

РИСКИ ДЛЯ МИКРОБИЗНЕСА ИЗ-ЗА СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О.Б. Мотовилова, магистрант

Российский государственный гуманитарный университет
(Россия, г. Москва)

DOI:10.24412/2500-1000-2024-11-3-117-123

Аннотация. В статье на основе анализа судебных постановлений и международного опыта показаны отдельные проблемы практики применения судами подходов, применяемых для определения схожести до степени смешения относительно товарных знаков и знаков обслуживания в спорных ситуациях. Также рассмотрены риски, возникающие при возникновении таких споров с участием представителей микробизнеса. В статье представлено авторское предложение, реализация которого позволит исключить риск возникновения банкротств представителей микробизнеса (самозанятых и малых индивидуальных предпринимателей) после проигранных дел при добросовестном заблуждении или при недобросовестной конкуренции со стороны крупного бизнеса.

Ключевые слова: товарный знак, знак обслуживания, знак отличия, схожесть до степени смешения, недобросовестная конкуренция, добросовестное заблуждение, микробизнес, индивидуальный предприниматель, самозанятый.

Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели (далее ИП), с какими проблемами они сталкиваются [1].

В соответствии с позицией ФНС определены критерии каких предпринимателей можно отнести к микробизнесу. Самозанятые и некоторые ИП попадают в данную категорию. Это наименее защищенная категория предпринимателей.

В силу введения санкций против России с 2022 года по настоящее время происходит массовое импортозамещение товаров, что сопровождается регистрацией новых товарных знаков.

В условиях современной экономической активности граждан и предоставлении им права на регистрацию товарных знаков без статуса ИП с 29 июня 2023 года [2] возникают новые вопросы касательно использования товарных знаков [3]. Например, системе КонсультантПлюс об использовании товарных знаков к ноябрю 2024 года выявлено 14 новых уникальных вопросов от представителей микробизнеса.

Прямое толкование норм ГК РФ о товарных знаках говорит о том, что допускается регистрация и использование отличающегося знака даже на один символ или цвет. Прямых

указаний о том, что считать степенью смешения для определения схожести нет.

При всей видимости простоты на практике нередко возникают споры и, как итог, длительные судебные разбирательства, требующие как правило незапланированных финансовых затрат. Кроме того, незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность [4].

Цель выполненного исследования – на основе международного опыта и анализа постановлений различных судебных инстанций выявить риски, возникающие для микробизнеса при использовании товарных знаков, знаков обслуживания и знаков отличия.

Для достижения поставленной цели прежде всего рассмотрим Дело №А41-108782/15 27 мая 2016 года г. Москва [5]. Схожими до степени смешения были признаны логотип «БИГ БУРГЕР», используемый ИП Швыряевым К.В., и товарный знак «БУРГЕР КИНГ» по свидетельству РФ № 381425, правообладателем которого является Бургер Кинг Корпорейшн/ Burger King Corporation. Последние запросили компенсацию в пять миллионов рублей.

Также особенностью данного дела стало то, что основным из аргументов истца по сути стал рассказ об истории корпорации, а не до-

казательство фактически понесенных убытков. (прим. автора - убытки истца в этом деле являлись предположительными и не подкреплялись доказательствами.)

Сравнивая указанные знаки суд указывает, что они состоят из одинакового набора изобразительных элементов: двухсегментных форм желтого цвета и полумесяца синего цвета. Что позволило сделать вывод о их схожести до степени смешения несмотря на различные надписи.

При этом, стоит помнить, что Позиция ВАС РФ отраженная в п.4.2.1 указывает, что фирменное наименование может быть использовано, если оно было зарегистрировано ранее сходного товарного знака.

Суд, принимая Решение снизил сумму компенсации с пяти миллионов до пятисот тысяч рублей.

Что с точки зрения закона допустимо [6], а с точки зрения представителя микробизнеса, которым является ИП, может являться суммой, превышающей разумную. Напомним, что в статье 1515 ГК РФ установлена возможность взыскания компенсации в 3 вариантах (на усмотрение владельца товарного знака):

- в твердом денежном размере – от 10 тысяч до 5 млн. рублей. Суд не вправе взыскивать компенсацию меньше нижнего уровня, установленного в ГК РФ;

- в размере удвоенной стоимости лицензионного договора, по которому нарушитель мог бы получить право на использование товарного знака, если бы обратился к правообладателю;

- в размере удвоенной стоимости контрафактного товара, незаконно промаркированного товарным знаком.

