

На правах рукописи

ШУЛЬГА АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА

**ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТОВАРНЫХ
ЗНАКОВ ПО СОВРЕМЕННОМУ
ГРАЖДАНСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ**

Специальность 12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Краснодар

2010

Работа выполнена на кафедре гражданского права ФГОУ ВПО
«Кубанский государственный аграрный университет»

Научный	доктор юридических наук, профессор
руководитель:	<i>Цыбуленко Зиновий Иванович</i>
Официальные	доктор юридических наук, профессор
оппоненты:	Молчанов Александр Александрович
	кандидат юридических наук, доцент
	Коновалов Александр Иванович
Ведущая	ГОУ ВПО «Белгородский
организация:	государственный университет»

Защита состоится 4 июня 2010 г. в 10-00 часов на заседании объединенного диссертационного совета ДМ-220.038.10 при Кубанском государственном аграрном университете по адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, главный учебный корпус.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кубанского государственного аграрного университета по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, 13.

Автореферат разослан «30» апреля 2010 г.

Ученый секретарь
объединенного диссертационного совета
доктор юридических наук, профессор

В. П. Камышанский

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Переход к рыночным отношениям привел к тому, что хозяйствующие субъекты сами стали отвечать за эффективность своей деятельности. Существование хозяйствующих субъектов стало зависеть от результатов их деятельности, поэтому организации, работающие в одной области, стали конкурировать друг с другом. Началась борьба за покупателя товаров и услуг. В первую очередь в этой борьбе стали использоваться товарные знаки. Появление в России большого числа конкурирующих производителей товаров и услуг делает особо актуальной проблему индивидуализации товаров и услуг. В том, чтобы продукция была узнаваемой и обладала характерными свойствами и отличительными чертами, заинтересованы как сами производители, так и потребители.

Товарный знак позволяет обратить внимание потенциальных покупателей на существование товара, привлечь к нему внимание и, после того как покупатели познакомились с товаром, отличать его от аналогичных товаров, имеющих на рынке. Ценность товарного знака проистекает из ассоциации между товарным знаком и товаром. После того как товарный знак завоевал хорошую репутацию, для товара становится значительно легче проникать на новые рынки.

Товарный знак помогает отличить товары одного производителя от аналогичных товаров другого производителя. Это важно, поскольку ассортимент выпускаемых товаров постоянно расширяется и поэтому ориентироваться в них трудно.

Создание равных условий хозяйствования для различных производителей, внедрение в их деятельность конкурентных начал и повышение ответственности, необходимость насыщения рынка товарами и услугами для удовлетворения потребностей населения обуславливают объективную потребность в правовом механизме, обеспечивающем должную индивидуализацию производимых ими товаров и услуг.

Значимость товарных знаков становится все более очевидной. О возрастании роли товарных знаков в современной России свидетельствует статистика подачи заявок на их регистрацию. Так, в 2004 г. было подано 40877 заявок, а в 2008 г. – 57112 заявок¹.

Свидетельством интереса к товарным знакам является принятие части четвертой ГК РФ, которая вступила в действие 1 января 2008 года. В результате, товарные знаки получили новую правовую регламентацию. Хотя частью четвертой ГК РФ и были урегулированы некоторые вопросы в отношении товарных знаков, но некоторые проблемы еще требуют разрешения и уточнения. Это и само определение товарного знака, проблемы соотношения исключительных прав на товарный знак с другими средствами индивидуализации, требуют урегулирования некоторые вопросы, связанные с государственной регистрацией товарных знаков, распоряжением и защитой исключительного права на товарный знак. Подтверждением

совершенствования законодательства является Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, подготовленная Исследовательским центром частного права при Президенте Российской Федерации², на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»³. Составной частью названного документа является Концепция совершенствования раздела седьмого ГК РФ «Законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальных прав)».

В п.1 указанной Концепции седьмого раздела сказано, что в настоящее время происходит накопление практики применения норм раздела VII ГК, в процессе которого со временем могут быть выявлены аспекты, требующие развития и определенных изменений этих норм. Вместе с тем, ряд вопросов, связанных с совершенствованием законодательства об интеллектуальных правах, возникает уже сейчас.

В п.3.3 и п.3.4 Концепции указывается, что с развитием рыночных отношений все более острой становится проблема столкновения прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, целесообразно введение норм, предупреждающих коллизии прав, необходимо совершенствование положений ГК, направленных на разрешение коллизий, возникающих между правами на средства индивидуализации (п.6 ст.1252, ст.1476 и ст.1541 ГК), современные условия экономического развития страны требуют дальнейшего совершенствования регулирования отношений, связанных с товарными знаками и знаками обслуживания.

Основная задача нормативно-правового регулирования – защитить права производителя и не допустить возможности введения потребителя в заблуждение.

Указанные обстоятельства, а также необходимость дальнейшего совершенствования действующего законодательства о товарных знаках и соответствующей правоприменительной практики определяют актуальность темы, ее теоретическую и практическую значимость.

Степень научной разработанности проблемы. Отдельные аспекты правового режима товарных знаков рассматривались в трудах следующих ученых-цивилистов: Г. Ф. Шершеневича (имущественная природа исключительных прав, определение товарного знака); В. А. Дозорцева (понятие и содержание исключительного права: общие вопросы); В. Ф. Яковлева и А. Л. Маковского⁴ (общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации); О. М. Козырь (гражданско-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав); А. П. Сергеева (правовая охрана товарных знаков, прекращение правовой охраны товарного знака); Э. П. Гаврилова (охрана товарных знаков); С. П. Гришаева (охрана товарных знаков, способы использования товарного знака); О. А. Городова (права на средства индивидуализации, в том числе и на товарный знак); О. Ю. Шилохвоста

(общие положения о договорных способах распоряжения исключительным правом); В. Е. Китайского (понятие, виды товарных знаков, субъекты права на товарный знак, государственная регистрация товарных знаков); В. О. Калятина и др.

