

На правах рукописи

Бобров Максим Евгеньевич

**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
КАК ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ**

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

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2013

Диссертация выполнена в отделе гражданского законодательства и процесса Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

Научный руководитель:

Калятин Виталий Олегович

кандидат юридических наук, профессор кафедры интеллектуальных прав ФГБОУ ВПО «Российская школа частного права (институт)»

Официальные оппоненты:

Серго Антон Геннадьевич

доктор юридических наук, профессор кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

Моргунова Елена Алексеевна

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и семейного права ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Ведущая организация:

ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»

Защита диссертации состоится 3 марта 2014 года в 11:00 на заседании диссертационного совета Д 503.001.01 при Федеральном государственном научно-исследовательском учреждении «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

Автореферат разослан «__» _____ 2014 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук

М.А. Цирина

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современном бизнесе одной из важнейших задач для предпринимателей при осуществлении ими коммерческой деятельности является выделение своей продукции из массы однородных товаров других лиц и защиты ее от действий недобросовестных конкурентов. Решить эту проблему в значительной степени призваны средства индивидуализации товаров, работ, услуг, которыми в соответствии с действующим гражданским законодательством являются такие объекты, как товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара (далее также – «НМПТ»).

Основным предназначением товарного знака и знака обслуживания является отличие (индивидуализация) в гражданском обороте товаров, работ и услуг одних лиц от товаров, работ и услуг других лиц. НМПТ главным образом призвано сообщать потребителям об особых качествах товара, связанных с местом его производства. Зарегистрировав товарный знак, знак обслуживания, НМПТ их обладатели приобретают интеллектуальные права на использование таких обозначений в отношении определенных видов продукции (работ, услуг). Немаловажную роль играют средства индивидуализации товаров, работ и услуг для потребителей, так как они позволяют им отличать продукцию разных производителей на рынке однородных товаров.

В настоящее время значимость средств индивидуализации в коммерческом обороте существенно возрастает. Так, статистические данные свидетельствуют о том, что сегодня товарные знаки составляют значительную часть нематериальных активов крупных международных и российских компаний. К примеру, по состоянию на 2012 год стоимость товарного знака «Coca-Cola» была оценена примерно в 77,8 миллиарда долларов США. В десятки миллиардов долларов

оценивается стоимость таких товарных знаков как «IBM», «Microsoft», «Google», «MacDonalds», «Intel», при этом их стоимость продолжает расти из года в год.¹

Об увеличении роли средств индивидуализации в коммерческой деятельности свидетельствуют также данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности, которые говорят о том, что за период с 2001 г. по 2011 г. ежегодное количество регистраций товарных знаков и знаков обслуживания увеличилось с 16920 до 35954. Нельзя также не отметить рост количества выданных свидетельств на право использования НМПТ². Указанные цифры отражают мировые тенденции роста интереса к средствам индивидуализации товаров, работ и услуг, используемых в предпринимательской деятельности. Так, например, в 2011 г. Всемирная организация интеллектуальной собственности отметила рекордное число международных заявок на регистрацию товарных знаков, подававшихся когда-либо в рамках Мадридской системы ВОИС для международной регистрации товарных знаков³.

Одновременно нельзя не отметить, что с увеличением количества регистраций указанных обозначений параллельно неуклонно растёт и объем связанных с ними споров. Так, по данным ВАС РФ, если в 2010 году арбитражными судами было рассмотрено 609 дел о защите исключительных прав на средства индивидуализации, из которых 449 составляли споры о защите прав на товарный знак, то в 2012 году было рассмотрено уже 1696 дел о защите исключительных прав на средства индивидуализации, из которых 1406 составляли споры о защите прав на товарный знак⁴. При этом существующие

¹ По данным агентства «Interbrand»: <http://www.interbrand.com/ru/best-global-brands/2012/Best-Global-Brands-2012.aspx>.

² Годовой отчет Российского агентства по патентам и товарным знакам о деятельности за 2003 год // http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/otchety/otchet_2003; Годовой отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за 2011 г. <http://www.rupto.ru/rupto/portal/de8f69c8-8d31-11e1-1ed9-9c8e9921fb2c?starblind=100#1>.

³ См.: Рекордное число заявок в 2011 году // http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2012/article_0004.html.

⁴ Сведения о рассмотренных арбитражными судами Российской Федерации делах, связанных с защитой интеллектуальной собственности, в 2010 – 2011 гг.: http://www.arbitr.ru/_upimg/01BE7C33A20E859D8E3D1818A425B0E9_rassm_del_intel_sobctv_enost.pdf. Сведения о рассмотренных арбитражными судами Российской Федерации делах, связанных с защитой интеллектуальной собственности, в 2011 – 2012 гг.: http://www.arbitr.ru/_upimg/F6725D76252C4A924F859F4392196DD8_14.pdf.

законодательные механизмы разрешения таких споров обладают серьезными недостатками, устранение которых необходимо для обеспечения нормального функционирования коммерческого оборота.

Следует также сказать, что часть 4 ГК РФ впервые законодательно закрепила общую систему средств индивидуализации, а также общие и специальные правила регулирования отношений в указанной области. При этом при формировании новой нормативной базы неизбежно остаются законодательные пробелы. В настоящее время в связи с увеличением количества применяемых в коммерческой деятельности видов средств индивидуализации, способов и сфер их использования, усложнением связанных с этим проблем правового регулирования указанные система и правила требуют своего дальнейшего совершенствования и развития. Системное рассмотрение этих вопросов требует по-другому взглянуть на существующие проблемы.

Таким образом, представляется наличие достаточных оснований для общего вывода о том, что разработка вопросов правовой охраны средств индивидуализации товаров, работ, услуг является актуальной темой для настоящего научного исследования.

Степень научной разработанности исследования.

Проблемы правового регулирования средств индивидуализации исследовались многими российскими учеными-юристами.

Так, например, исследованием средств индивидуализации в дореволюционный период занимались Г.Ф. Шершеневич, К.П. Победоносцев, В.И. Синайский, В.В. Розенберг, Я.С. Розен и др.

В советский период проблемами правовой охраны средств индивидуализации занимались С.И. Раевич, А.П. Павлинская, В.М. Сергеев, А.Н. Адуев, Н.И. Коняев, В.П. Шатров, Ю.И. Свядосц, Л.П. Саленко, С.А. Горленко, Э.П. Гаврилов, Е.А. Ариевич и др.

