предпринимательской деятельности без получения статуса самозанятого, индивидуального предпринимателя или оформления юридического лица. В этом случае становится непонятным, для чего гражданину, не занятому предпринимательской деятельностью, может потребоваться регистрировать товарный знак. Обсуждению данной проблемы и посвящена представленная статья.

Ключевые слова: знак самообслуживания, исключительное право, наследование товарных знаков, исключительные права на товарный знак, защита товарного знака, регистрация товарного знака, самозанятый.

Abstract

In June 2022, the State Duma adopted a Federal law that amended the provisions of the Civil Code regarding the regulation of trademarks. In accordance with the amendments, trademark registration is available not only to legal entities and individual entrepreneurs, but also to individuals. The legal basis for this was the introduction of the status of self-employed, who has the right to conduct business and, accordingly, may need to register their own trademark. The legislation in force earlier did not allow such an opportunity. It should be noted that the new introduced norm is not without drawbacks, one of which should be called the controversial wording "by all citizens, including the self-employed". In accordance with this formulation, it turns out that every citizen has the right to register a trademark, even one who does not have the status of self-employed. However, the legislation clearly prohibits the conduct of entrepreneurial activity without obtaining the status of self-employed, individual entrepreneur or registration of a legal entity. In this case, it becomes unclear why a citizen who is not engaged in entrepreneurial activity may need to register a trademark. This article is devoted to the discussion of this problem.

Keywords: self-service mark, exclusive right, inheritance of trademarks, exclusive trademark rights, trademark protection, trademark registration, self-employed.

Согласно нормам Гражданского кодекса, под товарным знаком следует понимать некоторое обозначение, несущее в себе отличие товаров и услуг одной компании от продукции фирм конкурентов¹. Регистрировать товарный знак не обязательно, однако эта процедура является фактором, способствующим появлению юридических гарантий для компании и роста узнаваемости. Как владелец товарного знака, предприятие имеет право размещать его на вывесках, упаковках или визитках. Фирмам-конкурентам, которые используют аналогичный товарный знак, могут быть предъявлены судебные иски [2].

Товарные знаки и знаки обслуживания защищаются законом, в том числе предоставляется и судебная защита. Владелец товарного знака, который зарегистрирован в Государственном реестре, имеет исключительные права на него. Собственнику товарного знака выдается соответствующее свидетельство, в котором удостоверено наличие исключительного права по отношению к товарам, указанным в нем. Данное исключительное право действует на всей территории России, а в случаях, когда это предусматривается международными договорами, – и в других государствах. Исключительное право распространяет свое действие только на однородные товары. Таким образом, если товарный знак зарегистрирован на напиток, то использование его, например, на средствах для ухода за обувью не является нарушением. Однако и из этого правила есть исключения. К ним относятся товарные знаки, которые официально признаны в качестве общеизвестных.

Под исключительным правом понимается невозможность использования данного товарного знака без официального разрешения владельца исключительного права. При этом запрещено использовать не только защищенный товарный знак, но и любые обозначения, имеющие с ним сходство, позволяющие перепутать знаки. В том случае, если сходство будет признано таким, что возникает вероятность смешения (т. е. ошибочного приобретения другого продукта за счет похожего товарного знака), использование такого знака будет признано судом неправомерным.

Используемый в законодательстве термин «обозначение, сходное до степени смешения»

означает, что потребитель не должен вводиться в заблуждение и предполагать возможность выпуска похожей продукции тем же производителем, которому он уже доверяет.

Использование такой нормы позволяет защищать права не только и не столько правообладателей, сколько потребителей, которые могут по невнимательности приобрести продукцию другого производителя, которая не будет их удовлетворять по качеству или составу.

В случае признания размещения товарного знака или сходного с ним обозначения на товаре незаконным, товар признается контрафактным. В таком случае на нарушителя накладывается обязанность удаления такого товарного знака и выплаты денежной компенсации правообладателю.

Срок действия исключительного права ограничивается десятью годами, однако у правообладателя имеется право его продления. При этом количество таких продлений законом никак не ограничивается. В том случае, если правообладатель не использует свое право продлить действие исключительного права в течение трех лет, правовая охрана такого товарного знака прекращается.

Таким образом, основанием возникновения прав на защиту товарных знаков является проведение процедуры регистрации. Эта процедура осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом).

Задача регистрации товарных знаков в нашей стране лежит на Роспатенте. Для того чтобы инициировать процедуру, предприниматель должен предъявить комплект документов и оплатить две пошлины: одну сразу во время подачи заявки, а вторую – после того, как она будет удовлетворена.

Цель получения товарного знака в нашей стране (как и в любой другой) заключается в обеспечении охраны интеллектуальной собственности законодательными средствами, принятыми в государстве. Поэтому для реализации продукции за пределами государства необходимо пройти процедуру регистрации товарных знаков в тех государствах, где планируется реализовывать товары и услуги.

