

ОСНОВАНИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Ламбина Валерия Станиславовна
Аспирант,
Российская Государственная
Академия интеллектуальной
собственности

GROUNDS THAT PREVENT THE REGISTRATION OF TRADEMARKS

V. Lambina

Annotation

The article discusses the reasons that prevent the registration of trademarks. Particular attention is drawn to difficulties arising in the implementation of the principle of exclusivity of the trademark right and provisions on the inadmissibility of registration of identical marks. Proposed solutions to the identified problems, which will improve the mechanism of legal regulation of registration of trademarks.

Keywords: trademark, registration of trademarks, refusal to register a trademark, identical trademark, exclusive right.

Аннотация

В статье рассматриваются основания, которые препятствуют регистрации товарных знаков. Особое внимание обращается на сложности, возникающие при реализации принципа исключительности права на товарный знак, а также положения, касающиеся недопустимости регистрации тождественных знаков. Предлагаются пути решения выявленных проблем, что позволит улучшить механизм правового регулирования регистрации товарных знаков.

Ключевые слова:

Товарный знак, регистрация товарных знаков, отказ в регистрации товарного знака, тождественный товарный знак, исключительное право.

Область правового регулирования государственно-управленческих отношений в России продолжает активно расширяться, параллельно с этим возникают и проблемы, связанные с использованием такого вида интеллектуальной собственности, как товарный знак. Правовая значимость этого института связана с развитием частной собственности и рыночных отношений. Права интеллектуальной собственности гарантируются Конституцией Российской Федерации, в частности, ст. 44 определяет культурный потенциал общества, способы и механизмы реализации прав авторов и правообладателей.

В последнее время количество товарных знаков в России и во всем мире продолжает возрастать. Причины такого роста заключаются в усиленном переходе России к рыночным отношениям и необходимости индивидуализации продукции большого количества производителей.

Наравне с этим растет и количество судебных споров, которые связаны с применением товарных знаков, которые имеют большое значение в деле обеспечения конкуренции товаров на рынке. Товарные знаки способны выступать в качестве действенной меры недопущения недобросовестной конкуренции, монополизации, так как их "главная функция заключается в обязательном разграничении продукции определенного изготовителя от товаров других производителей" [3].

Товарный знак в сознании человека как потребителя зачастую ассоциируется с конкретным производителем товара, который обязан обеспечивать и гарантировать набор качеств, ценностей и услуг. Производителю товара, в свою очередь, приходится прикладывать значительные усилия для сохранения своего товарного знака и поддержания качества продукции, которая им маркируется.

В рамках представленной статьи особое внимание обращено на основания, препятствующие регистрации товарных знаков, подвергаются анализу нормы ст.ст. 1483 и 1496 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), и которые позволили выявить особенности отказа в регистрации товарного знака заявителю по мотивам наличия у него тождественного товарного знака.

На сегодняшний день товарный знак – это признанный объект имущественных и неимущественных прав. Международное право и национальные правовые системы уже давно признали товарный знак и его правовой статус формой индивидуализации физического или юридического лица, объектом интеллектуальной собственности. Товарный знак "приравнивается к интеллектуальной собственности, но не отождествляется с ней", то есть не выступает результатом творческой деятельности [5].

В настоящее время в правовой литературе нет единства мнений по поводу определения момента возникновения исключительного права на товарный знак. Так, Л.М. Мележик в качестве момента возникновения права на товарный знак называет "дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (дату приоритета)" [8]. "Моментом возникновения права на товарный знак является дата публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке в официальном бюллетене Роспатента", считает Е.А. Жалнина [6].

Э.П. Гаврилов указывает, что в правовой науке выработалось несколько подходов к определению момента возникновения исключительного права на товарный знак. Согласно первому подходу, товарный знак набирает силу только с момента его регистрации, а вот возникновение права на запрет использования может возникнуть только после установления факта публикации сведений о регистрации знака. Другой подход требует определения момента возникновения права на товарный знак после внесения товарного знака в государственный реестр. В рамках третьего подхода исследователи сходятся во мнении, что моментом возникновения права на товарный знак является дата выдачи свидетельства на товарный знак [2].

Законодатель выработал свой подход к определению момента возникновения исключительного права: так, момент возникновения права на товарный знак тесно связан с днем подачи заявки на регистрацию (п.1 ст.1491 ГК РФ). На наш взгляд, такой подход нельзя считать единственно верным. Ввиду неточности в формулировках, на практике могут возникать серьезные проблемы у заявителей.