Проблемам правового регулирования товарных знаков в отечественной юридической литературе уделяется все больше внимания в научных работах и исследованиях, в частности Н. М. Добрыдин «Содержание права на товарный знак в соответствии с российским законодательством» (диссер. на соиск. канд. юр. наук, 2000 г.); А. П. Рабец «Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в России» (диссер. на соиск. канд. юр. наук, 2002 г.); Е. С. Рогачев «Право на товарный знак по законодательству России и Франции» (диссер. на соиск. канд. юр. наук, 2004 г.); А. А. Решетникова «Гражданско-правовой режим средств индивидуализации субъектов предпринимательской деятельности и производимой ими продукции (товаров, работ, услуг)» (диссер. на соиск. канд. юр. наук, 2005 г.); Е. А. Зайцева «Правовая охрана общеизвестных товарных знаков» (диссер. на соиск. канд. юр. наук, 1998 г.); В. Н. Рыбин «Правовое регулирование института товарного знака в российском праве с 1896 по 1918 гг.» (диссер. на соиск. канд. юр. наук, 2007 г.); О. А. Курлаев «Правовое регулирование использования исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания» (диссер. на соиск. канд. юр. наук, 2007 г.).

В выше указанных работах проведены исследования по проблемам соотношения товарного знака с другими объектами интеллектуальной собственности; содержания исключительного права на товарный знак; использования и защиты товарных знаков в соответствии с Законом о товарных знаках, который на сегодняшний день утратил юридическую силу.

Некоторые работы посвящены не комплексному исследованию правового режима товарных знаков, а отдельным вопросам (содержания исключительного права на товарный знак, охраны товарных знаков, использования исключительных прав на товарный знак и др.). Комплексных исследований проведено недостаточно. Вследствие этого немало важных вопросов, касающихся правового режима товарных знаков остались недостаточно изученными (проблемы определения понятия товарного знака, соотношение товарного знака с фирменным наименованием, коммерческим обозначением, проблемы, возникающие в связи с государственной регистрацией товарных знаков, распоряжением и защитой исключительного права на товарный знак и др.).

В настоящем диссертационном исследовании предлагается авторское решение малоизученных вопросов, касающихся изменения правового режима товарных знаков в связи с принятием части четвертой ГК РФ.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере правового режима товарных знаков. Предметом исследования выступают нормы гражданского законодательства, регулирующие правовой режим

товарных знаков и практика их применения, научные разработки в сфере правового режима товарных знаков.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования состоит в раскрытии правового режима товарных знаков по современному гражданскому законодательству РФ, через комплексный анализ законодательства, теоретических и практических проблем связанных с правовым режимом товарных знаков в РФ, достичь по возможности всестороннего раскрытия темы. Автор преследует как научный, так и практический интерес, который заключается в выработке обоснованных рекомендаций в данной области.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- проанализировать нормативно-правовую базу и практику ее применения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, арбитражными судами, выявить пробелы гражданского законодательства по исследуемой теме;
- определить сущность и сформулировать понятие товарного знака;
- провести анализ различных видов товарных знаков, выявить их особенности и различие;
- провести сравнительный анализ товарных знаков с другими средствами индивидуализации (фирменным наименованием, коммерческим обозначением, наименованием места происхождения товара) выявить отличия и сходство;
- изучить и выявить теоретические и практические проблемы содержание исключительного права на товарный знак (порядок государственной регистрации, использование исключительного права на товарный знак, распоряжение товарным знаком, защита исключительного права от незаконного использования);
- выработать предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию действующего законодательства РФ, связанного с правовым режимом товарных знаков.

Методологическая основа исследования. В процессе диссертационного исследования использовались общенаучные и частнонаучные методы познания, включая сравнительно-правовой, логический, системный. Использован метод толкования правовых норм и метод комплексного анализа законодательства.

Теоретическую основу работы составили научные работы:

Г. Ф. Шершеневича, В. А. Дозорцева, В. Ф. Яковлева, А. Л. Маковского, О. М. Козырь, А. П. Сергеева, Э. П. Гаврилова, С. П. Гришаева, О. А. Городова, О. Ю. Шиловцова, В. Е. Китайского, В. О. Калятина и многих других ученых.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно, по существу, является одним из первых комплексных исследований в сфере правового режима товарных знаков после вступления в силу части четвертой ГК РФ, в котором исследованы малоизученные вопросы правового режима товарных знаков.

В диссертационной работе определен круг правовых проблем и предложены способы их разрешения на основе авторского видения рассматриваемой проблематики.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Приведенные определение товарного знака и знака обслуживания в ст.1477 ГК РФ, на наш взгляд, не позволяют однозначно идентифицировать товарные знаки среди прочих используемых в гражданском обороте обозначений, в связи с чем предлагается следующее определение товарного знака и знака обслуживания:

– товарный знак – обозначение (словесное, изобразительное, объемное и другие обозначения или их комбинации), индивидуализирующее (выделяющее) товары одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных товаров других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и пользующееся правовой охраной;

– знак обслуживания – обозначение (словесное, изобразительное, объемное и другие обозначения или их комбинации), индивидуализирующее (выделяющее) выполняемые работы, оказываемые услуги одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных выполняемых работ, оказываемых услуг других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и пользующееся правовой охраной.

2. Обосновано то, что договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор являются взаимными, возмездными по общему правилу, если иное не предусмотрено договором. Взаимный, возмездный характер этих договоров является существенными их признаками. Существенные признаки договоров необходимо отразить в их определениях. Это будет более точно выражать их сущность, характерные признаки, способствовать единообразному толкованию и применению норм ГК РФ, закрепляющих эти договоры, на практике и надлежащей защите прав сторон названных договоров.

Предлагается более четкое определение указанных договоров:

– По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права, а приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п.1 ст.1488 ГК РФ).

– По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности, а лицензиат

обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п.1 ст.1489 ГК РФ).

3. Во избежание столкновений исключительных прав (между фирменным наименованием и товарным знаком) не допускать регистрацию тождественных или сходных до степени смешения обозначений. Ввести экспертизу фирменных наименований на тождество или сходство с другими средствами индивидуализации при регистрации юридического лица (по аналогии с товарными знаками).