Из современных исследований необходимо отметить работы И.А. Близнаца, В.О. Калятина, Н.М. Коршунова, А.П. Сергеева, С.А. Сударикова, которые посвящены анализу истории, правовому регулированию и особенностям правового режима различных видов интеллектуальной собственности, включая

средства индивидуализации. Различные аспекты правового регулирования средств индивидуализации нашли свое отражение в трудах других современных правоведов, к числу которых следует отнести В.В. Белова, Г.В. Виталиева, О.А. Городова, Ю.Т. Гульбина, В.А. Дозорцева, Г.М. Денисова, В.А. Мещерякова, В.В. Орловой, Л.А. Трахтенгерц и др.

В числе последних научных работ, посвященных вопросам правового регулирования средств индивидуализации, можно выделить диссертационные исследования А.Г. Серго¹, Д.В. Мазаева², Р.О. Кононенко³, П.В. Садовского⁴, А.С. Ешич⁵, А.Д. Кудаква⁶, а также монографии Ю.Т. Гульбина⁷, Л.В. Щербачевой⁸.

Несмотря на это, на наш взгляд, избранная тема остается недостаточно исследованной на уровне научно-теоретических работ, так как большая часть проведенных исследований посвящена либо рассмотрению отдельных частных проблем правового регулирования средств индивидуализации либо анализу отдельных видов средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Нельзя не отметить, что значительное число имеющихся научных работ выполнено на общетеоретическом уровне без анализа складывающейся практики применения конкретных правовых норм и институтов. Многие исследования проведены в период, предшествующий кодификации законодательства об интеллектуальной собственности, и поэтому не содержат анализа ее многочисленных новелл и

¹ Серго А.Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве. Дис. ... докт. юрид. наук. – М., 2011.

² Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки. Дис. ... канд. юрид. наук., 2011.

³ Кононенко Р.О. «Гражданско-правовые способы распоряжения исключительным правом на товарный знак». Дис. ... канд. юрид. наук., 2011.

⁴ Садовский П.В. «Коллизии прав на товарные знаки с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Дис. ... канд. юрид. наук., 2007.

⁵ Ешич А.С. Правовое регулирование отношений по использованию товарного знака и иных средств индивидуализации в доменном имени. Дис. ... канд. юрид. наук., 2007.

⁶ Кудаква А.Д. Неиспользование товарного знака как основание для прекращения его охраны. Дис. ... канд. юрид. наук., 2006.

⁷ Гульбин Ю.Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в рыночных условиях: монография – М.: Юрлитинформ, 2013.

⁸ Щербачева Л.В. Особенности правового режима объектов интеллектуальной собственности: монография – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012.

недостатков правового регулирования, что также обуславливает необходимость в комплексном современном изучении института средств индивидуализации товаров, работ и услуг.

До сих пор малоисследованными остаются вопросы о содержании и особенностях интеллектуальных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг, о допустимости принадлежности исключительных прав на средства индивидуализации нескольким лицам совместно и возможных правовых механизмах регулирования таких отношений, о юридических механизмах разрешения споров при столкновении прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правами на другие средства индивидуализации (коммерческие обозначения, наименования некоммерческих организаций, названия средств массовой информации, доменные имена) и др.

Таким образом, налицо недостаток в современном российском правоведении научно-теоретических работ, посвященных исследованиям института средств индивидуализации товаров, работ и услуг.

Целями настоящего диссертационного исследования являются: разработка механизма регулирования отношений, связанных с обладанием исключительным правом на различные средства индивидуализации товаров (работ, услуг), и выработка оптимальных юридических механизмов разрешения споров о столкновении исключительных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правами на другие средства индивидуализации.

Для достижения указанной цели автором диссертации поставлены следующие задачи:

- дать определение базовым понятиям, относящимся к средствам индивидуализации;
- выявить специфические сущностные черты различных средств индивидуализации с целью их разграничения между собой и корректного построения их правовых режимов;
- определить особенности содержания интеллектуальных прав на различные средства индивидуализации товаров, работ и услуг, выявив существующие пробелы в правовом регулировании;

- определить возможность принадлежности исключительного права на средства индивидуализации товаров, работ и услуг нескольким лицам совместно;
- предложить оптимальные правовые механизмы регулирования отношений по принадлежности исключительного права на средства индивидуализации товаров, работ и услуг нескольким лицам совместно;
- определить соотношение правовых режимов средств индивидуализации товаров, работ и услуг с правовыми режимами других средств индивидуализации с целью выработки оптимальных правовых механизмов разрешения споров о столкновении прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правами на другие средства индивидуализации.

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, связанных с использованием и оборотом средств индивидуализации товаров, работ и услуг.

Предметом исследования являются нормы международного, российского и зарубежного права, устанавливающие правовой режим товарных знаков, знаков обслуживания и НМПТ; результаты правоприменительной практики, касающиеся средств индивидуализации товаров, работ и услуг; теоретические воззрения отечественных и зарубежных ученых в отношении указанных объектов и прав на них.

Методологическая основа исследования. Для решения поставленных задач автором используются: формально-логический метод (в частности, наблюдение, описание, сравнение, анализ, синтез, абстрагирование); исторический метод, сравнительно-правовой метод, а также другие методы научного исследования.

Теоретическую основу исследования составили работы известных отечественных правоведов разного времени. В их числе как представители дореволюционной юридической школы (Д.И. Мейер, А.А. Пиленко, К.П. Победоносцев, И.А. Покровский, В.В. Розенберг, Я.С. Розен, В.И. Синайский, Г.Ф. Шершеневич и др.), так и исследователи советского времени (М.М. Агарков, А.Н. Адуев, Е.А. Ариевич, А.В. Венедиктов, О.С. Иоффе, Н.И. Коняев, О.А. Красавчиков, И.Б. Новицкий, С.И. Раевич,

Л.П. Саленко, Ю.И. Свядосц, В.М. Сергеев и др.), а также современные исследователи (Э.П. Гаврилов, В.А. Дозорцев, А.Л. Маковский, В.А. Мещеряков, В.О. Калятин, А.Д. Корчагин, Д.В. Мурзин, А.П. Сергеев, С.А. Судариков, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, В.Ф. Яковлев, Л.А. Трахтенгерц, С.А. Горленко, В.И. Еременко, В.В. Орлова, А.Г. Серго и др.). В работе использованы также работы зарубежных авторов (Т. Аплин, Р. Баррел, Г. Боденхаузен, Л. Бентли, Д. Давис, С. Даймонд, П. Молерап, А. Гриффис, А. Норис, Р. Стим, А. Мичелс, Дж. Филипс, М. Хендлер, Б. Шерман и др.).

