

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**имени М.В. Ломоносова**  
**ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

Кафедра предпринимательского права

Курсовая работа по теме:

**«Право на товарный знак: сравнительно-правовой анализ регулирования  
в Российской Федерации и Европейском Союзе»**

Выполнил: студент 3 курса  
дневного отделения 302 группы  
Певзнер Виктор Александрович

Научный руководитель:  
д.ю.н., профессор  
Харитонова Юлия Сергеевна

Дата представления курсовой работы в учебный отдел:

«\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Дата сдачи научному руководителю: «\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Дата защиты курсовой работы: «\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Оценка: \_\_\_\_\_

Москва

2020 г.

## Оглавление

Оглавление .....	2
Введение .....	3
1. Понятие правового регулирования использования товарного знака как элемента маркетинга в предпринимательской деятельности .....	4
§ 1. Законодательство Европейского Союза о товарных знаках .....	4
§ 2. Законодательство РФ о товарных знаках .....	10
2. Содержание исключительного права на товарный знак. Особенности его реализации в реальном мире и виртуальной среде .....	16
§ 1. Содержание исключительного права на товарный знак в РФ .....	16
§ 2. Содержание права на товарный знак в законодательстве ЕС .....	21
§ 3. Сравнительно-правовой аспект вопроса о содержании исключительного права на товарный знак .....	27
3. Пределы исключительного права на товарный знак .....	28
Заключение .....	32
Библиография .....	34

## Введение

Исключительное право на товарный знак относится к исключительным правам на средства индивидуализации. В объёме главы 76-й Гражданского кодекса РФ параграф 2, посвященный праву на товарный знак, занимает, по праву, первое место.

Актуальность выбранной тематики курсовой работы не вызывает сомнения. За последние 20 лет как российское, так и международное законодательство о товарных знаках претерпело существенные изменения. В данной работе представлен сравнительный анализ развития законодательства и судебной практики по вопросу о товарном знаке в Российской Федерации и Европейском Союзе. Кроме того, проанализировано влияние международного законодательства в аспекте имплементации положений межгосударственных конвенций и соглашений.

Цель данной работы – дать ответ на вопрос, существуют ли значительные различия в рассматриваемых законодательствах.

В первой главе представлен обзорный анализ развития законодательства о товарных знаках в Российской Федерации и Европейском Союзе. Во второй главе анализируется содержание исключительного права на товарный знак путём выделения конкретных правомочий правообладателя. В третьей главе исследуются пределы права на товарный знак, их классификация и значение.

# 1. Понятие правового регулирования использования товарного знака как элемента маркетинга в предпринимательской деятельности

## § 1. Законодательство Европейского Союза о товарных знаках

Комплексное нормативное регулирования использования товарного знака в Европейском Союзе (далее – ЕС) начало своё становление раньше, чем в России. Так, первая Директива о товарных знаках № 104/89/ЕЕС (*the Trade Mark Directive*)<sup>1</sup> была принята в 1989, однако вступила в силу лишь в 1996 году, когда 15 государств-членов ЕС ратифицировали её. Еще до её вступления в силу был принят Регламент Совета Европейского Союза «О товарном знаке Европейского Сообщества» № 40/1994 (*the Community Trade Mark Regulation*)<sup>2</sup>, который устанавливал основы административной инфраструктуры, подлежащей реализации Ведомством ЕС по гармонизации на внутреннем рынке (*The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), or OHIM*).

В литературе отмечается различная направленность представленных актов. Если Директива о товарных знаках имела своей целью сглаживание острых противоречий между национальными актами до той степени, что не будут создаваться препятствия для свободного движения товаров на внутреннем рынке ЕС; то Регламент 1994 г. направлен на создание унифицированного права на товарный знак Европейского Сообщества.<sup>3</sup> Представленная тенденция является развитием принятого несколькими десятилетиями ранее Римского договора 1957 г.<sup>4</sup>, который предусматривал постепенную унификацию как законодательства, так и судебной практики в юрисдикциях государств-членов ЕС. Эта концепция закреплена, прежде всего, в главе третьей Договора. Тем не менее функционирование единого права на товарный знак подвержено некоторым ограничениям, в частности, в аспекте территориального действия

---

<sup>1</sup> First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // eur-lex.europa.eu.

<sup>2</sup> Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark // eur-lex.europa.eu.

<sup>3</sup> Kur A., Dreier T. European Intellectual Property Law. Texts, cases and materials. Edward Elgar Publishing Limited, 2013. P.160.

<sup>4</sup> Treaty of Rome (EEC) of 1957 // eur-lex.europa.eu.

субъективного права на товарный знак Сообщества. К примеру, действие зарегистрированного в качестве единого товарного знака Сообщества не распространяется на те государства-члены ЕС, которые только вступают в Союз и уже имеют схожие либо идентичные товарные знаки.