Необходимо ввести запрет для фирменных наименований в отношении товарных знаков, аналогичный запрету, который предусмотрен п.8 ст.1483 ГК РФ для товарных знаков в отношении фирменных наименований: «Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением... » (для коммерческих обозначений запрет в отношении товарных знаков предусмотрен п.2. ст.1539 ГК РФ).

Дополнить п.3 ст.1474 ГК РФ следующим абзацем:

«Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения в отношении однородных товаров с охраняемым в РФ товарным знаком, правообладателем которого является другое лицо».

4. Исходя из анализа п.1 ст.1539 ГК РФ, правообладателю принадлежит право использования коммерческого обозначения, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим необходимо уточнить критерии:

- различимости коммерческого обозначения;
- известности коммерческого обозначения;
- территориальности коммерческого обозначения.

Указанные критерии уже установлены для товарных знаков. Учитывая схожесть ситуаций, предлагается их применение и к коммерческим обозначениям.

5. Законодатель не определяет, в каком виде может существовать коммерческое обозначение. На наш взгляд коммерческие обозначения могут существовать в виде обозначений, которые могут охраняться в качестве товарных знаков (словесные, изобразительные, объемные, комбинированные).

6. Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года (п.2 ст.1540 ГК РФ). В связи с этим, необходимо дополнить ст.1541 ГК РФ п.3, в силу которого «Включение коммерческого обозначения в товарный знак не относится к факту непрерывного использования коммерческого обозначения».

7. Непроведение экспертизы по п.8, п.9 ст.1483 ГК РФ следует признать недоработкой норм о государственной регистрации товарных знаков. Данное обстоятельство приведет к негативным последствиям для правообладателя такого товарного знака, так как неполно проведенная экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака, может повлечь его аннулирование при столкновении исключительных прав на товарный знак с исключительными правами на фирменное наименование или коммерческое обозначение.

В данном случае необходимо внести изменения в п.1 статьи 1499 ГК РФ и соответственно в проект Административного регламента⁵ п.8.3. о том, что экспертиза должна проводиться по всем пунктам статьи 1483 ГК РФ.

8. Предлагается установить ответственность заявителя за подачу ложного заявления о неиспользовании товарного знака и возложении на него обязанности по возмещению убытков, причиненных правообладателю подачей такого заявления. Это позволит защитить правообладателей от злоупотреблений, связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков.

9. В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам. Необходимо в интересах исключения неоднозначного толкования понятия «не зависящие от правообладателя объективные обстоятельства» дополнить пункт 3 статьи 1486 ГК РФ примерным перечнем таких обстоятельств:

К независящим от правообладателя объективным обстоятельствам относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события и явления: стихийные бедствия (наводнения, снежные завалы, пожары, землетрясения и т. д.); эпидемии; военные действия (гражданские или национальные волнения); блокада транспорта; действия властей и др.

Такие явления и события должны быть неожиданными и непредотвратимыми в конкретной ситуации.

Необходимо придать обязывающий характер норме, закрепленной в пункте 3 статьи 1486 ГК РФ, заменив формулировку «могут быть приняты во внимание» на «должны быть приняты во внимание».

Полагаем, что такое изменение будет способствовать повышению надежности охраны прав на товарные знаки.

10. Предлагается п.1 ст.1252 ГК РФ дополнить подп.6. следующего содержания:

«6) об изъятии оборудования, прочих устройств и материалов в соответствии с п.5 ст.1252ГК РФ – к нарушителю исключительного права».

11. Статья 1253 ГК РФ говорит о конкретной мере этой ответственности. Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с пунктом 2 статьи 61

ГК РФ принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Такое требование может предъявить только прокурор. Для эффективности применения данной нормы необходимо ее согласование с правилами АПК РФ, в ч.1 ст.52, которого в перечне случаев, когда прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском или заявлением, данный случай не указывается.

Практическое значение результатов исследования состоит в использовании сформулированных в нем выводов и предложений для дальнейших теоретических исследований и их применении в процессе совершенствования действующего законодательства о товарных знаках, в правоприменительной деятельности, при осуществлении прав на товарные знаки.

Результаты исследования могут использоваться в вузах юридического профиля при изучении курсов гражданского и предпринимательского права.

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права Кубанского государственного аграрного университета. Положения диссертационного исследования отражены в 8 научных публикациях и прошли обсуждение на научно-практических конференциях.

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования, что позволило наиболее полно раскрыть выбранную тему. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения и списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность исследуемой темы, определяется предмет и объект, цели и задачи работы, дается характеристика ее методологической основы, излагаются основные положения диссертации, выносимые автором на ее защиту, обосновывается практическое значение полученных результатов и форм их использования.

Первая глава «Понятие и общая характеристика товарных знаков» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Понятие, признаки и функции товарных знаков» исследуются изменения в нормативно-правовом регулировании товарных знаков, которые произошли в результате принятия части четвертой ГК РФ. Указывается действующая нормативно-правовая база, которую составляют: международно-правовые акты, административные регламенты (утвержденные Министерством образования и науки РФ), действующие Правила (утвержденные Роспатентом).

Значительное внимание уделено сравнительному анализу определения товарного знака: зарубежными цивилистами; в зарубежном законодательстве о товарных знаках, например Австрии, Испании, Швейцарии, Франции, Японии, Казахстана, Белоруссии и др.).

Рассматриваются и анализируются различные подходы к определению понятия товарного знака содержащиеся в научной литературе и публикациях, в частности мнения Г. Ф. Шершеневича; А. П. Сергеева; А. Пантюхиной; А. П. Рабец; Е. С. Рогачева; А. А. Решетникова; Л. Комаровой.

В данном параграфе диссертант исследует определение товарного знака и знака обслуживания в действующем законодательстве, их сходство и различия. В частности, различие между товарным знаком и знаком обслуживания проходит лишь по объекту: если товарные знаки различают и рекламируют товары определенных производителей, то знаки обслуживания предназначены для различения однородных работ выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями и оказываемых ими услуг.

Обращается внимание на основные функции товарного знака и знака обслуживания – индивидуализирующую; гарантийную; рекламную и защитную.