К примеру, планируемая прибыль бургерных в г. Москве в 2024 году составляет 132 000 рублей в месяц [7]. Что говорит о том, что незадачливому владельцу бургерной в 2024 году бы предстояло 4 месяца работать для погашения присужденной суммы, а в 2016 году и того дольше. С точки зрения здравого смысла возникает вопрос сможет ли предприниматель сохранить свой источник дохода или возникает риск банкротства.

Стоит заметить, что в соответствии с позицией ВАС РФ указанной в п. 1.3.5, положения об уменьшении неустойки не применяются в отношении компенсации за нарушение прав на товарный знак [8]. Вопрос о снижении

компенсаций не первый год стоит на повестке. Так в 2021 году был внесен законопроект № 1100176-7, согласно которого суд не позволит взыскивать компенсацию меньше стоимости товаров или права использования товарного знака, что ранее допускалось судами. Или Разъяснение КС РФ в Постановлении № 28-П/2016 о том, что компенсация может взыскиваться только при наличии убытков.

Заметим, что государство прилагает успешные усилия для снижения безработицы в стране, что способствует развитию экономики. А вот вышеописанные ситуации показывают незащищенность микробизнеса и наоборот вызывают риски.

Имея прецедент такого решения, возникает сама идея наживы на схожести товарных знаков и отсутствии четких указаний в законодательстве на точные значения или понимания того, что же можно считать степенью смешения.

Обратим внимание, что в обоснование своей позиции истец приводит аргумент, что под контролем Истца находится всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания «BURGER KING» (или «БУРГЕР КИНГ» буквами русского алфавита), первый из которых был открыт в пригороде Майами, штат Флорида, в 1954 г. То есть как существенный аргумент приводит не подтверждение восприятия знаков среднего покупателя, или доказательство фактически понесенных убытков, или доказательств упущенной прибыли, а просто историю создания фирмы.

Судебные споры по этому пути, по сути, решаются «по усмотрению суда» [9] и «его личным восприятием». Что по сути фактически делает судебную защиту в данной области «удачей» и будет зависеть от того к какому судье попадет данное дело.

Напомним, что «идея» не охраняется законом. Охране подлежат уже готовые реализованные решения. А предприниматель имеет право использовать для обозначения своей продукции обозначения не зарегистрированные как товарные знаки.

Ведь если не учитывать этот момент **можно дойти до абсурда** и используя текст закона формально. Например, следуя такой логике можно сказать, что схожи до степени смешения логотипы сети супермаркетов «Перекресток», «Всё в банке» [10];



	ВСЁ В БАНКЕ		ПЕРЕКРЁСТОК ЕСЛИ ЧТО - МЫ РЯДОМ
	Номер: 989762 от 09.01.2024		Номер: 795889 от 04.02.2021
	Заявление: 2023760750 от 10.07.2023		Заявление: 2020749172 от 08.09.2020
	Классы: 29 30		Классы: 35
	Заявитель: Бехтерева Наталья Сергеевна		Заявитель: Акционерное общество "Торговый
Статус: Действует	Статус: Действует		

Рис. 1 логотипы корпорации «Яндекс», сервиса znakoved



Рис. 2.

- Яндекс браузер и «Метронсиб» уж очень похож на логотип автомобиля Tesla.



	МЕТРОНСИБ	
	Номер: 501519 от 05.12.2013	
	Заявление: 2012732786 от 20.09.2012	
	Классы: 9 16 18 25 35 38 39 41 42	
	Заявитель: Общество с ограниченной отве	
Статус: Действует		

Рис. 3.

И если так разобраться, то множество бургерных так или иначе имеют крайне схожие товарные знаки. И возможно более выгодным «предпринимательством» будет не вести прямую хозяйственную деятельность по продаже бургеров и сопутствующих продуктов питания, а просто судится за использование товарного знака. Не исключено что именно к такому выводу и пришли, например представители сети «Бургер Кинг», учитывая наличие судебной практики с их участием в данной сфере [11].

До настоящего времени существенных изменений законодательство в данной сфере не претерпело, а потому аналогичные случаи споров между крупным бизнесом и мелким предпринимательством продолжают появляться в судебной практике. К примеру, постановление от 30 августа 2023 г. Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу N А57-31013/2022 [12].

