

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА

А.А. Банит, студент

А.А. Великий, студент

А.В. Чижикова, ст. преподаватель

Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова
(Россия, г. Новороссийск)

DOI:10.24412/2500-1000-2022-12-1-18-20

***Аннотация.** В данной статье рассмотрены проблемы, не теряющие своей актуальности спустя года, в вопросе правового регулирования защиты товарного знака. В статье обозначены понятие и виды товарного знака. Объясняется значимость регистрации товарного знака, а также наиболее распространенные проблемы, возникающие в процессе данной процедуры. Особое внимание уделено проблемам защиты товарного знака в интернете. В результате чего авторами статьи предлагается несколько вариантов нововведений или изменений в законодательстве, регулирующем данный вопрос.*

***Ключевые слова:** товарный знак, виды, способы защиты прав, незаконное использование, ответственность.*

В законодательстве Российской Федерации товарным знаком признаётся обозначение, применяемое для индивидуализации товаров, работ и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Существуют разные виды товарных знаков. Так зарегистрированным товарным знаком может быть:

- словесное обозначение;
- графическое обозначение;
- комбинированное обозначение;
- объёмное обозначение;
- звуковое обозначение.

Регистрация товарного знака является важным средством его защиты. Игнорируя данную процедуру, юридические лица и индивидуальные предприниматели не могут воспользоваться предусмотренными законодательством мерами в случае регистрации недобросовестными лицами товарных знаков на их имя. Именно с момента государственной регистрации товарный знак подлежит охране.

Как правило, незаконно используются общеизвестные товарные знаки, т.е. те, которые широко известны и популярны в одном или нескольких государствах. Это связано с тем, что потребители узнают товары, отмеченные общеизвестным товарным знаком, связанным с конкретным производителем и качеством продукции.

Нарушители получают огромную прибыль от продажи товаров с незаконным использованием таких товарных знаков.

Иногда возникают проблемы, связанные с поздней регистрацией производителями товарных знаков, которые впоследствии становятся общеизвестными. Третье лицо регистрирует знак, используемый изготовителем, который своим трудом «раскручивает» его и делает общеизвестным, затем владелец знака также подает заявку на государственную регистрацию. В таком случае образуются сложности: во-первых, доказать, что знак известен многим и что регистрация первого субъекта недействительна и является злоупотреблением.

Еще одна проблемная ситуация, возникающая при регистрации товарного знака, именуется в литературе как «размывание» товарного знака, т.е. регистрация сходного или аналогичного до степени смешения товарного знака, но для идентификации другого вида товаров и услуг.

При регистрации товарного знака производится проверка на наличие сходных или аналогичных товарных знаков. При сравнении зарегистрированных обозначений учитываются заявленные и зарегистрированные товарные знаки, относящиеся к однородной продукции.

Совершенно верно, что аналогичные товары должны маркироваться знаком, допускающим возможность «размывания» товарного знака.

Следующая проблема касается торговли товарными знаками.

Имеются многочисленные случаи регистрации товарных знаков, идентичных или сходных до степени смешения с иностранными компаниями, планирующими выход на российский рынок с целью принуждения их к покупке товарных знаков, которые на законных основаниях используются компаниями за пределами России. Для предотвращения подобных злоупотреблений были заключены многосторонние международные договоры, наиболее важным из которых является Мадридский договор 1891 г. о международной регистрации знаков. Это соглашение направлено на преодоление принципа территориальности при охране товарных знаков. Суть этого соглашения заключается в том, что товарный знак, зарегистрированный в Международном бюро интеллектуальной собственности, получает такую же охрану в странах-участницах соглашения, как если бы он был заявлен непосредственно там (статья 1, пункт 4). Если товарный знак зарегистрирован только в одной стране, он не будет иметь правовой охраны в других странах. Это связано с тем, что одна из обязательных характеристик товарного знака – новизна – является относительной, а не абсолютной.