После регистрации товарного знака в Роспатенте владелец получает возможность использования правовой защиты в том случае, если его исключительные права будут нарушены. Конкуренты, склонные к недобросовестному ведению рыночной деятельности, стремятся привлечь

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.

максимально возможное количество потребителей. Зачастую для этого используют чужие бренды, пользующиеся популярностью. Поэтому главным признаком, по которому покупатель отличает товар и его производителя, является товарный знак.

После регистрации товарного знака у правообладателя появляется возможность монополично использовать его любым из разрешенных способов, среди которых следует выделить:

- 1) производство, маркировку и реализацию продукции;
- 2) ведение деятельности, связанной с экспортом или импортом этой продукции;
- 3) использование собственного бренда или знака обслуживания при оказании услуг;
- 4) включение названия бренда в доменное имя сайта;
- 5) выдачу франшизы или лицензии другим субъектам предпринимательской деятельности.

Товарный знак может быть представлен не только словом, названием, но и некоторыми другими элементами предпринимательской деятельности, которым может потребоваться правовая защита при недобросовестности конкурентов. Такие элементы могут быть представлены:

- дизайном этикетки;
- внешним видом упаковки как в трехмерном, так и в развернутом виде;
- личными данными (именем, фамилией, отчеством или псевдонимом основателя компании);
- персонажами мультипликационных фильмов и художественных произведений, использование которых может способствовать наращиванию дохода;
- дизайном сувениров;
- логотипом мобильных приложений;
- названием программного обеспечения или доменным именем;
- звуковыми сигналами, используемыми в целях продвижения продукции или услуг;
- другими объектами, которые используются в качестве инструментов конкурентной борьбы и являются опознавательными знаками для потребителей.

В настоящее время имеется возможность подачи международной заявки, в соответствии с которой товарный знак будет зарегистрирован через уполномоченные ведомства. При этом в заявке следует отметить те государства, в кото-

рых необходимо обеспечить охрану желаемого товарного знака. С этой целью используют процедуры, предусмотренные Мадридским соглашением. Однако окончательное решение о том, будет ли зарегистрирован товарный знак на территории той или иной страны, находится в компетенции уполномоченных органов страны – получателя заявки.

В настоящее время товарные знаки являются ключевым активом, способствующим выделению продукции или услуг в конкурентной среде, росту узнаваемости среди потребителей, кроме того, помогают накладывать финансовые санкции на лица, которые нарушают права использования товарных знаков. В результате наращивается уровень доходов правообладателя товарных знаков, например, на выдаче лицензий [3].

Вместе с тем законодательство предъявляет ряд требований к товарным знакам и знакам обслуживания, основные из которых перечислены ниже:

- 1) наличие различительной способности;
- 2) отсутствие ложных элементов, вводящих потребителя в заблуждение по поводу продукции или ее производителя;
- 3) отсутствие элементов, противоречащих принятым в обществе нормам морали или представляющимся негуманными;
- 4) отсутствие зарегистрированных аналогичных или похожих товарных знаков (в том числе и отсутствие поданных заявок на такие знаки);
- 5) отсутствие на регистрируемом товарном знаке названий или изображений художественных произведений, а также их фрагментов. Кроме того, нельзя использовать имена, портреты или автографы известных лиц, если на это не получено официального согласия. Нельзя использовать в товарном знаке такие элементы, как герб, флаг государства, печать, награду или другие знаки отличия;
- 6) запрещено использование только тех элементов, которые широко применяются для обозначения продукции данного вида или представляют собой общепринятые символы и термины, а также элементы, являющиеся определенной характеристикой представляемых товаров или их формой. Эти элементы могут быть включены в товарный знак только в качестве неохраняемых.

Законодательство предусматривает наличие некоторых других ограничений и требований, предъявляемых к товарным знакам.

Задача правового регулирования заключается в том, что необходимо обеспечить соответствие между формами существования прав на товарные знаки и их социальным назначением: индивидуализацией товаров (услуг), информированием потребителей о том, где и кем произведен товар, символизации репутации владельца исключительного права на товарный знак.

До недавнего времени регистрация товарных знаков в России была доступна только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). Следовательно, возможности зарегистрировать собственный товарный знак у физических лиц не было. Обусловлено это тем, что товарный знак был необходим для того, чтобы индивидуализировать товары и услуги, предлагаемые потребителям. То есть эта процедура могла понадобиться только в том случае, если данное лицо ведет предпринимательскую деятельность. В свою очередь у физических лиц не было законного права на ведение предпринимательской деятельности. Для этого было необходимо оформление статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя [1].

В 2018 г. ситуация радикально изменилась. Вошедший в действие Федеральный закон ввел в обращение режим «налог на профессиональный доход»¹, в результате чего у граждан появилось законное право вести предпринимательскую деятельность, не получая статус предпринимателя или юридического лица. При этом появился большой пласт населения, которое получает постоянный доход от предпринимательской деятельности и не имеет статуса предпринимателя. Среди них репетиторы, кондитеры, фотографы, SMM-специалисты и др. Использование статуса самозанятого облегчает их налоговую нагрузку, так как количество уплачиваемых налогов в этой системе намного ниже.