Формулируется и обосновывается определение понятия товарного знака, знака (знака обслуживания) и определяются основные признаки. По мнению автора, товарным знаком является обозначение (словесное, изобразительное, объемное и другие обозначения или их комбинации), индивидуализирующее (выделяющее) товары одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных товаров других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и пользующееся правовой охраной.

Знаком обслуживания является обозначение (словесное, изобразительное, объемное и другие обозначения или их комбинации), индивидуализирующее (выделяющее) выполняемые работы, оказываемые услуги одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных выполняемых работ, оказываемых услуг других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и пользующееся правовой охраной.

Из определения товарного знака (знака обслуживания) диссертантом выделены следующие основные признаки товарного знака:

- во-первых, товарный знак это обозначение (словесное, изобразительное, объемное, комбинированное и т.д.);
- во-вторых, товарный знак служит для индивидуализации (выделения) товаров одних юридических лиц (коммерческих, некоммерческих) или индивидуальных предпринимателей от однородных товаров других юридических лиц (коммерческих, некоммерческих) или индивидуальных предпринимателей;
- в-третьих, субъектами исключительного права на товарный знак являются юридические лица (коммерческие, некоммерческие), индивидуальный предприниматель;
- в-четвертых, товарный знак пользуется правовой охраной.

Во втором параграфе «Виды товарных знаков и их особенности» рассматривается классификация товарных знаков:

– по форме своего выражения (словесные, изобразительные, объемные, комбинированные и др.);

– в зависимости от числа субъектов, имеющих право на пользование товарным знаком (индивидуальные и коллективные);

– по степени известности (обычные и общеизвестные).

Анализируя классификацию товарных знаков в международном законодательстве, диссертант приходит к выводу, что перечень обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в РФ, в основном совпадает с аналогичными обозначениями, указанными в законодательствах ведущих стран мира (Германии, Великобритании, США, Японии).

В процессе анализа видов товарных знаков по форме своего выражения (словесные, изобразительные, объемные, комбинированные и др.) обосновывается положение о том, что товарный знак, представленный на регистрацию в России на иностранном языке, не должен рассматриваться как словесный товарный знак для российского потребителя он имеет и изобразительное значение. Позиция диссертанта заключается в том, что товарные знаки на иностранном языке должны сопровождаться транскрипцией на русском языке или переводом на русский язык, так как для большинства потребителей словесный товарный знак на иностранном языке будет не словесным, а изобразительным знаком. Обосновывается вывод о том, что товарные знаки, выполненные на русском языке, но с выделением отдельных элементов, должны считаться комбинированными.

Исследуется дискуссионная проблема, связанная с нетрадиционными обозначениями (звуковыми, световыми, обонятельными и др.). В работе диссертант приходит к выводу, что использование и регистрация нетрадиционных видов знаков порождает ряд важных вопросов, затрагивающих следующие аспекты:

1) необходимость разработки дополнительных подходов и критериев в законодательстве о товарных знаках, для того чтобы быть готовыми к появлению новых видов обозначений и обеспечить его согласование с другими областями интеллектуальной собственности;

2) представление новых видов в целях их регистрации;

3) применение укоренившихся критериев охраноспособности товарных знаков, таких как требование различительной способности, исключение описательных обозначений, приобретение различительной способности в результате использования в отношении новых видов.

В процессе анализа классификации товарных знаков в зависимости от числа субъектов, имеющих право на пользование товарным знаком (индивидуальные и коллективные), особое внимание диссертант уделяет коллективным товарным знакам, анализирует определение и основные отличительные признаки, позволяющие отграничивать данный вид товарных знаков от других.

В классификации товарных знаков по степени известности (обычные и общеизвестные) диссертант уделяет особое внимание общеизвестным

товарным знакам. Исследуется определение общеизвестного товарного знака и его критерии, которые позволяют признать товарный знак общеизвестным. В результате диссертант приходит к выводу, что к критериям общеизвестности относятся: интенсивное использование; широкая известность в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. Акцентируется внимание на указанных критериях, законодательство не содержит их толкование. Вопрос о критериях общеизвестного товарного знака обсуждается в науке гражданского права и является дискуссионным. Дискуссионным также является вопрос о необходимости официального признания товарного знака общеизвестным. Существуют два подхода к его решению. Первый из них состоит в том, что общеизвестные знаки не нуждаются ни в каком официальном признании их таковыми. Согласно второму подходу – общеизвестность товарного знака должна подтверждаться компетентным государственным органом, причем такое подтверждение имеет правоустанавливающую силу. Автор считает, что с данным подходом следует согласиться.

Вторая глава «Отличие товарных знаков от других средств индивидуализации» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Товарный знак и фирменное наименование: соотношение понятий» исследуется понятие и основные признаки фирменного наименования в современном гражданском законодательстве, выявляется сходство и различие фирменного наименования с товарным знаком.

В результате анализа норм ГК РФ, посвященным фирменному наименованию, диссертант приходит к выводу о том, что фирменное наименование включает в себе и связь с корпоративным правом, и принадлежность к результатам интеллектуальной деятельности;

Рассматриваются требования, предъявляемые к фирменному наименованию. Отмечается, что фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. В фирменном наименовании выделяют две части – основную (обязательную) и вспомогательную (произвольную).

Значительное внимание уделяется исключительному праву на фирменное наименование, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Показывается содержание исключительного права на фирменное наименование. Диссертантом отмечается то, что нормы Гражданского кодекса РФ не допускают распоряжение исключительным правом на фирменное наименование. По мнению автора, данную новеллу следует отнести к особенностям национального законодательства РФ об

интеллектуальной собственности, так как международное право разрешает отчуждение права на фирменное наименование. В связи с этим неотчуждаемость фирменного наименования привела к исключению его из состава имущественного комплекса предприятия, т. е. фирменное наименование само по себе больше не признается имуществом, имеющим какую-либо стоимостную оценку.

В работе диссертант обращает внимание на то, что фирменное наименование должно обладать отличительными признаками, которые не допускали бы смешения фирменных наименований между собой и с другими средствами индивидуализации, так как смешение средств индивидуализации дезориентирует потребителя. Автором были исследованы различные точки зрения решения этой проблемы, например С. К. Козлова, В. И. Еременко, А. П. Сергеева, С. Громорушкина.