Нормативная правовая база исследования представлена отечественным и зарубежным законодательством, а также подзаконными нормативными актами, разъяснительными письмами органов государственной власти и др.

Эмпирическую базу работы составили материалы судебной практики, представленные постановлениями и определениями Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, постановлениями Верховного Суда РФ, судебными актами нижестоящих арбитражных судов и судов общей юрисдикции; судебная практика Европейского суда по правам человека, судебная практика иностранных судов, а также правоприменительные материалы Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Научная новизна исследования. В диссертационной работе сформулированы новые положения, относящиеся к теме диссертационного исследования. В частности, предложена общая система классификации средств индивидуализации, определены особенности интеллектуальных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг, предложен конкретный механизм регулирования отношений по принадлежности исключительных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг нескольким лицам совместно («сообладание исключительным правом»), разработаны новые подходы к разрешению споров о столкновении прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правами на коммерческие обозначения, наименования некоммерческих организаций, названия средств массовой информации, доменные имена.

Результаты исследования позволили автору сформулировать следующие **положения, выносимые на защиту:**

1. Предложена классификация всех средств индивидуализации, включающая уникальные и относительные, публичные и частные, регистрируемые и нерегистрируемые, регулируемые и не регулируемые законодательством средства индивидуализации, при этом регулируемые законодательством включают средства индивидуализации, признаваемые и непризнаваемые объектами интеллектуальных прав. К регулируемым законодательством средствам индивидуализации, признаваемым объектами интеллектуальных прав, следует, в частности, отнести средства индивидуализации товаров, работ и услуг. Проведенная классификация позволяет определить основные правовые особенности различных средств индивидуализации, требующие учета при построении юридических механизмов регулирования отношений в рассматриваемой области.

2. Доказана необходимость введения новых правовых механизмов совместного использования товарного знака (знака обслуживания) несколькими лицами, обусловленная потребностями коммерческого оборота. Учитывая это, а также принимая во внимание неэффективность института коллективного товарного знака, необходимость гармонизации гражданского законодательства с нормами международных договоров, предлагается прямо закрепить в гражданском законодательстве возможность принадлежности исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) нескольким лицам совместно («сообладание» правом на товарный знак).

Разработаны общие положения механизма «сообладания» исключительным правом на товарный знак несколькими лицами. В частности, обосновывается, что использование товарного знака его сообладателями должно осуществляться исключительно в отношении товаров, обладающих едиными качественными характеристиками или иными общими характеристиками; нарушение правила об использовании товарного знака в отношении товаров с едиными характеристиками следует рассматривать в качестве основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака; распоряжение таким правом, продление регистрации товарного знака, прекращение его правовой охраны,

раздел исключительного права должны осуществляться по единогласному решению всех его сообладателей.

3. Обоснована необходимость изменения правового режима коммерческого обозначения в направлении его разграничения с правовым режимом товарного знака, предотвращения конфликтов между указанными средствами индивидуализации, обеспечения выполнения данными средствами индивидуализации присущих им функций, предложен механизм такого правового регулирования. Предлагаемые изменения включают:

- ограничение территориального действия права на коммерческое обозначение территорией, где оно стало известно другим лицам;

- устранение нормативных препятствий в регистрации товарного знака схожего до степени смешения с коммерческим обозначением, право на которое возникло ранее, в отношении однородных товаров;

- признание нарушением исключительного права на коммерческое обозначение только такого незаконного использования товарного знака, которое имело место на территории, где действует право на коммерческое обозначение;

- ограничение права запрета на использование товарного знака при нарушении прав на коммерческое обозначение пределами территории, где последнее стало известно.

4. Доказана необходимость распространения правового режима фирменных наименований на наименования некоммерческих организаций, что позволит обеспечить в случае осуществления некоммерческими организациями законной предпринимательской деятельности действие в отношении их наименований всех норм, касающихся защиты прав на фирменное наименование при столкновении с правом на товарный знак.

5. Обосновывается целесообразность признания названия средства массовой информации в силу выполняемой им функции индивидуализации, самостоятельного значения в гражданском обороте, а также имеющих отличительных особенностей самостоятельным средством индивидуализации (объектом интеллектуальных прав), отграничив его правовой режим от товарных знаков, НМПТ и других средств индивидуализации. Обладатель названия

средства массовой информации должен иметь исключительное право на его использование.

6. Предлагается определить общие правила разрешения споров в случае тождества или сходства товарных знаков и названий средств массовой информации, подчинив их общим положениям о разрешении коллизий прав на разные средства индивидуализации, установленным в п. 6 ст. 1252 ГК РФ, согласно которым нарушением прав владельца одного из указанных средств индивидуализации должно признаваться использование другим лицом обозначения, право на которое возникло позднее, если в результате тождества или сходства указанных обозначений могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты.

При определении возможности введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов предлагается определять схожесть формы периодического распространения массовой информации (периодическое печатное издание, радиопрограмма и т.д.) и класса товаров и услуг согласно МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (класс 16 «печатные издания», класс 38 «радиовещание» и т.д.).

7. Доказана необходимость включения доменного имени в общую систему средств индивидуализации, признаваемых законом объектами интеллектуальных прав, в качестве самостоятельного средства индивидуализации. С учетом этого сформулированы общие подходы к разрешению споров при столкновении прав на доменное имя со средствами индивидуализации товаров, работ и услуг, в частности, обосновывается необходимость замены действующего принципа о преимуществе права на товарный знак перед правом на доменное имя, принципом «старшинства» прав, т.е. преимуществом права на то обозначение, которое возникло ранее.

При разрешении споров между владельцами товарных знаков и доменных имен предлагается также давать оценку добросовестности действий лица при регистрации и использовании доменного имени. При этом целесообразно руководствоваться критериями оценки, указанными в Единой политике

рассмотрения споров о доменных именах, разработанной Международной корпорацией по распределению адресного пространства сети Интернет (ICANN).

8. Учитывая то, что использование средств индивидуализации товаров, работ и услуг должно осуществляться исключительно в рамках коммерческого оборота, являющегося сферой деятельности субъектов предпринимательской деятельности, предлагается исключить из перечня лиц, на имя которых может быть зарегистрировано наименование места происхождения товара, граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Для этого в п. 1 ст. 1518 ГК РФ предлагается внести изменения, изложив словосочетание «юридическими лицами и гражданами» следующим образом: «юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями».

Практическая и теоретическая ценность работы заключается в том, что в диссертации предложены конкретные подходы к разрешению споров о столкновении прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правами на другие средства индивидуализации; положения, изложенные в диссертации, позволяют решить ряд теоретических проблем, связанных со средствами индивидуализации товаров, работ, услуг и правами на них, а также они могут являться теоретической основой для совершенствования действующего российского гражданского законодательства и практики его применения.