Представим ситуацию, где заявитель – юридическое лицо подает заявку на регистрацию товарного знака "А". Знак имеет словесное выражение. Впоследствии, заявителю было отказано в регистрации, так как не было обнаружено различий между регистрируемым товарным знаком и обозначением. Орган власти не усмотрел признаков уникальности и различительной способности. Однако следуя смыслу п.1 ст.1490 ГК РФ у заявителя уже возникло право на товарный знак, так как момент подачи заявки зафиксирован. Статья 1506 ГК РФ предусматривает, что сведения, которые касаются государственной регистрации товарного знака, после внесения в реестр, публикуются в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации. Однако нельзя исключать того, что момент публикации сведений может отставать от процедуры внесения сведений в реестр, то есть дата публикации может не совпадать с моментом возникновения права на товарный знак. Например, товарный знак может быть уже зарегистрированным в реестре, однако, сведения не были своевременно опубликованы в бюллетене. В таком случае, неукоснительно

следуя "букве закона", следовало бы признать, что товарный знак не прошел процедуру регистрации, и правообладатель не обладает исключительными правами на него. Однако такой подход противоречит факту государственной регистрации.

Следует обратить внимание и на другие спорные ситуации. Так, право на товарный знак может быть зарегистрированным, сведения в официальном бюллетене не были своевременно опубликованы, тем не менее, за правообладателем закреплены исключительные права. Подобная ситуация не исключает того, что другой правообладатель может активно использовать товарный знак, который схож с уже зарегистрированным знаком или обозначением, по которому сведения не были опубликованы. Возникает вопрос о степени смешения обозначения и товарного знака. Фактически владелец товарного знака может направить правообладателю обозначения уведомление о факте регистрации товарного знака. Получив уведомление, лицо, использующее обозначение сходное с товарным знаком будет считаться нарушителем исключительного права. Регистрация товарного знака в Государственном реестре подтверждается соответствующим свидетельством на товарный знак. Правом выдачи свидетельства наделен федеральный орган исполнительной власти. Свидетельство выдается в течение одного месяца со дня регистрации товарного знака в Реестре (ст. 1504 ГК РФ). На наш взгляд, момент возникновения исключительного права на товарный знак – это момент регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков РФ. Руководствуясь таким утверждением, формулировку пункта первого ст. 1491 ГК РФ стоит изменить: "Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня государственной регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации".

Следовательно, на стадии возникновения и приобретения права на товарный знак важно не допустить регистрации обозначений, способных ввести потребителей в заблуждение, а также паразитирования на репутации чужого бренда. Учитывая важность принципа исключительности права на товарный знак, следует подчеркнуть, что товарный знак может стать объектом правовой охраны только в том случае, если он не только обладает своеобразными признаками, но и отвечает условиям регистрации. Законодательство Российской Федерации не определяет условия регистрации для товарных знаков, однако, закрепляет особенности фиксации таких знаков (ст. 1483 ГК РФ).

Товарные знаки как средства индивидуализации обладают особыми функциями. Сущность функциональных особенностей товарных знаков накладывает особый отпечаток на области правового регулирования и сферы

функционирования, в которых они применяются. В законодательстве России (ст. 1482 ГК РФ) товарные знаки могут регистрироваться в виде словесных, звуковых, изобразительных комбинаций или обозначений. Цветовая гамма для товарного знака определяется правообладателем самостоятельно.

Стоит отметить, что товарные знаки и знаки обслуживания схожи между собой, что существенно может усложнить не только процедуру их регистрации, но и дальнейшую защиту интересов правообладателя, ведь законодательство обычно не предъявляет к ним каких-либо существенных требований. Главное – это прохождение процедуры регистрации, и закрепление исключительных прав за определенным правообладателем. Кроме того, товарные знаки и знаки обслуживания служат для достижения различных целей. То есть, товарные знаки применяют для индивидуализации товаров, которые создаются или производятся правообладателем, их ценность выше и значимее. Знаки обслуживания индивидуализируют действия участников гражданского оборота, которые представляют собой определенный итог или свидетельствуют о появлении овеществленного результата [7].

Между тем эта грань достаточно зыбкая, поскольку законодательство об интеллектуальной собственности не дает определений товара и услуги для целей своего применения. В ст. 1483 ГК РФ определены основания, не допускающие регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые не имеют различительной способности, либо состоят из элементов, не позволяющих выделить обозначение среди существующих товарных знаков. При этом положения, указанные в ст. 1483 ГК РФ, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Различительная способность не может быть постоянным критерием, за которым следует правовая природа товарного знака. Качество различительной способности товарного знака может со временем значительно ослабевать, однако, это не значит, что правовая охрана для него прекращена. Тем не менее, снижение качества различительной способности товарного знака может отрицательно сказаться на его идентификации. Это явление не является новеллой в практике развития и использования товарных знаков. Впервые об этом заявил Ф. Шохтер в 1927 году. После проведенного им анализа, возникла доктрина ослабления товарных знаков [10].

Результат ослабления товарного знака практически всегда отрицательный, так как происходит износ бренда, в итоге, могут снизиться потребительские качества производимого товара, который становится менее привле-

кательным. Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны противоречит самому характеру таких прав. Не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект. В этом случае право перестает быть исключительным. В соответствии со статьей 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом [4].