Конфликты между товарным знаком и доменным именем также могут вызвать проблемы с торговлей товарными знаками в Интернете. Закон запрещает использование зарегистрированных товарных знаков в доменном имени. Должно быть доказано, что доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя лица, не являющегося владельцем дома. В известном деле о доменном имени и торговой марке «Продавец» эти факты были доказаны следующим образом. Для доказательства сходства до степени смешения использовались одновременно три подхода: транслитерация, указанная при регистрации в рамках Мадридского соглашения и Протокола; ссылка

на ранее рассмотренные споры о транслитерации японских знаков товарных знаков; логики статистики сервера, указывающие, что большинство посетителей используют транслитерацию «kommersant», чтобы попасть на сайт. На недобросовестность ответчика указывали предоставленные истцом документы, подтверждающие регистрацию ответчиком ряда доменных имен, содержащих зарегистрированные товарные знаки третьих лиц и предложение их к продаже, пассивное удержание доменного имени.

Согласно действующему законодательству, товарный знак и фирменное наименование не могут быть зарегистрированы одновременно.

На практике не только фирменное наименование проходит проверку на идентичные товарные знаки, но и товарный знак не проверяется на наличие сходных фирменных наименований в момент его регистрации, поэтому вероятность наличия идентичных товарных знаков и фирменных наименований, принадлежащих разным лицам чрезвычайно высока. И если владелец товарного знака может оспорить регистрацию товарного знака после регистрации товарного знака, шансы владельца товарного знака защитить свои интересы очень ограничены. Во избежание такого конфликта интересов владельцу торговой марки рекомендуется также зарегистрировать ее в качестве товарного знака.

Таким образом, вопрос охраны товарного знака таможенными органами России является актуальным в современную эпоху. Закон предоставляет правообладателям широкие возможности для защиты своих исключительных прав на товарные знаки, включая возможность выбора между тем или иным способом защиты.

С вступлением в силу части IV Гражданского кодекса Российской Федерации в 2008 году решились многие вопросы, касающиеся правового регулирования практики использования товарного знака. Но, на данный момент данная часть закона не охватывает и не регулирует все поднятые вопросы. Одной из слабых сторон является практика использования товарных знаков правоохранительными органами. Можно

выделить несколько основных проблем в вопросе правового регулирования товарных знаков: процесс защиты прав правообладателя на товарный знак, используемый в интернете, невозможность оказания юридической помощи и защиты определенному товарному знаку на основании решения суда, слабое регулирование отношений между сторонами, возникших на основе лицензионного соглашения о товарных знаках. В части IV Гражданского кодекса Российской Федерации должны быть усилены положения о регулировании процесса защиты товарного знака в различных ситуациях. Должны быть дополнены и усовершенствованы статьи. Например, в Гражданском кодексе Российской Федерации не содержатся товар-

ные знаки такого типа, как сертифицированные знаки, зарегистрировать товарный знак в качестве цветного знака нет возможности. Отсутствует статья, регулирующая права владельца товарного знака, при его нарушении в интернете. Существует необходимость изменения и дополнения данного механизма в Гражданском кодексе РФ. Необходимо внести правила по сертификации товарного знака, таким образом можно внести определенную трактовку понятия товарного знака в Гражданский кодекс, такую как: «сертифицированный товарный знак, утвержденный владельцем товарного знака». Расширить положения о качестве, точности и характеристиках данного понятия.

Библиографический список

1. Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты: монография. – М.: Норма: Инфра-М, 2017.
2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: учебник для вузов. – Новосибирск, 2016.
3. Гришаев С.П. Правовая охрана товарных знаков. Материал подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 2018.
4. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. – М.: Статут, 2019.
5. Петрова Т.В. Изменения в практике защиты товарных знаков, лицензирования и передаче прав в связи с вступлением в силу четвертой части Гражданского кодекса РФ // Закон. – 2017. – №10. – С. 76-80.

CURRENT PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF TRADEMARK PROTECTION

A.A. Banit, *Student*

A.A. Velikiy, *Student*

A.V. Chizhikova, *Senior Lecturer*

Admiral F.F. Ushakov State Maritime University
(Russia, Novorossiysk)

Abstract. *This article examines the problems that have not lost their relevance over the years, in the question of legal regulation of trademark protection. The article outlines the concept and types of trademarks. The significance of trademark registration is explained, as well as the most common problems that arise during this procedure. Particular attention is paid to the problems of trademark protection on the Internet. As a result, the authors of the article offer several options for innovations or changes in the legislation governing this issue.*

Keywords: *trademark, types, ways of protecting rights, illegal use, liability.*