Материалы данной работы могут быть использованы в преподавательской деятельности, при подготовке учебных курсов по гражданскому праву, специальных курсов по интеллектуальной собственности, а также при проведении дальнейших научных исследований по данной проблеме и близким к ней темам.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена в отделе гражданского законодательства и процесса Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», где проходили её рецензирование и обсуждение. Основные положения и выводы исследования нашли свое отражение в семи научных статьях автора, четыре из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. Результаты работы также были использованы в выступлениях на конференции молодых ученых, аспирантов и соискателей Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – «Повышение эффективности юридической ответственности» (2012 год).

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 13 параграфов, заключения и списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, степень её разработанности, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, его теоретическая, нормативная, методологическая и эмпирическая основы, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, представляются данные об апробации результатов исследования и о структуре диссертации.

Первая глава «Общая характеристика средств индивидуализации» посвящена определению наиболее общих правовых понятий, используемых в указанной области, классификации средств индивидуализации, исследованию особенностей средств индивидуализации товаров, работ и услуг, присущих им как объектам гражданских прав, определению их места в системе объектов гражданских прав.

В **параграфе первом «Понятие и классификация средств индивидуализации»** автором анализируются различные подходы, содержащиеся в научной литературе, к определению понятий «индивидуализация», «средство индивидуализации», формулируются дефиниции указанных понятий, проводится классификация средств индивидуализации по различным признакам с построением их общей системы, определяются их правовые особенности.

Диссертант приходит к выводу, что индивидуализацию как особый процесс можно рассматривать в широком и узком (гражданско-правовом) смысле. В широком смысле индивидуализация представляет собой обособление объекта индивидуализации от других схожих с ним объектов путем выявления у него

либо придания ему индивидуальных признаков. В узком (гражданско-правовом) смысле индивидуализация есть выделение (обособление) субъекта и/или объекта гражданских правоотношений из массы однородных путем выявления у субъекта и/или объекта либо придания субъекту или объекту характерных (индивидуальных) признаков.

Указывается, что индивидуализация как особый вид деятельности осуществляется при помощи использования системы разнообразных обозначений (знаков), которые именуются «средствами индивидуализации». Под средством индивидуализации в широком смысле предлагается понимать обозначение, используемое для обособления объекта индивидуализации от других схожих с ним объектов.

Автор рассматривает различные классификации средств индивидуализации, приводимые в научной литературе. Отмечая наличие у них недостатков, диссертант приводит собственную классификацию средств индивидуализации, позволяющую разграничить их правовые особенности.

В зависимости от того, предназначено ли средство индивидуализации для выделения только единичного объекта индивидуализации или множества объектов в рамках определенной группы, все средства индивидуализации следует разделить на *уникальные* (например, идентификационный номер налогоплательщика) и *относительные* (например, НМПТ).

В зависимости от того, кто вправе избирать (определять) конкретное обозначение для использования его в качестве средства индивидуализации – публичный орган власти (государственный орган или орган местного самоуправления) или не публичный субъект (физические или юридические лица), следует различать *публичные* (например, кадастровый номер объекта недвижимости) и *частные* средства (например, имя человека).

В зависимости от того, связывается ли создание средства индивидуализации с фактом фиксации информации о нем каким-либо органом или организацией в специальных реестрах, средства индивидуализации можно разделить на *регистрируемые* (например, товарный знак) и *нерегистрируемые* (например, коммерческое обозначение).

Наиболее важной с теоретической и практической точек зрения является классификация средств индивидуализации на те, которые *регулируются*

законодательством (например, товарный знак, имя гражданина и др.) и те, которые не регулируются законодательством (например, доменное имя). Деление на указные виды производится в зависимости от того определен ли законодательством правовой режим средства индивидуализации или нет.

Регулируемые законодательством средства индивидуализации в зависимости от того, признаются ли они законодательством интеллектуальной собственностью или нет, следует разделять на средства индивидуализации, признаваемые объектами интеллектуальных прав или не признаваемые объектами интеллектуальных прав. Отмечается, что средства индивидуализации, признаваемые объектами интеллектуальных прав, призваны обеспечить особую (повышенную) степень защиты предпринимателей и их деятельности, для чего таким обозначениям законом предоставляется специальный правовой режим.

В параграфе втором главы первой «Средства индивидуализации, признаваемые объектами интеллектуальных прав» анализируются различные научные подходы, содержащиеся в юридической литературе, к определению средств индивидуализации, используемых к сфере гражданско-правовых отношений.

По мнению автора, большинство ученых придерживается той точки зрения, что средства индивидуализации в гражданско-правовом смысле представляют собой обозначения, призванные индивидуализировать субъекта гражданских правоотношений, его деятельность, товаров (работ, услуг). При этом одни ученые рассматривают в качестве таких средств только объекты исключительных прав, другие к их числу относят также обозначения, не являющиеся объектами исключительных прав, но предусмотренные законодательством, третьи полагают, что к ним следует относить также не предусмотренные законодательством обозначения, но используемые в коммерческой деятельности для целей индивидуализации.

Главным недостатком изложенных подходов является отсутствие в них указания на то, что средствами индивидуализации согласно гражданскому законодательству признаются только те обозначения, которые прямо отнесены ГК РФ к интеллектуальной собственности (объектам интеллектуальных прав).

Диссертантом формулируется определение понятия «средства индивидуализации» в узком (нормативном) смысле, под которыми он предлагает

понимать обозначения, отнесенные ГК РФ к числу объектов интеллектуальных прав и призванные индивидуализировать определенных законом субъектов или объекты гражданских прав.

В работе отмечено, что к таким средствам индивидуализации в зависимости от объекта индивидуализации в настоящее время законодательство относит: 1) средства индивидуализации юридического лица (фирменное наименование); 2) средства индивидуализации товаров, работ и услуг (товарный знак, знак обслуживания, НМПП); 3) средства индивидуализации предприятия (коммерческое обозначение).

В третьем параграфе главы первой «Средства индивидуализации товаров, работ и услуг в системе объектов гражданских прав» рассматриваются особенности товарного знака (знака обслуживания), НМПП как объектов гражданских прав.