При этом возникает несоответствие. Поскольку для эффективной работы требуется развитие собственного бренда, появляется необходимость получить товарный знак, имеющий полноценную правовую защиту. Однако, являясь физическим лицом, самозанятый не имел права на оформление собственного товарного знака. Следовательно, возникал вопрос, воспользоваться возможно-

стью оформить товарный знак или сохранить за собой весь комплекс привилегий, доступный самозанятым.

Государственная Дума 9 июня 2022 г. приняла Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», расширяющий круг правообладателей товарных знаков. В случае его одобрения Советом Федерации и подписания Президентом Российской Федерации Закон вступит в силу по истечении одного года с момента его опубликования, после чего, подать заявку на регистрацию товарного знака смогут любые граждане, в том числе самозанятые. Это позволит облегчить оборот прав на товарные знаки, тем более что зарегистрировать товарный знак на простое физическое лицо можно в других государствах, например, в Австрии, Германии, Великобритании и США.

Остается не до конца понятным, что имели в виду составители закона, говоря о возможности регистрации товарных знаков всеми гражданами, в том числе самозанятыми. Такой вопрос возникает в связи с тем, что, если физическому лицу нужен товарный знак, то представляется, что такое лицо все же занимается реализацией каких-либо товаров и услуг, т. е. предпринимательской деятельностью, систематически приносящей доход, а в таком случае закон его обязывает иметь статус индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Полагаем, что законодатель не намеревался предоставить неограниченную возможность регистрации товарных знаков любым физическим лицам, т. е. тем, которые фактически не занимаются предпринимательской деятельностью. Возможно, указание «в том числе самозанятых» подразумевает, что лицо, не получившее статус самозанятого или ИП, но намеревающееся в будущем заняться предпринимательской деятельностью и уже разработавшее свой бренд, сможет зарегистрировать товарный знак, чтобы исключить риск использования разработанных логотипов и обозначений, которые успеют зарегистрировать на себя другие лица.

Не стоит забывать, что любой товарный знак можно оспорить в случае его неиспользования в течение последних 3 лет. Кроме того, вряд ли гражданин сможет сохранить зарегистрированные права на товарный знак, если он злоупотребляет своими правами и зарегистрировал обозначение не для индивидуализации своей продукции в биз-

¹ Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

несе, а только для того, чтобы запрещать другим лицам использовать его в предпринимательской деятельности или для того, чтобы закрепить его за собой, но не использовать. Такое поведение может стать основанием для аннулирования правовой охраны обозначения.

Нововведения также дадут возможность иностранным гражданам, в стране происхождения которых разрешается регистрировать за собой товарный знак как за обычным физическим лицом, зарегистрировать его и на территории России без необходимости получать статус ИП или открывать юридическое лицо.

Кроме того, внесенные изменения помогут и наследникам. Напомним, что исключительное право на товарный знак может входить в состав наследства и переходить его наследникам, обычным физическим лицам. Судебная практика сейчас исходит из того, что для получения исключительного права на товарный знак наследник должен зарегистрировать статус ИП в течение года, однако нововведение позволит физи-

ческим лицам избежать лишней бумажной волокиты для правопреемства.

Аналогично исключительное право на товарный знак теперь будет входить в объем имущественных прав супругов и учитываться в брачных договорах, соглашениях о разделе имущества или при судебном разделе имущества, даже если у одного из супругов нет статуса предпринимателя.

Законопроект также предлагает дополнить основания для прекращения правовой охраны товарного знака. Теперь прекращение правовой охраны товарного знака будет возможно и по причине смерти физического лица-правообладателя, если отсутствуют основания для универсального правопреемства (например, наследования).

На данный момент остается дожидаться введения нового регламента Роспатента, регулирующего регистрацию обозначений по заявкам физических лиц, а также надеяться, что новыми возможностями не решат воспользоваться в большом количестве «патентные тролли», и оборот не будет дестабилизирован [5].

Список литературы

1. Бубнова О. Ю. Актуальные проблемы защиты прав на товарные знаки // Вестник современных исследований. – 2017. – № 8–1 (11). – С. 87–91
2. Егоров Я. К. Правовая природа товарного знака // Наука и образование сегодня. – 2018. – № 4 (27). – С. 56–57.
3. Колмыкова А. Д. Защита прав на товарный знак // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 11. – С. 230–232.
4. Крысанов А. М. Основные проблемы защиты прав на товарный знак // Закон и власть. – 2020. – № 3. – С. 63–65.
5. Романова Е. А. Сущность товарного знака как средства индивидуализации // Научно-методический журнал «Наука и образование: новое время». – 2017. – № 5 (6). – С. 42–43.