В связи с этим диссертант приходит к выводу о том, что необходимо во избежание столкновений исключительных прав (между фирменным наименованием и товарным знаком) ввести экспертизу фирменных наименований на тождество или сходство с другими средствами индивидуализации при регистрации юридического лица (по аналогии с товарными знаками). Урегулирование данного вопроса имеет большое значение для правоприменительной практики.

Во втором параграфе «Товарный знак и коммерческое обозначение: соотношение понятий» исследуется понятие и основные признаки коммерческого обозначения в современном гражданском законодательстве, выявляется сходство и различие коммерческого обозначения с товарным знаком.

Рассматривая определение коммерческого обозначения по ГК РФ, анализируя международное законодательство в данной области, автор приходит к выводу о том, что в соответствии с российским гражданским законодательством коммерческое обозначение призвано играть самостоятельную роль, выполняя функцию, которую согласно законодательствам большинства стран мира надлежит выполнять фирменному наименованию – идентифицировать предприятие определенного физического или юридического лица. Именно с этой позиции осуществлены все изменения и дополнения в российских законодательных актах. Большое количество изменений связано с заменой термина «фирменное наименование» на термин «коммерческое обозначение».

Диссертантом обосновывается позиция о том, что коммерческому обозначению как институту гражданского права в части четвертой ГК РФ посвящено всего четыре статьи (1538-1541 ГК РФ), их явно не достаточно для того, чтобы полностью урегулировать все отношения, которые возникают в данной сфере. Недостаток норм и регулятивного, и охранительного характера способен создать трудности для участия в гражданском обороте не только коммерческих обозначений, но и других средств индивидуализации в частности и товарного знака. Аргументируя свой вывод, автор указывает на отсутствие четкого определения

коммерческого обозначения как объекта исключительных прав. Диссертантом систематизируются мнения по определению коммерческого обозначения в научной литературе. Условно мнения систематизированы по трем направлениям: согласно первому – коммерческое обозначение является аналогом фирменного наименования (Л. Трахтенгерц, И. Зенин); согласно второй научной позиции: коммерческое обозначение – это своего рода средство индивидуализации предприятия (В. Голофаев, В. Старженецкий, Д. Белова); третьей точкой зрения является позиция, согласно которой коммерческое обозначение – такое название бизнеса, которое не совпадает с фирменным наименованием юридического лица или именем индивидуального предпринимателя (А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой).

Обращается внимание на то, что отсутствие четкого определения понятия «коммерческого обозначения» существенно затрудняет использование других средств индивидуализации, в том числе и товарного знака. Такой вывод обосновывается тем, что исходя из анализа п.1 ст.1539 ГК РФ правообладателю принадлежит право использования коммерческого обозначения, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Автор указывает на необходимость уточнения критериев: различимости коммерческого обозначения; известности коммерческого обозначения; территориальности коммерческого обозначения.

Исходя из того, что указанные критерии уже установлены для товарных знаков, учитывая схожесть ситуаций, автором делается вывод о том, что возможно их применении и к коммерческим обозначениям.

На основе анализа норм действующего законодательства о коммерческом обозначении обосновывается вывод о том, что законодатель не определяет, в каком виде может существовать коммерческое обозначение. Автором показано, что среди российских юристов нет единого мнения по этому вопросу: одни считают, что коммерческие обозначения могут быть только словесные, вторые относят только символы, третьи – все обозначения, которые могут охраняться в качестве товарных знаков. По мнению диссертанта, коммерческие обозначения могут существовать в виде обозначений, которые могут охраняться в качестве товарных знаков (словесные, изобразительные, объемные, комбинированные).

В диссертационной работе затронута проблема возникновения исключительного права на коммерческое обозначение. В отличие от товарных знаков исключительное право на коммерческое обозначение нигде не регистрируется. Коммерческое обозначение не нуждается в какой-либо государственной регистрации, не подлежит обязательному включению в учредительные документы. По мнению диссертанта, это обстоятельство может затруднить применение принципа старшинства права в случае коллизии с другими средствами индивидуализации, в том числе и с товарным знаком, а в ряде случаев – привести к злоупотреблению правом.

Диссертантом исследуется вопрос об использовании исключительного права на коммерческое обозначение и случаи его прекращения. В соответствии с п.1. ст.1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения любым законным способом (путем указания на вывесках, в документах, в объявлениях и рекламе, на товарах и упаковках). Согласно п.2 ст.1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года. С этой точки зрения представляет интерес ст.1541 ГК РФ о соотношении прав на коммерческое обозначение с правами на товарный знак. Коммерческое обозначение (или его отдельные элементы) может включаться в состав товарного знака (п. 2 ст. 1541 ГК РФ). В этом случае оно охраняется независимо от охраны товарного знака. Отсюда вопрос: означает ли это, что при включении коммерческого обозначения в состав товарного знака это обозначение будет непрерывно использоваться все время, пока действует право на товарный знак. В связи с этим, диссертантом предлагается дополнить ст.1541 ГК РФ п.3 в силу которого «Включение коммерческого обозначения в товарный знак не относится к факту непрерывного использования коммерческого обозначения».

В параграфе автором были рассмотрены наиболее важные вопросы, касающиеся соотношения коммерческого обозначения с товарным знаком.

Любой закон полезен и выполним только тогда, когда его формулировки четки, понимаются однозначно, а требования логически обоснованы.

Параграф третий «Товарный знак и наименование места происхождения товара: соотношение понятий» раскрываются понятие и основные признаки наименования места происхождения товара, проводится сравнительно-правовой анализ наименования места происхождения товара с товарным знаком.

Анализируя содержание ст. 1516 ГК РФ, в которой содержится определение наименования места происхождения товара, диссертантом выделяются следующие признаки: НМПТ представляет собой обозначение; посредством этого обозначения НМПТ индивидуализирует товар; НМПТ выражает или обозначает только географический объект; НМПТ олицетворяет в товаре особые природные или людские факторы географического объекта производства, которые могут выражаться в традиционном трудолюбии населения места производства товара, его климатическими условиями и т. п.