Другим важным достижением Регламента следует считать принятие норм, закрепляющих сосуществование двух систем законодательства о товарных знаках. Можно выделить следующие принципы, регулирующие их соотношение<sup>1</sup>:

1. *Принцип равенства прав, предусмотренных законодательством ЕС и национальными законодательствами.*

Их равенство проявляется в том, что их исключительный эффект распространяется реципрокно: действителен будет лишь тот товарный знак, который зарегистрирован раньше.

2. *Принцип «двойной защиты».*

Регламент предусматривает возможность регистрации товарного знака как по правилам ЕС, так и по национальному законодательству.

3. *Принципы преобразования и старшинства.*

Два данных принципа взаимосвязаны. Принцип преобразования заключается в том, что если заявителю отказано в регистрации товарного знака Сообщества или регистрация была отменена, заявитель может подать заявку о его регистрации в тех национальных юрисдикциях, которые это допускают. Принцип старшинства предполагает предоставление защиты тому товарному знаку, заявка на регистрацию которого в качестве товарного знака государства-члена была подана ранее регистрации идентичного товарного знака, однако в дальнейшем отозвана и знак был зарегистрирован как товарный знак Сообщества. Таким образом, принцип старшинства можно рассматривать в

---

<sup>1</sup> Kur A., Dreier T. European Intellectual Property Law. Texts, cases and materials. Edward Elgar Publishing Limited, 2013. P.162.

качестве преломления принципа конвенционного приоритета, установленного Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1883 г.<sup>1</sup>

Дальнейшее развитие законодательства ЕС о товарных знаках предусматривало уточнение и модификацию уже принятых актов и принятие новых. Отчасти, изменения были связаны с всё ещё низкой степенью гармонизации законодательства и судебной практики во многих государствах-членах ЕС. К примеру, по вопросу использования товарных знаков в конкурентной рекламе Соединенное Королевство, на одной стороне, и Франция и Италия, на другой, занимали две противоречивые позиции: Великобритания приравнивала защиту права на товарный знак к запрету сходства товарных знаков до степени смешения, в то время как Италия и Франция придерживались более радикальных взглядов, рассматривая исключительное право на товарный знак в качестве абсолютного права и запрещая использование знака конкурента в своей рекламе<sup>2, 3</sup>. Директива о товарных знаках ЕС № 104/89/ЕЕС была заменена Директивой Парламента и Совета Европейского Союза от 22 октября 2008 г. № 95/2008/ЕС "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания"<sup>4</sup>, а Регламент 1994 г. был преобразован в Регламент Совета Европейского Союза № 207/2009 "О товарном знаке Европейского сообщества (кодифицированная версия)"<sup>5</sup>.

Новым витком развития европейской системы регистрации и защиты товарных знаков стала масштабная реформа, начавшаяся в 2015 г. и продолжающаяся по сей день. Были приняты новые Регламент от 16 декабря

---

<sup>1</sup> The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) // wipo.int.

<sup>2</sup> Так называемая доктрина паразитической конкуренции.

<sup>3</sup> Jean-Jo Evrard. The Myth and Reality of European Trade Mark Harmonisation. *Managing Intellectual Property*. 20. 2010. P. 21.

<sup>4</sup> Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) // eur-lex.europa.eu.

<sup>5</sup> Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) // eur-lex.europa.eu.

2015 г. № 2015/2424<sup>12</sup> и Директива от 16 декабря 2015 г. № 2015/2436<sup>3</sup>. Данными актами были внесены множественные разноплановые изменения:

1. Товарный знак Сообщества (*the Community Trade Mark – CTM*) переименовывается в товарный знак Европейского Союза. Кроме того, Ведомство ЕС по гармонизации на внутреннем рынке (*The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), or OHIM*) получает новое название – Офис ЕС по интеллектуальной собственности<sup>4</sup> (*the European Union Intellectual Property Office – EUIPO*).
2. Расширены абсолютные и относительные основания к отказу в регистрации товарных знаков ЕС. К их числу отнесли запрет на регистрацию товарного знака в форме цвета, запаха или звука, которые присущи самому существу товара и поэтому не отвечают требованию обозначения происхождения товара или услуги.
3. Появилась возможность для регистрации так называемых «неклассических товарных знаков», то есть тех знаков, которые не имеют графической формы, например, звуков или запахов.
4. В законодательстве ЕС была закреплена категория сертификационных знаков ЕС (*EU certification marks*), смыслом введения которых стало желание организаций-правообладателей разрешить третьим лицам использовать товарный знак при условии соблюдения некоторых сертификационных требований.
5. Было уточнено, что указание класса товара или услуги, для идентификации которого регистрируется товарный знак, должно быть точным и недвусмысленным. Указанное положение было введено после известного дела *IP Translator case*, рассмотренного Европейским судом в 2012 году.

---

<sup>1</sup> Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 // eur-lex.europa.eu.