Более того, предусмотренная ГК РФ возможность отчуждения товарного знака, может повлечь существование двух тождественных товарных знаков, принадлежащих разным лицам в отношении одних и тех же товаров, что, в свою очередь, прямо противоречит функции товарного знака (ст. 1477 ГК РФ) [9].

Также следует указать на некоторые проблемы, возникающие при столкновении норм о товарных знаках и промышленных образцах. Товарный знак и промышленный образец являются сходными объектами промышленной собственности, несмотря на то, что они относятся к различным институтам – товарные знаки относятся к институту средств индивидуализации, промышленные образцы являются объектами патентного права.

В широком смысле, промышленный образец – это оригинальное решение внешнего вида изделия, которое выражается в оригинальной форме, конфигурации, сочетании цветов, линий, контуров, могут быть присущи также товарному знаку. В этом случае возможно столкновение прав на товарный знак и промышленный образец, принадлежащих различным субъектам.

Законодательство содержит ряд положений, которые направлены на предотвращение регистрации одинаковых решений в качестве промышленных образцов и товарных знаков за несколькими правообладателями.

Подпункт 3 п.9 ст. 1483 ГК РФ определяет, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков промышленные образцы, права на которые возникли ранее даты регистрации товарных знаков.

На сегодняшний день экспертиза не проверяет совпадения товарных знаков, подлежащих регистрации, и обозначений п.9 ст. 1483 ГК РФ. Поэтому выявление охраняемых патентных образцов в процессе регистрации товарных знаков не происходит. То есть, это право остается за самими правообладателями, которые могут oppositionать свидетельство на товарный знак, если обладают соответствующим патентным образцом. Однако этого недостаточно, ведь правообладатель промышленного образца не всегда может знать о том, что его права на-

рушены путем регистрации определенного товарного знака. В связи с этим, полагаем, необходимо закрепить в законодательстве положения о проведении соответствующей экспертизы при процедуре регистрации товарного знака. Есть еще один спорный момент. Права на промышленный образец не всегда принадлежат его прямому создателю, следовательно, в правоотношениях могут фигурировать и третьи лица. В таком случае, при явном совпадении заявителя товарного знака и правообладателя промышленного образца не видим смысла в запрете регистрации первого, так как фактически такая регистрация не нарушит чьих-либо прав. На наш взгляд, необходимо внести некоторые изменения в п. 3 ст. 1358 ГК РФ, в частности, закрепить норму, которая будет посвящена случаям столкновения прав на промышленный образец и товарный знак. В такой норме следует отказаться как от сопоставительного анализа "существенных признаков изделий", так и от применения к товарному знаку понятия "изделие". Для случаев столкновения данных объектов целесообразно предусмотреть необходимость анализа общего впечатления, производимого

сравняемыми объектами, для ответа на общий вопрос о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, в российском законодательстве институт товарного знака регламентируется нормами части четвертой Гражданского кодекса РФ. В статье нашла подтверждение мысль о том, что одной из основных проблем продолжает оставаться проблема регулирования отношений в сфере правовой охраны товарных знаков общими нормами, которые не затрагивают большинства ключевых вопросов. Видимо, основная проблема такого положения вещей заключается в том, что в отношениях по поводу товарных знаков часто доминирует субъективный подход, который в нормах гражданского законодательства Российской Федерации не учтен. В связи с этим дальнейшие исследования товарных знаков должны быть связаны, главным образом, со значимостью правовой охраны его использования и распоряжения исключительным правом на товарный знак для развития и трансформации экономического потенциала России.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ, в редакции от 1.01.2017 г. // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч). Ст. 5496.
2. Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016. № 7. С. 23.
3. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76 / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников, В.В. Орлова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015. 222 с.
5. Громорушкин С.А. Основания для отказа в предоставлении правовой охраны средства индивидуализации. М., 2010. URL: <http://lawtheses.com/osnovaniya-dlya-otkaza-v-predostavlenii-pravovoy-ohrany-sredstvam-individualizatsii>
6. Жалнина Е.А. Правовая охрана товарных знаков и право на защиту от недобросовестной конкуренции: Дис. канд. юрид. наук. М., 2006.
7. Курочкина О. Защита интеллектуальной собственности // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 2012. № 6. С. 27 – 29.
8. Мележик Л.М. Интеллектуальная собственность и ее защита // Судья. 2016. № 6. С. 50–55.
9. Права на товарный знак: монография / Д.В.Афанасьев, А.С. Ворожевич, В.В. Голофаев и др.; отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 144 с.
10. Свобода договора: сборник статей / А.А.Амангельды, В.А.Белов, А.А. Богустов и др.; отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016. 671 с.

© В.С. Ламбина, (sip.vlambina@ARBITR.RU), Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Реклама

Традиции. Инновации. Успех!

И МИБО