Автором обращается внимание на то, что на формирование особых свойств товара оказывают воздействие или природные условия или людские факторы или одновременно и то и другое. К людским факторам относят профессиональные, производственные, ремесленные и культурные традиции местных мастеров (например «Хохлома Семеновская», «Вологодское кружево» и т. д.). Природные факторы обусловлены особенностями почвы, климата, состава воды, определенной влажностью воздуха (например,

минеральные воды, добываемые в Боржоми, чай выращиваемый на Цейлоне и т. д.)

Название географического объекта является названием определенной, ограниченной территории независимо от ее величины. Это может быть территория целой страны, ее части, любого населенного пункта или географического объекта. Вопрос о том, в каких границах следует рассматривать географический объект в ГК РФ, по-прежнему не решен. В правовой литературе границы географического объекта определяются по границам местности как элемента физической географии (река, гора и т. п.), либо по административным границам страны или населенного пункта. Практика идет обоими путями.

Автором отмечается то, что впервые в отношении наименования места происхождения товаров введено действие исключительного права (п. 1 ст. 1516 ГК РФ). Раньше право на такое наименование исключительным не признавалось, хотя законом ему и предоставлялась правовая охрана.

Значительное внимание уделяется сравнительному анализу НМПТ с товарным знаком.

Показывается сходство НМПТ и товарного знака, которое состоит в следующем: оба объекта являются обозначениями; они индивидуализируют товар; у них одна ведомственная принадлежность – Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам; оба объекта требуют государственной регистрации; имеют схожую процедуру регистрации; в отношении их установлен одинаковый срок действия свидетельства; имеют предупредительную маркировку; имеют схожие основания и процедуру прекращения правовой охраны.

Выделяются ряд отличий НМПТ от товарных знаков: основное отличие ТЗ от НМПТ состоит в том, что товарный знак призван ассоциировать свойство товара с конкретным производителем, а наименования мест происхождения товара – с особыми свойствами среды места производства товара; исключительное право на НМПТ не может передаваться; НМПТ охраняются в течение всего времени существования возможности производить товар; НМПТ не бывает объемным, звуковым и т. п.; НМПТ обозначает только географический объект; НМПТ привязано к определенному географическому объекту; для регистрации НМПТ не обязательны условия: приоритет, новизна и пр.; у обладателя права на НМПТ фактически нет монополии прав, присущей характеру исключительных прав; наименование может быть зарегистрировано на юридическое и физическое лицо, причем в последнем случае закон не оговорил обязательность предпринимательского статуса субъектов, как в случае с товарными знаками.

Третья глава «Содержание исключительного права на товарный знак» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Государственная регистрация товарного знака как основание возникновения исключительного права на товарный знак»-

Раскрывается порядок государственной регистрации товарного знака, указываются нормативные акты, регламентирующие порядок государственной регистрации.

Показывается, что экспертиза заявки на государственную регистрацию товарного знака включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Предварительная экспертиза заключается в проверке содержания заявки, наличия необходимых документов, а также их соответствия установленным требованиям. Предварительная экспертиза завершается либо принятием заявки к рассмотрению, либо отказом в ее принятии. После завершения предварительной экспертизы проводится экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (ст.1499 ГК РФ) на предмет его соответствия признакам товарного знака ст. 1477 ГК РФ и отсутствия оснований для отказа в регистрации п.п. 1–7 ст. 1483 ГК РФ. Проект Административного регламента по организации приема заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, общеизвестный в Российской Федерации товарный знак (разработанный Роспатентом) в п.8.3 указывает те же пункты ст. 1483 ГК РФ.

Диссертантом делается вывод о том, что в процессе проведения экспертизы обозначения заявленного в качестве товарного знака Роспатент не проводит экспертизу по п.8 и п.9 ст.1483 ГК РФ. Выходит так, что товарный знак, получивший государственную регистрацию, может быть в любой момент аннулирован по вышеуказанным основаниям, что подтверждается примерами из практики.

В исследовании особое внимание уделяется п.8 ст.1483 ГК РФ. В работе проанализированы последствия распространения запретов на коммерческие обозначения и фирменные наименования.

Определена позиция диссертанта о том, что тождественное или сходное коммерческое обозначение, как мина замедленного действия, может подстерегать правообладателя в самый неблагоприятный для него момент. Найти такое обозначение трудно. Но если конкретный товарный знак будет сильно мешать конкуренту, то он может через Интернет и различные справочники отыскать и добиться аннулирования прав на мешающий товарный знак.

Обосновывается то, что в отличие от аналогичного запрета, касающегося коммерческих обозначений, запрет в отношении фирменных наименований, хотя и трудно, но все же легче проверить, так как эти наименования вносятся в государственные реестры. Недостатком является отсутствие в ГК РФ

аналогичного запрета регистрации фирменных наименований, тождественных и сходных с охраняемыми товарными знаками

Следовательно, диссертантом предлагается ввести запрет для фирменных наименований в отношении товарных знаков, аналогичный запрету, который предусмотрен п.8 ст. 1483 ГК РФ для товарных знаков в отношении фирменных наименований: «Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением... » (для коммерческих обозначений запрет в отношении товарных знаков предусмотрен п. 2.ст.1539 ГК РФ).

Дополнить п.3 ст.1474 ГК РФ следующим абзацем:

«Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения в отношении однородных товаров с охраняемым в РФ товарным знаком, правообладателем которого является другое лицо».

Обосновывается необходимость внесения изменения в п.1 статьи 1499 ГК РФ и соответственно в проект указанного Административного регламента п.8.3. о том, что экспертиза должна проводиться по всем пунктам статьи 1483 ГК РФ.

Подтверждением таких выводов автора является Концепция развития гражданского законодательства, составной частью которой является совершенствования седьмого раздела ГК РФ «Законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальных прав)». Согласно указанной Концепции, с развитием рыночных отношений все более острой становится проблема столкновения прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. В связи с этим целесообразным считается введение в ГК нормы, предупреждающей коллизии прав.