Рассмотрим примеры из мировой практики. В 2020 году компания Apple намеревалась запретить логотип компании Peregear [13]. В иске отмечалось, что зеленая груша якобы похожа на надкусанное яблоко [14].

По сути, Apple предложила Роспатенту признать, что все зарегистрированные знаки с элементом AR на основании их частого упо-

ребления должны перестать охраняться законом, и вывести элемент AR из правовой охраны. При оспаривании решения о регистрации товарного знака это слабый аргумент, как отмечает гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина, логичнее было бы говорить, что, вероятно, не используются для охраны похожих разработок и программного обеспечения, уже зарегистрированные товарные знаки и, как полагает Акиншина, попробовать аннулировать другие знаки из-за неиспользования в этой категории [15].

Акиншина считает, что успех Apple в суде маловероятен если пытаться доказать, что компании предоставляют под схожими знаками разные услуги, а потому пользователи не будут их путать

Так поскольку в стране уже были зарегистрированы схожие товарные знаки, Роспатент отказал Apple в 2019 в регистрации в РФ товарного знака для технологии дополненной реальности (AR).

В 2021 году корпорация высказалась против регистрации товарного знака в форме яблока для нанесения на бутылки с питьевой водой [16].

На сегодняшний день, в РФ ТЗ «iphone» Apple зарегистрировала не только в классе 42 о научных технологиях и технике, но и в со-

вершено иных направлениях, а именно в классах 16 (бумага, клейкие вещества), 25 (одежда), 35 (реклама), 38 (услуги связи и телекоммуникаций), 41 (воспитание, учебный процесс, развлечения) [17].

К сожалению, подобные «войны» как между большими корпорациями в настоящее время начинают затрагивать и мелких предпринимателей. Только вот финансовые возможности для ведения судебных тяжб у них не соизмеримы.

Рассмотрим ещё один показательный случай из международной практики. Китайский бизнесмен Чжань Баошень зарегистрировал на свое имя товарный знак Tesla на латинице и китайском языке в 2009 году. Причем именно в сфере автотранспорта он мог использовать эти товарные знаки. Когда представители Tesla приняли решение о выходе на рынок в Китае, то столкнулись с тем, что их обозначение уже зарегистрировано как товарный знак.

Владелец товарных знаков не соглашался передавать обозначения. Компания подала в суд на предпринимателя, и это разбирательство продолжалось длительное время. Но в 2014 году американская компания смогла убедить бизнесмена. Товарные знаки он передал безвозмездно, а ряд доменных имен с названием компании (зарегистрированных как товарный знак) – на условиях коммерческой сделки. Сумма сделки не разглашается, но ранее Tesla предлагала выкуп в триста тысяч долларов [18].

Это не единичный подобный случай. Имеется судебная практика в этом направлении и в Российской Федерации. При этом согласно закону регистрировать товарный знак не запрещено кому бы то ни было.

Также, никто не может запретить использовать владельцу исключительных прав на использование зарегистрированного на свое имя товарного знака по своему усмотрению в рамках действующего закона [19].

При этом суд вопреки прямому смыслу закона становится на сторону истцов в этом вопросе принимая решение о досрочном прекращении прав ответчика на владение исключительных прав, мотивируя тем, что владелец товарного знака не собирался использовать его по назначению.

Однако также параллельно этому обстоятельству существует разъяснение ВС РФ, о

том, что гражданин (ещё не зарегистрировавший ИП) имеет право зарегистрировать ТЗ, а уже позже зарегистрировать ИП чтоб иметь возможность передавать права на пользование ТЗ по договору концессии. Нужно понимать, что представители малого бизнеса имея определенную идею предпринимательской деятельности в силу сильно ограниченного количества финансов не могут сравниться по скорости реализации своих бизнес-идей с крупным бизнесом. И уж тем более реализация таких идей прекращается ввиду нужды тратить средства на юристов и адвокатов после получения искового заявления. Факт того, что начинающий предприниматель не успел реализовать свои бизнес-планы не может свидетельствовать о том, что он не имел намерения использовать свой товарный знак по назначению. Иная точка зрения, по мнению автора исследования, только способствует такому «чёрному» способу борьбы с конкурентами руками суда якобы в рамках закона. По мнению автора, такая ситуация это и есть прямое злоупотребление правом с целью недобросовестной конкуренции.