Проведенный анализ указанных обозначений позволил автору выделить следующие их основные отличия от других объектов гражданских прав. От остальных объектов гражданских прав они отличаются присущей только им функцией индивидуализации продукции (работ, услуг). В отличие от вещей средства индивидуализации обладают нематериальной (идеальной) природой; в гражданском обороте присутствуют не сами средства индивидуализации, а права на них; в их отношении не действуют вещно-правовые механизмы владения, пользования и распоряжения, применяемые к вещам, а также вещно-правовые способы защиты нарушенных прав; правовой режим средств индивидуализации определяется особым видом гражданских прав – интеллектуальными правами.

Средства индивидуализации товаров, работ и услуг, имея определенное сходство с нематериальными благами (жизнью, здоровьем, честью и т.п.) в силу своей нематериальности, вместе с тем обладают рядом принципиальных отличий. Так, у рассматриваемых средств индивидуализации отсутствует неразрывная связь с личностью их правообладателя; права на них вовлечены в гражданский оборот и являются оборотоспособными, тогда как нематериальные блага неотчуждаемы и непередаваемы.

В отличие от объектов авторского и патентного права для средств индивидуализации не важен творческий характер их создания и сама фигура автора.

В результате рассмотрения указанных особенностей делается вывод о своеобразии средств индивидуализации товаров, работ и услуг, обуславливающим их самостоятельное место в системе объектов гражданских прав.

В четвертом параграфе главы первой «Общая правовая характеристика средств индивидуализации товаров, работ и услуг» анализируется возникновение и развитие институтов товарного знака, знака обслуживания и НМПТ, определяются критерии охраноспособности таких объектов, исследуются их особенности. В результате рассмотрения указанных вопросов автор приходит к следующим выводам.

Историческими прообразами товарного знака являлись такие владельческие знаки как «клеймо» и «тагма», применявшиеся для отличия скота, а также для обозначения принадлежности товаров при морских перевозках. Такие знаки, хотя и выполняли функцию индивидуализации, еще не являлись по своей сути товарными знаками, т.к. такая индивидуализация осуществлялась не для целей ведения торговли и возможности различения продукции покупателями, а лишь для указания собственника. Впоследствии с развитием ремесла и производства клеймо стало выполнять функцию индивидуализации продукции на рынке и указывать потребителям на ее известное качество, в итоге трансформировавшись в товарный знак (знак обслуживания).

Возникновение НМПТ автор связывает с использованием такой формы обозначения продукции как указание происхождения товара, предназначенной исключительно для информирования потребителя о месте производства товара. Развитие массового производства, повлекшее за собой стандартизацию продукции, привело к выделению из указания происхождения товара НМПТ как самостоятельной юридической категории, призванной индивидуализировать товары, обладающие особыми уникальными свойствами, обусловленными факторами их географического места происхождения.

Исследование особенностей НМПТ позволило автору определить как его схожесть с товарным знаком в выполняемых функциях, так и существенные отличия. В качестве основного отличия указывается то, что НМПТ может индивидуализировать не любые товары, а только уникальные, произведенные в

определенном месте и обладающие особыми свойствами. Автором выделяются также ряд и других отличий.

Анализируются взгляды различных авторов по вопросу о возможности принадлежности прав на НМПТ физическому лицу, не обладающему статусом индивидуального предпринимателя. В результате диссертант предлагает не рассматривать таких лиц в качестве возможных правообладателей НМПТ. Получение свидетельства на НМПТ должно допускаться только в случае осуществления лицом постоянной (неоднократной) деятельности по производству (реализации) такой продукции, признаваемой предпринимательской деятельностью, которой на постоянной основе имеют права заниматься только юридические лица или физические лица, имеющее статус индивидуального предпринимателя.

Глава вторая «Характеристика прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг» состоит из трех параграфов и посвящена исследованию правовой природы и содержания прав на товарные знаки, знаки обслуживания и НМПТ.

Параграф первый главы второй «Правовая природа прав на интеллектуальную собственность» посвящен изучению различных научных взглядов о юридической сущности прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Автор в результате проведенного анализа приходит к следующим выводам.

В работе отмечается, что в науке присутствуют различные, в том числе противоположные мнения о правовой природе прав на интеллектуальную собственность. Диссертантом выделены и проанализированы следующие научные теории, объясняющие сущность таких прав: 1) теория личности, располагающая соответствующие права в классе личных прав; 2) теория интеллектуальных прав, называющая права на объекты интеллектуальной собственности правами особого рода (*sui generis*), лежащими за пределами классического деления гражданских прав на вещные, обязательственные и личные; 3) концепция интеллектуальной собственности (проприетарная концепция), относящая совокупность прав на рассматриваемые объекты к классу вещных; 4) теория исключительных прав, относящая права правообладателя к

субъективным правам, заключающимся в предоставлении монополии при использовании интеллектуального продукта.

В качестве наиболее научно обоснованной и в наибольшей степени соответствующей сущности результатов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации автор рассматривает теорию исключительных прав, т.к. учитывая их нематериальную природу, эта теория позволяет с одной стороны противопоставить такие права праву собственности и другим вещным правам, а с другой стороны наделяет их права функциями, аналогичными функциям права собственности для материальных объектов.

Рассматривая юридическую сущность исключительного права, автор приходит к выводу, что юридической основой исключительного права на средство индивидуализации является не столько возможность правообладателя использовать объект любым не запрещенным законом способом, сколько возможность запрета третьим лицам на его использование без согласия правообладателя. Это объясняется тем, что если использование нематериального объекта возможно в силу самого факта его существования, то запрет на использование нематериального объекта приобретает силу для других лиц только при условии санкционирования его законом.

В результате исследования правовой природы исключительного права автор приходит к выводу, что «исключительность» такого права проявляется в следующем: во-первых, в предоставлении правообладателю определенной законом возможности монопольного использования нематериального объекта, обеспеченной установленным законодательным запретом для третьих лиц на аналогичные действия без согласия правообладателя; во-вторых, субъектами исключительного права могут быть только лица, специально определенные законом; в-третьих, объектами исключительного права являются только те результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые прямо отнесены законом к интеллектуальной собственности.

В работе отмечается, что введение в законодательство понятия «интеллектуальные права» не свидетельствует о возникновении нового вида субъективных гражданских прав, т.к. оно является лишь обобщающей юридико-технической категорией всего комплекса разнообразных прав, возникающей в отношении интеллектуальной собственности.

Параграф второй главы второй «Особенности интеллектуальных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг».

Рассматривая состав интеллектуальных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг, диссертант приходит к следующим выводам.

Интеллектуальные права на товарный знак охватывают исключительное право на использование обозначения и право распоряжения исключительным правом. Интеллектуальные права на НМПТ состоят из исключительного права на использование обозначения и не включают права на распоряжение исключительным правом.