Во втором параграфе «Использование исключительного права на товарный знак и последствия его неиспользования» рассмотрены способы использования товарного знака, их содержание, принцип обязательного использования исключительного права на товарный знак.

На основе анализа действующего законодательства диссертантом делается вывод о том, что правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака способами, указанными в п.2 ст. 1484 ГК РФ, но указанная статья только перечисляет их и не определяет их содержание. Автор анализирует каждый из способов, раскрывает их содержание. Особое внимание уделяется использованию товарного знака в сети Интернет, в доменном имени, так как указанный способ получил довольно широкое распространение.

Обращается особое внимание на то, что использование охраняемых товарных знаков является не только правомочием их владельцев, но их обязанностью. Неиспользование зарегистрированного товарного знака в течение установленного законом непрерывного трехлетнего срока влечет за

собой право заинтересованного лица добиться прекращения регистрации такого товарного знака. По мнению диссертанта, основная цель реализации принципа обязательного использования товарного знака – стремление законодателя обеспечить интенсивное функционирование товарных знаков в гражданском обороте и сократить случаи их регистрации лицами, которые сами их не используют (не производят товары и не оказывают услуги), но могут препятствовать появлению на рынке товаров, маркированных такими товарными знаками или обозначениями, сходными с упомянутыми знаками до степени смешения.

Акцентируется внимание на том, что современным законодательством о товарных знаках до сих пор не решен вопрос об установлении ответственности за подачу ложного заявления о неиспользовании товарного знака и возложении на заявителя обязанности по возмещению убытков, причиненных правообладателю подачей такого заявления. Данная проблема приобретает особую актуальность в связи с тем, что законодательство о товарных знаках не ограничивает количество заявлений, которые могут быть поданы в отношении одного и того же товарного знака. Обосновывается вывод об установлении ответственности заявителя за подачу ложного заявления о неиспользовании товарного знака и возложении на него обязанности по возмещению убытков, причиненных правообладателю подачей такого заявления. По мнению диссертанта, это позволит защитить правообладателей от злоупотреблений, связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков.

Из содержания абз. 2 п.3 ст.1486 ГК РФ следует то, что при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам. К сожалению, ни в ранее действовавшем Законе о товарных знаках, ни в статье 1486 ГК РФ не дано определение таких обстоятельств. На основе анализа гражданского законодательства диссертант приходит к выводу, поскольку использование товарного знака связано с осуществлением предпринимательской деятельности, в данной ситуации допустимо обращение к положениям п.3 ст.401 ГК РФ, использующего понятие «непреодолимая сила». В контексте статьи 1486 ГК РФ под должником следует понимать правообладателя, не использующего товарный знак. Таким образом, предлагается в интересах исключения неоднозначного толкования понятия «не зависящие от правообладателя объективные обстоятельства» дополнить пункт 3 статьи 1486 ГК РФ примерным перечнем таких обстоятельств.

К независящим от правообладателя объективным обстоятельствам относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события и явления: стихийные бедствия (наводнения, снежные завалы, пожары, землетрясения и т. д.); эпидемии; военные действия (гражданские или национальные волнения); блокада транспорта; действия властей и др.

Такие явления и события должны быть неожиданными и непредотвратимыми в конкретной ситуации.

Указывается на необходимо придать обязывающий характер формулировки «могут быть приняты во внимание» (абз.2 п.3 ст.1486 ГК РФ), заменив ее на «должны быть приняты во внимание».

Параграф третий «Распоряжение исключительным правом на товарный знак» рассматриваются договорные и недоговорные способы распоряжения исключительным правом на товарный знак.

Диссертантом указываются нормы, которыми необходимо руководствоваться при определении порядка распоряжения исключительным правом на товарный знак. В частности это положения ст.ст.1488-1489 ГК РФ, ст. ст. 1233–1241 ГК РФ, возможно применение общих положений ГК РФ о договорах (ст. ст.420–453 ГК РФ) и обязательствах (ст. ст.307–453 ГК РФ).

На основе анализа гражданского законодательства выделяются два основных типа договора: договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (ст.1488 ГК РФ) и лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (ст.1489 ГК РФ).

Автором подробно анализируются определения, содержание, форма договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак и лицензионного договора.

Проанализировав указанные договоры, обращается внимание на то, что их определение в ГК РФ сформулировано не совсем удачно. Вывод обосновывается тем, что в них не отражено то, что они являются взаимными, возмездными по общему правилу, если иное не предусмотрено договором. Показывается, что взаимный, возмездный характер этих договоров является существенными их признаками. Как сказано в п.3 ст.1234 ГК РФ и п.5 ст.1235 ГК РФ при отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права или в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения то эти договоры будут считаться не заключенными.

По мнению автора, существенные признаки договоров необходимо отразить в их определениях. Это будет более точно выражать их сущность, характерные признаки, способствовать единообразному толкованию и применению норм ГК РФ, закрепляющих эти договоры, на практике и надлежащей защите прав сторон названных договоров.

Формулируется авторское определение указанных договоров:

– По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права, а приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п.1 ст.1488 ГК РФ).

– По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности, а лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п.1 ст.1489 ГК РФ).

Вместе с тем отмечается, что исключительное право на товарный знак может передаваться и по договору коммерческой концессии (ст.1027 ГК РФ). Распоряжение исключительным правом на товарный знак допускается путем залога. Отмечено, что до настоящего времени залог так и не получил широкого распространения в предпринимательских отношениях.

В работе исследуются, помимо договорных способов, распоряжения исключительным правом на товарный знак и внедоговорные способы передачи прав на товарный знак: наследование; реорганизация юридического лица; обращение взыскания на имущество правообладателя.

Параграф четвертый «Защита исключительного права на товарный знак от незаконного использования» исследуется понятие незаконного использования товарного знака, рассматриваются гражданско-правовые способы защиты исключительного права на товарный знак.

Проанализировав законодательство, правовую литературу диссертант приходит к выводу о том, что ч.3 п.1 ст.1229 ГК РФ в сочетании с п.2 ст.1484 ГК РФ дает понятие незаконного использования.