Поскольку намерение человека невозможно установить однозначно ввиду того, что наука ещё не достигла успеха в чтении мыслей. Так доказательством намерений может служить действие либо бездействие в определенной ситуации. Суд принимает во внимание факт отсутствия ведения хозяйственной деятельности в выбранной сфере как бездействие ответчика, ровно как отсутствие намерений. Получается, что представители малого и микробизнеса находятся в заведомо проигрышной позиции только лишь по причине отсутствия финансов быстро реализовать свои бизнес-идеи.

По описанным выше причинам, хоть и не запрещена законодательно, но фактически невозможна реализация бизнес-идеи об извлечении прибыли только от передачи прав на использование товарных знаков по договору концессии.

Зарубежный же опыт говорит о том, что такая идея вполне дееспособна и не опротестовывается, а регистрация товарных знаков только с этой целью допустима.

Самым ярким примером чего является обозначение «Iphone» [20]. Корпорация Apple не обладает правами на данный товарный знак, и

оплачивает лишь аренду [21]. Товарный знак «iPhone» используется по лицензии Airphone KK [22]. Громким был случай пару лет назад, когда, после выпуска очередной версии телефона и хорошим продажам, по финансовым итогам после выплаты средств за этот знак корпорация почти не имела прибыли, а соответственно ей не требовалось уплачивать подоходные налоги в бюджет. Сам товарный знак зарегистрирован на юридическое лицо, размещенное в оффшорной зоне.

Учитывая вышесказанное, мы видим, что в современных реалиях очень тонкая грань между вполне законными способами ведения бизнеса при использовании товарных знаков, от оптимизации налогов (сокращение налогового бремени законным путём организацией бизнеса определенным способом или реорганизацией бизнес-процессов) и между противозаконной деятельностью, а именно, прикрываясь видимостью законности, ведением недобросовестной конкуренции путём злоупотребления правом, извлечением прибыли от присужденных компенсаций, в том числе руками суда. А представители микробизнеса являются наиболее уязвимыми в спорных вопросах об использовании товарных знаков.

Примером законной оптимизации налогов может служить применение упрощенного режима налогообложения (УСН), или применение самозанятыми возможности уплаты 4 и 6% подоходного налога от предпринимательской деятельности вместо 20% – это тоже разрешенная оптимизация налогов, а не противоправный уход от налогов. Только мало хороших экономистов знают иные способы как вести бизнес эффективно, так как, как обозначил Туров В., такие знания приходят, когда человек обладает знаниями из сферы экономики, бухгалтерии и юриспруденции одновременно. Однако зачастую люди имеют глубокие знания только в одной из этих областей, даже при наличии нескольких высших образований.

Таким образом, анализ вышеперечисленных судебных постановлений и международного опыта в контексте возникновения рисков для сохранения малого и микробизнеса при использовании товарных знаков, знаков обслуживания и знаков отличия различными субъектами предпринимательской деятельности позволяет сделать следующие выводы:

- во-первых, при регистрации товарных знаков в Роспатенте допускается использование подобных изобразительных элементов в схожих цветах и шрифтах. При этом если представитель малого или микробизнеса не нашел финансовых средств для регистрации своего логотипа или знака отличия как товарного знака, то он рискует быть втянут в судебный спор из-за незаконного использования схожего до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. А в результате проигрыша такого спора финансовое бремя по выплате присужденных компенсаций может грозить мелкому предпринимателю банкротством, что ни коем образом не способствует развитию экономики страны;

- во-вторых, крупный бизнес часто успешно ликвидирует конкурентов в том числе путём аннулирования спорных товарных знаков из-за неиспользования в заявленной категории;

- в-третьих, практика показывает, что в России фактически затруднительна реализация бизнес-идеи о получении дохода по договору концессии от передачи прав на использование товарных знаков, как это возможно в международной практике, по аналогии с получением дохода от сдачи в аренду неиспользуемой недвижимости.

Таким образом, автор исследования предлагает законодательно закрепить следующее,

Если ответчик относится к малому или микробизнесу, то за незаконное использование товарного знака дополнительно ограничить общую сумму взыскания компенсации для первого правонарушения.