Автор выражает несогласие с мнением тех ученых, которые включают в содержание исключительного права на товарный знак правомочие распоряжения. Распоряжение осуществляется не товарным знаком, а правом на него, в связи с чем оно не может включаться в состав исключительного права, являясь по отношению к нему не внутренним, а внешним элементом.

По результатам проведенного исследования автором делаются следующие выводы об особенностях интеллектуальных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг: в составе таких прав отсутствуют личные неимущественные права; исключительные права, включаемые в их состав, имеют свои особенности, отличающие их от исключительных прав на другие виды интеллектуальной собственности.

В качестве основных особенностей исключительных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг автор выделяет: 1) обязательность государственной регистрации средства индивидуализации как условие возникновения права; 2) отсутствие предельного срока действия права при условии периодического продления его действия; 3) возможность досрочного прекращения права при неиспользовании средства индивидуализации в течение определенного времени (для товарного знака и знака обслуживания); 4) необоротоспособность и отсутствие абсолютного характера у исключительного права на некоторые средства индивидуализации (коллективный товарный знак и НМПТ).

Параграф третий главы второй «Исключительное право на средство индивидуализации, принадлежащее нескольким лицам совместно».

Ситуация принадлежности исключительного права нескольким лицам совместно («сообладание правом») характеризуется наличием двух и более субъектов, обладающих одним и тем же исключительным правом на охраняемый объект.

В результате анализа законодательства, судебной практики, практики регистрации товарных знаков Роспатентом диссертант приходит к выводу, что закон, декларируя общую возможность сообладания исключительным правом на интеллектуальную собственность, не предусматривает конкретного механизма реализации указанных норм в отношении к правам на средства индивидуализации товаров, работ и услуг. Это в свою очередь лишает предпринимателей возможности применения института «сообладания» к правам на средства индивидуализации.

В работе доказывается нецелесообразность распространения норм о «сообладании» в отношении исключительного права на НМПТ, а также о допустимости и необходимости их распространения в отношении исключительного права на товарный знак. Последнее обосновывается неэффективностью института «коллективного товарного знака»; потребностью в гармонизации национального законодательства с международными соглашениями, участницей которых является Россия; положительным опытом зарубежных стран, подтверждающим эффективность указанного института.

В качестве оснований возникновения права на долю в исключительном праве на товарный знак предлагается считать следующие юридические факты: регистрацию товарного знака несколькими лицами на основании единой заявки; отчуждение доли в исключительном праве на основании договора; переход исключительного права в порядке наследства нескольким наследникам (индивидуальным предпринимателям), переход доли в порядке наследства наследнику (индивидуальному предпринимателю), реорганизацию юридического лица.

Прекращение права на долю в исключительном праве на товарный знак предлагается связывать с двумя группами оснований – общих и специальных.

Общими основаниями являются факты, с которыми закон связывает прекращение исключительного права на товарный знак (ст.ст. 1512, 1514 ГК РФ).

Специальными основаниями следует считать прекращение исключительного права в связи с использованием сообладателями товарного знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками; принятие решения уполномоченным органом о прекращении права на долю в случае прекращения юридического лица (сообладателя) или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – сообладателя; обращение взыскания на долю в исключительном праве; отказ сообладателя от права на долю.

В целях обеспечения прав потребителей использование товарного знака сообладателями должно осуществляться только в отношении товаров, обладающих едиными характеристиками качества или иными общими характеристиками.

Каждый из сообладателей должен иметь право на свободное отчуждение своей доли в исключительном праве другому сообладателю, распоряжение долей в пользу третьих лиц должно осуществляться только с согласия других сообладателей.

Отчуждение доли в исключительном праве на товарный знак должно быть запрещено, если это может вводить потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя, при этом сам по себе факт «сообладания» правом на товарный знак несколькими лицами не может свидетельствовать о введении в заблуждение.

В работе доказывается возможность раздела исключительного права всеми сообладателями между собой и невозможность выдела из такого права доли, принадлежащей одному из сообладателей.

Глава третья «Столкновение прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правами на другие средства индивидуализации» посвящена исследованию вопросов о столкновении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), НМПТ с правами на другие средства индивидуализации (регулируемые, не регулируемые законодательством), оценке эффективности законодательных механизмов разрешения таких конфликтов, выработке предложений по их совершенствованию.

Параграф первый главы третьей «Общие вопросы столкновения исключительных прав с правами на другие нематериальные объекты».

В результате проведенного анализа различных ситуаций столкновения прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правами на другие нематериальные объекты автор проводит их классификацию, определяет общие особенности порядка их разрешения.

К первой группе диссертант относит случаи столкновения прав на объекты, каждый из которых является средством индивидуализации товаров (работ, услуг) (коллизия права на товарный знак с правом на другой товарный знак или права на товарный знак с правом на НМПТ). Отмечается, что закон предусматривает отдельные нормы разрешения споров между правами на товарные знаки (пп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ) и отдельные нормы разрешения споров между правами на товарные знаки и НМПТ (п. 2 ст. 1512, абз. 2 п. 2 ст. 1535 ГК РФ), основой которых является общий принцип о приоритете более раннего права.

Ко второй группе автор относит случаи столкновения прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг (т.е. на товарный знак, НМПТ) с правами на другие средства индивидуализации (неявляющиеся товарным знаком, НМПТ), признаваемые интеллектуальной собственностью (фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями). Для указанной группы столкновений характерным является возможность применения в большинстве случаев общего правила о приоритете более раннего права (п. 6 ст. 1252 ГК РФ), в случае коллизии прав на товарный знак с правами на другие виды средств индивидуализации, а также применение правила о приоритете права на НМПТ в случае его коллизии с правами на другие средства индивидуализации.

Третьей разновидностью являются столкновения прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правами на средства индивидуализации, регулируемые законодательством, но не признаваемыми интеллектуальной собственностью (наименование некоммерческой организации, название средства массовой информации), а также с правами на средства индивидуализации, не регулируемые действующим законодательством (доменные имена). Общей чертой для указанного вида коллизий является то, что законодательство не содержит определенных правил о последствиях такого рода столкновений и порядке их разрешения, что приводит к отсутствию единых подходов к рассмотрению таких споров судами.

Четвертая группа объединяет в себе ситуации столкновения прав на средства индивидуализации с правами на другие объекты интеллектуальных прав (объекты авторских прав, промышленный образец и селекционное достижение), не являющиеся по своей природе средствами индивидуализации. Указывается, что закон устанавливает различные правила для разрешения такого рода споров в зависимости от пары объектов правовой охраны, права на которые находятся в ситуации «коллизии».