Правовая охрана товарных знаков осуществляется в соответствии с нормами гл. 69 и 76 ГК РФ, иными нормами гражданского законодательства, нормами антимонопольного законодательства,

На основе анализа общих норм ГК РФ показывается, что споры связанные с защитой исключительных прав рассматриваются и разрешаются судом, а в случаях предусмотренных гражданским законодательством и в административном порядке соответственно Роспатентом и образуемой при нем палатой по патентным спорам. Если нарушение исключительного права на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными ГК РФ, так и в соответствии с антимонопольным законодательством (п.7 ст.1252 ГК РФ). Право признавать определенные действия недобросовестной конкуренцией принадлежит антимонопольному органу – Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и его территориальным органам, а также суду.

Обращается внимание на то, что в законе о товарных знаках меры ответственности носили разрозненный характер и применялись в равной степени и к товарным знакам, и к наименованиям мест происхождения товара. Теперь ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ст. 1515 ГК РФ и право на товарный знак защищается независимо от других исключительных прав.

Показывается что, в случае незаконного использования товарного знака защита исключительного права на товарный знак осуществляется, в частности, путем предъявления к нарушителю требования: о возмещении убытков либо о выплате компенсации за нарушение исключительного права. Автором подробно исследуется указанный способ защиты. Указывается на то, что компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Конкретный размер компенсации устанавливается судом на основании оценочных критериев (п.3 ст.1252 ГК РФ): 1) характер нарушения и иные обстоятельства дела (под «иными обстоятельствами дела» следует понимать: срок незаконного использования; однократность или повторяемость, масштаб нарушения, характер и размер причиненного правообладателю ущерба и др.); 2) требований разумности и справедливости.

В процессе анализа законодательства, уделяется особое внимание п.5 ст.1252 ГК РФ который посвящен оборудованию, прочим устройствам и материалам, используемым или предназначенным для совершения нарушения исключительных прав. Например, станки-автоматы, машины на которых тиражируются этикетки и т.д. Оборудование прочие устройства и материалы, предназначенные для совершения нарушения исключительных прав, подлежат изъятию из оборота и уничтожению по решению суда, без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ. Указанная норма требует уточнения вопроса: «К кому предъявляется требование об изъятии и уничтожении оборудования, прочих устройств и материалов?». Ведь на практике контрафактные материальные носители могут изготавливаться как на собственном оборудовании, так и на взятом в аренду. Диссертантом предлагается п.1 ст.1252 ГК РФ дополнить подп.6. следующего содержания:

«6) об изъятии оборудования, прочих устройств и материалов в соответствии с п.5 ст.1252 ГК РФ – к нарушителю исключительного права».

Анализируя нормы законодательства о защите исключительных прав на товарный знак, диссертант акцентирует внимание на ст. 1253 ГК РФ, которая говорит о конкретной мере этой ответственности. Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с пунктом 2 статьи 61 ГК РФ принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Такое требование может предъявить только прокурор. Определена позиция диссертанта, заключающаяся в том, что для эффективности применения данной нормы необходимо ее согласование с правилами АПК РФ, в ч.1 ст.52 которого в перечне случаев, когда прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском или заявлением, данный случай не указывается.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и излагаются наиболее важные выводы и положения, обоснованные в диссертации.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора:

В ведущих, рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России для опубликования результатов диссертационных исследований:

1. **Шульга А. К.** Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием // Общество и право. – 2008. – № 3(21). – (0,3 п.л.)

2. **Шульга А. К.** Проблемы соотношения товарного знака и коммерческого обозначения // Общество и право. – 2008. – № 3(21). – (0,2 п.л.)

В иных изданиях:

3. **Шульга А.К.** Правовой режим товарных знаков по современному гражданскому законодательству РФ / А.К. Шульга // Под научн. ред. доктора юридических наук, профессора З.И. Цыбуленко. Монография.- М.: Издательство «Юрист», 2010. - (9 п.л.).

4. **Шульга А. К.** Значение товарного знака в условиях рыночных отношений /А.К. Шульга // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: материалы 2-ой всероссийской науч.-практ. конф. молод. ученых.- Краснодар: КубГАУ, 2008. – (0,2 п.л.)

5. **Шульга А. К.** Государственная регистрация товарного знака как основание возникновения исключительных прав на товарный знак /А.К. Шульга // Проблемы юридической науки и правоприменительной деятельности / КубГАУ. Выпуск 12 – Краснодар, 2009. - (0,3 п.л.)

6. **Шульга А. К.** Право на интеллектуальный продукт как имущественная ценность /А.К. Шульга // Современное состояние и перспективы развития материального и процессуального права в условиях судебно-правовой реформы: Сборник статей 3-й Международной научно-практической конференции. – Пенза: 2006. – (0,3 п.л.)

7. **Шульга А. К.** Гражданский кодекс РФ об интеллектуальной собственности /А.К. Шульга // Актуальные проблемы юридической науки. Материалы всероссийской научно-практической конференции. 23–24 октября 2006 г. (часть 1) / КубГАУ. – Краснодар: 2006. – (0,3 п.л.)

8. **Шульга А. К.** Понятие товарного знака /А.К. Шульга // Проблемы юридической науки и правоприменительной деятельности / КубГАУ. Часть 1. – Краснодар: 2008. –(0,4 п.л.)

¹ Отчет о деятельности Роспатента за 2008 г. // <http://www.fips.ru>

² Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Исследовательский центр частного права при Президенте Российской Федерации. Издательство Статут, 2009. – С. 125.

³ О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108 // Российская газета. — №4712. — 23.07.2008.

⁴ В состав Рабочей группы разработки части четвертой ГК РФ входили: В. Ф. Яковлев (руководитель), А. Л. Маковский (заместитель руководителя), Г. Е. Авилов, О. В. Городовиков, О. М. Козырь, Е. М. Моисеева, Е. А. Павлова, П. В. Степанов, Е. А. Суханов, Л. А. Трахтенгерц, О.Ю. Шиловост (ответственный секретарь). В работе над проектом
участвовал
В. О. Калятин.

⁵ Проект Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по исполнению государственной функции по организации приема заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, общеизвестный в Российской Федерации товарный знак. // <http://www.fips.ru>