Так, при первом правонарушении независимо от выбранного варианта компенсации за незаконное использование товарного знака ограничить максимальное взыскание до суммы средней прибыли или дохода (читай выручки), в зависимости от выбранного налогового режима, за один месяц в отчетном периоде, в котором произошло правонарушение. Или в том конкретном периоде, в котором истец понес убытки. Выбор отчетного периода возложить на судью в зависимости от конкретных обстоятельств дела. При повторных правонарушениях по тем же обстоятельствам или по аналогичному случаю степень взыскания определяется на общих основаниях.

При этом автор исследования считает, что данное ограничение в дополнение к существующему законодательству исключит риск банкротств представителей микробизнеса (самозанятых и малых ИП) после проигранных дел от добросовестного заблуждения;

вместе с этим если истец понес более крупный ущерб, такая мера взыскания достаточно крупная с точки зрения микробизнеса и будет в достаточной степени предостерегать от правонарушений осознанных.

Библиографический список

1. Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса за 2020 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 22.09.2024).
2. Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. – 2022 г. – №7. – Ст. 1.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 // Официальный интернет-портал правовой информации. – 2024 г. – №44. – Ст. 1447.
4. Булычева М. Ответственность за незаконное использование товарного знака. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://legal-support.ru/> (дата обращения: 08.11.2024).
5. Дело №А41-108782/15 из архива Арбитражного суда Московской области.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 // Официальный интернет-портал правовой информации. – 2024 г. – №44. – Ст. 1515.
7. Открытие фаст-фуда. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://alterainvest.ru/> (дата обращения: 30.10.2024).
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 // Официальный интернет-портал правовой информации. – 2024 г. – №135. – Ст. 333.
9. Потапенко, С.В. Правовые пределы судейского усмотрения в гражданском судопроизводстве / С.В. Потапенко // Вестник Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. – 2014. – №4. – С. 22-25.
10. Поиск товарных знаков. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.znakoved.ru/> (дата обращения: 30.10.2024).
11. Burger King не смог отменить регистрацию товарного знака «Биг Мак» на McDonald's. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rapsinews.ru/> (дата обращения: 30.10.2024).
12. Дело №А57-31013/2022 из архива Арбитражного суда Саратовской области.
13. Apple wants this recipe app to stop using a pear in its logo. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.theverge.com/> (дата обращения: 30.10.2024).
14. От Ньютона к яблоку: логотипы и товарные знаки Apple. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://onlinapatent.ru/> (дата обращения: 30.10.2024).
15. Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/> (дата обращения: 30.10.2024).
16. Apple возражает против логотипа в виде яблока на бутылках с водой. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://onlinapatent.ru/> (дата обращения: 30.10.2024).
17. Товарный знак IPHONE. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://brand-search.ru/> (дата обращения: 30.10.2024).
18. Tesla: товарные знаки и патенты компании. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kdelu.vtb.ru/> (дата обращения: 30.10.2024).
19. Письмо Роспатента от 07.11.2022 N 08-10-17166ОГ По вопросу использования самозанятыми гражданами товарных знаков. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru/> (дата обращения: 30.10.2024).
20. Руководство Apple по личной безопасности пользователя. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://support.apple.com/> (дата обращения: 30.10.2024).
21. Trademarks and Registered Trademarks. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.softbank.jp/en/> (дата обращения: 30.10.2024).
22. Member organizations. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.aiphone.co.jp/en/> (дата обращения: 30.10.2024).

**RISKS FOR MICROBUSINESSES DUE TO DISPUTES ARISING WHEN USING
TRADEMARKS BY BUSINESS ENTITIES**

O.B. Motovilova, *Graduate Student*
Russian State Humanitarian University
(Russia, Moscow)

***Abstract.** Based on an analysis of court rulings and international experience, the article shows certain problems in the practice of courts applying approaches used to determine confusing similarity with respect to trademarks and service marks in controversial situations. The risks arising when such disputes arise with the participation of micro-business representatives are also considered. The article presents the author's proposal, the implementation of which will eliminate the risk of bankruptcies of micro-business representatives (self-employed and small individual entrepreneurs) after lost cases due to honest misconceptions or unfair competition from large businesses.*

***Keywords:** trademark, service mark, distinction, confusing similarity, unfair competition, honest misconception, microbusiness, individual entrepreneur, self-employed.*