По результатам проведенного анализа автор приходит к выводу, что наиболее существенных изменений в силу имеющихся недостатков требуют законодательные механизмы разрешения споров второй и третьей группы – споры о столкновении прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правами на другие виды средств индивидуализации (регулируемые и не регулируемые законодательством).

Параграф второй главы третьей диссертационной работы «Столкновение прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с исключительным правом на фирменное наименование».

В качестве основной причины столкновения прав на товарный знак и фирменное наименование указывается на то, что оба обозначения могут наноситься на схожие товары, использоваться при ведении аналогичной предпринимательской деятельности, что влечет при наличии у обозначений сходства вероятность введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов.

В качестве признаков нарушения прав правообладателя товарного знака или фирменного наименования при их столкновении указывается на совокупность следующих обстоятельств: 1) оба обозначения являются тождественными или сходными до степени смешения, при этом тождество (сходство) достаточно установить между товарным знаком и отличительной частью фирменного наименования; 2) в результате тождества или сходства существует риск введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов, при этом для установления этого признака сравниваются виды деятельности, которыми занимается обладатель фирменного наименования с видами товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, и определяется их

однородность; 3) возникновение права одного из правообладателей на средство индивидуализации ранее, чем право другого (принцип «старшинства» прав).

Обладатель нарушенного исключительного права может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования. При этом под частичным запретом на использование обозначения в фирменном наименовании считается запрет на его использование в определенных видах деятельности, то есть в тех, при осуществлении которых с использованием фирменного наименования создается конкуренция с товарным знаком.

Автором указывается, что порядок применения полного запрета не конкретизирован в действующем законодательстве, при этом он должен предполагать изменение фирменного наименования.

Параграф третий главы третьей диссертационной работы «Столкновение прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правами на наименование некоммерческой организации».

Отмечается, что некоммерческие организации обладают правом на свое наименование, однако такое право в отличие от права на фирменное наименование коммерческих организаций не рассматривается гражданским законодательством в качестве исключительного.

Это приводит к тому, что права на такие обозначения не могут быть эффективно защищены при столкновении их с исключительными правами на средства индивидуализации, признаваемые интеллектуальной собственностью (фирменные наименования, товарные знаки и т.д.).

Существующий подход к правовой охране наименований некоммерческих организаций не учитывает то, что такие организации могут осуществлять коммерческую деятельность, а, следовательно, конкурировать с коммерческими организациями при производстве схожих товаров (оказании услуг, производстве работ). Отмечается также непоследовательность в подходе законодателя к правовому режиму наименований некоммерческих организаций по сравнению с товарными знаками и коммерческими обозначениями, исключительные права на которые могут принадлежать некоммерческим организациям.

В силу указанных причин наименования некоммерческих организаций должны охраняться аналогично фирменным наименованиям коммерческих организаций. Наименование некоммерческой организации предлагается признать фирменным наименованием, в отношении которого его правообладатель имеет исключительное право. Это позволит распространить на такие обозначения действие всех норм, касающихся защиты прав на фирменное наименование при столкновении с правами на товарный знак и другие средства индивидуализации.

Параграф четвертый главы третьей диссертационной работы «Столкновение прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правом на название средства массовой информации». Диссертант указывает на высокую вероятность столкновения прав на товарный знак и прав на название средства массовой информации (далее – названия СМИ), что обусловливается возможностью пересечения сфер использования указанной пары обозначений. Так, например, одно и то же название газеты, радиопередачи и т.п. может принадлежать разными лицам и охраняться одновременно как в качестве названия СМИ, так и товарного знака. При этом автором констатируется отсутствие в действующем законодательстве необходимого механизма для разрешения споров между владельцами указанной пары объектов.

Отмечается, что в отличие от товарного знака и НМПТ гражданское законодательство не относит название СМИ к числу средств индивидуализации, признаваемых интеллектуальной собственностью. При этом в работе доказывается самостоятельность указанного обозначения как особого средства индивидуализации. В частности, указывается, что основной функцией названия СМИ является идентификация средства массовой информации для своей аудитории и потенциальных потребителей на рынке средств массовой информации. Обращается также внимание на различия названия СМИ от товарного знака в объектах индивидуализации, а также на различия их режимов в правилах регистрации, сроках правовой охраны, субъектном составе правообладателей и др.

По итогам проведенного исследования диссертантом предлагается название СМИ признать самостоятельным средством индивидуализации (объектом интеллектуальных прав), определив и отграничив его правовой режим от режимов других средств индивидуализации. Лицу, зарегистрировавшему СМИ,

должно предоставляться исключительное право на использование его названия. При этом объем правовой охраны названия СМИ целесообразно ограничить теми формами распространения массовой информации, в отношении которых проведена регистрация СМИ (например, использование названия СМИ возможно для индивидуализации печатных изданий, если СМИ зарегистрировано только в отношении такой формы распространения массовой информации).

Основу законодательного механизма разрешения споров о столкновении прав на названия СМИ и товарных знаков предлагается подчинить нормам п. 6 ст. 1252 ГК РФ, предусматривающим общее правило, согласно которому, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

При определении вероятности введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов предлагается устанавливать схожесть формы периодического распространения массовой информации (периодическое печатное издание, радио-, телепрограмма и т.д.) и класса товаров и услуг согласно МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (класс 16 «печатные издания», класс 38 «радиовещание» и т.д.).

Пятый параграф главы третьей диссертационной работы, «Столкновение прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с исключительным правом на коммерческое обозначение» посвящен вопросам сравнительного анализа правовых режимов товарного знака, НМПТ и коммерческого обозначения, а также вопросам разрешения споров о столкновении прав на указанные объекты.

В работе исследуются понятие, признаки и функции коммерческого обозначения как средства индивидуализации. Отмечается, что основным назначением коммерческого обозначения в гражданском обороте является индивидуализация предприятия как объекта гражданских прав.

Диссертантом рассматриваются основные сходства и различия правовых режимов товарного знака и коммерческого обозначения. Указывается, что основными общими чертами товарного знака и коммерческого обозначения и их

режимов являются схожая форма их выражения (словесная, изобразительная и т.п.), схожесть в способах использования (возможность применения их на производимых или реализуемых товарах, а также бланках, счетах) и т.п. На основе имеющихся сходств автор приходит к выводу о высокой вероятности столкновения прав на тождественные или схожие до степени смешения товарный знак и коммерческое обозначение.

В результате сравнения правовых режимов коммерческого обозначения и НМПТ автор выделяет между ними ряд существенных отличий, позволяющих утверждать, что существует крайне малая вероятность возникновения споров между их владельцами.

Указывается на существенное расширение правовой охраны коммерческого обозначения с введением в действие четвертой части ГК РФ, связанное с предоставлением ему аналогичного объема правовой охраны (в режиме исключительных прав) по сравнению с товарным знаком, а также введением принципа приоритета «старшего» права на различные средства индивидуализации при их столкновении (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).

В работе анализируются подходы к правовой охране коммерческих обозначений, используемые в законодательстве зарубежных стран. В частности, рассматриваются принципы, используемые судами США при разрешении споров между владельцами регистрируемых товарных знаков (federal trademark) (аналогичных товарным знакам в РФ) и незарегистрированных товарных знаков (unregistered trademark или common law trademark), охраняемых в силу факта их использования (схожих с коммерческими обозначениями в РФ).

На основании проведенного исследования диссертантом доказывается нецелесообразность сохранения столь широкой правовой охраны коммерческого обозначения, создающего риск необоснованного снижения роли товарного знака в коммерческом обороте. Предлагается изменить существующий подход законодателя к правовой охране коммерческого обозначения с учетом следующего: 1.) действие исключительного права на коммерческое обозначение должно распространяться не на всю территорию Российской Федерации, а лишь на ограниченную территорию (населенный пункт, район, муниципальное образование), где коммерческое обозначение стало известно потребителям, конкурентам и другим лицам; 2.) возникновение у лица исключительного права

на коммерческое обозначение не должно являться законодательным препятствием для регистрации другими лицами схожего до степени смешения с ним обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров; 3.) при нарушении ранее возникших прав лица на коммерческое обозначение использованием схожего с ним до степени смешения товарного знака другим лицом в отношении однородных товаров в пределах территории, где стало известно коммерческое обозначение, правообладатель последнего должен иметь право запретить использование такого товарного знака в пределах указанной территории (право на частичный запрет), но не право на признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в целом.

Шестой параграф главы третьей диссертационной работы, «Столкновение прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг с правом на доменное имя».

В результате анализа судебной практики автор приходит к выводу об увеличении количества споров, связанных со столкновением прав на средства индивидуализации и доменные имена. При этом отмечается, что в большинство таких споров вовлечены правообладатели товарных знаков, как лица наиболее часто заинтересованные в регистрации своих охраняемых обозначений в качестве доменных имен.

Отмечается, что доменное имя представляет собой обозначение, используемое для индивидуализации информационного ресурса в сети Интернет (к примеру, yandex.ru, apple.com).

Автор указывает на то, что в настоящее время законодательство не содержит норм, определяющих правовой режим доменного имени, также не определяет конкретных механизмов разрешения споров между владельцами товарных знаков и доменных имен. В силу недостаточного нормативного регулирования судебная практика по указанным спорам складывается крайне неоднородно, суды используют разные, часто противоположные подходы при рассмотрении дел со схожими обстоятельствами.

Диссертант считает, что существующие механизмы разрешения таких споров должны быть изменены путем установления более точных законодательных правил их рассмотрения. Бóльшие гарантии защиты должны быть предоставлены владельцам доменных имен. Это связано с тем, что доменные имена имеют свое

собственное значение в гражданском обороте, выступая особым средством индивидуализации, широко распространены, могут являться ликвидным активом имущества.

Для этого предлагается признать доменное имя самостоятельным объектом интеллектуальных прав, а также ввести правило, согласно которому при возникновении вопроса об ответственности в спорах между владельцами товарных знаков и доменного имени нарушителем должен признаваться тот, чье право на обозначение возникло позднее (п.6 ст. 1252 ГК РФ).

Анализ судебной практики по спорам о столкновении прав на товарные знаки и доменные имена свидетельствует о недостатках законодательно закрепленных признаков незаконного использования товарного знака (п. 3 ст. 1494) в части обязательности использования тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров. Имеющаяся формулировка не охватывает ряд действий (бездействий) владельца доменного имени, которые также следует признать нарушением прав на товарный знак. Например, регистрация доменного имени с включением в него товарного знака другого лица и его неиспользование после регистрации в ряде случаев должна рассматриваться судами в качестве нарушения исключительного права правообладателя товарного знака. В связи с этим предлагается при разрешении указанных споров учитывать добросовестность действий лиц при регистрации и использовании доменных имен. В этих случаях предлагается руководствоваться критериями оценки, указанными в Единой политике рассмотрения споров о доменных именах, разработанной Международной корпорацией по распределению адресного пространства сети Интернет (ICANN), а именно: 1.) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, на который истец имеет права; 2.) у ответчика нет прав или законных интересов в отношении доменного имени; 3.) доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Нарушением прав на НМПТ предлагается признать использование лицом тождественного или сходного с ним обозначения в доменном имени, сопряженное с действиями по рекламированию и введению в гражданский оборот товаров, в отношении которых другим лицом получено свидетельство на НМПТ,

при условии, что сам владелец доменного имени таким свидетельством не обладает.

В заключении сформулированы обобщения и выводы, вытекающие из диссертационного исследования, а также предложения по совершенствованию действующего законодательства.

**Основные положения диссертации нашли свое отражение
в следующих публикациях автора по теме исследования:**

**Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии**

1. Бобров М.Е. Коллизия прав на товарный знак с правами на коммерческое обозначение. – «Черные дыры» в российском законодательстве». – 2009. – № 3. – 0,5 п.л.
2. Бобров М.Е. О проблеме совладения исключительным правом на средство индивидуализации. – Пробелы в российском законодательстве. – 2010. – № 1. – 0,6 п.л.
3. Бобров М.Е. Товарный знак и название средства массовой информации: столкновение прав. – Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2012. – № 8. – 0,5 п.л.
4. Бобров М.Е. Товарный знак и наименование юридического лица: коллизия прав. – Адвокат. – 2013. – № 12. – 0,5 п.л.

Статьи, опубликованные в иных печатных изданиях

5. Бобров М.Е. Товарный знак и доменное имя: проблемы соотношения и правоприменения. – Ученые записки Российского Государственного Социального университета. – 2006. – № 2. – 0,8 п.л.
6. Бобров М.Е. Защита прав на средства индивидуализации продукции, работ и услуг. – Юридические науки. – 2007. – № 5. – 0,8 п.л.

7. Бобров М.Е. Исключительное право использования средств индивидуализации продукции, работ и услуг. – Современные гуманитарные исследования. – 2007. – № 5. – 1 п.л.