<sup>2</sup> Стоит отметить, что 14 июня 2017 г. были внесены отдельные поправки в Регламент № 2015/2424 (Регламент ЕС 2017/1001).

<sup>3</sup> Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // eur-lex.europa.eu.

<sup>4</sup> Другой вариант перевода – Организация интеллектуальной собственности Европейского Союза (ОИСЕС). См.: Энтин. В. Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза. Москва, СТАТУТ, 2018. Стр. 155.

Спор был вызван необходимостью точного указания товаров в классе по Международному классификатору товаров и услуг, принятому в рамках Ниццкого соглашения в 1957 г. Данный подход, получивший название «means-what-it-says» и предлагавший охватывать действием конкретного товарного знака перечень только тех товаров и/или услуг в данном классе, которые обычным образом были бы к нему отнесены, поддерживался частью ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов ЕС. Однако существовала и противоположная позиция, носившая название «class-heading-covers-all», согласно которой действие товарного знака распространялось на все товары и/или услуги в классе. Последний подход поддерживало Ведомство ЕС по гармонизации на внутреннем рынке. Европейский суд занял «серединную» позицию, указав на возможность применения одного из подходов по усмотрению заявителя<sup>1</sup>. Парламент Европейского Союза, опираясь на представленную позицию, разрешил следование только первой позиции - «means-what-it-says»<sup>2</sup>. Таким образом, в связи с противоречиями, выявленными в практике Европейского суда, законодатель обязал ведомства принять его окончательную позицию по данному вопросу.

6. К 2023 г. все национальные ведомства обязаны предусмотреть в своём законодательстве административную процедуру аннулирования регистрации товарного знака. Законодатели ЕС аргументировали указанную необходимость тем, что судебная процедура чрезвычайно дорога и затянута во времени.<sup>3</sup>

Можно заключить, что законодательство ЕС о товарных знаках отличается постепенным последовательным развитием, следуя общей парадигме Европейского Союза по гармонизации правового регулирования в поиске точек

---

<sup>1</sup> Некоторые исследователи отмечают противоречивый характер выводов, сделанных в рамках указанного решения.

<sup>2</sup> Richard Ashmead. IP TRANSLATOR and trade mark registration goods/services scope. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2012. Vol. 7. № 12. Pp. 844-845; Ron Moscona. Reforms to European Union Trade Law. *Intellectual Property & Technology Law Journal*. 2016. Vol. 28. № 5. Pp. 20-21.

<sup>3</sup> James Nurton, A New Era for EU Trade Marks. *Managing Intellectual Property*. 26. 2016. P. 29.



соприкосновения между правовыми системами государств-членов ЕС и правовой системой ЕС.

## § 2. Законодательство РФ о товарных знаках

Законодательство Российской Федерации о товарных знаках, безусловно, не сталкивается с такими проблемами, как Европейский Союз, однако существует перманентная необходимость обновлять внутреннее законодательство в соответствии с международными нормами.

Сначала необходимо охарактеризовать систему российских правовых актов, регулирующих право на товарный знак. Прежде всего, к ним относятся нормы части IV Гражданского кодекса РФ<sup>1</sup> (далее – ГК РФ), в частности главы 69-й, отражающей общие положения регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, и § 2 главы 76-й, содержащей специальные нормы о праве на товарный знак и знак обслуживания. Нельзя забывать и об общих положениях ГК РФ, находящихся в частях I и II. К ним, к примеру, относятся нормы об общегражданском принципе добросовестности (ст. 10), об объектах гражданских прав (ст. 128), о способах защиты гражданских прав (ст. 12).

Немаловажными являются положения ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»<sup>2</sup>, которым определен переходный режим относительно товарных знаков, зарегистрированных на территории бывшего СССР, порядок продолжения действия их правовой охраны, а также её прекращения.

На уровне федерального законодательства необходимо обратить внимание на федеральные законы, относящиеся к таможенной, конкурентной, административной и уголовной отраслям законодательства. Следует выделить следующие акты:

- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» (глава 57 «Меры по защите прав на объекты

---

<sup>1</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (с изм. и доп. по состоянию на 18.07.2019 // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (с изм. и доп. по состоянию на 30.12.2015) // СПС «КонсультантПлюс».

интеллектуальной собственности, принимаемые налоговыми органами »)<sup>1</sup>;

- Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ст. 14.5 «Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности»; ст. 14.6 «Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смещения»)<sup>2</sup>;
- Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (ст. 5 «Общие требования к рекламе»)<sup>3</sup>;
- Кодекс об административных правонарушениях РФ (ст. 14.10 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»)<sup>4</sup>;
- Уголовный кодекс РФ (ст. 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»)<sup>5</sup>.

Подзаконный уровень регулирования права на товарный знак и знак обслуживания содержит многообразие актов, необходимость принятия которых устанавливается напрямую в статьях ГК РФ. К подзаконным актам в интересующей нас сфере относятся следующие постановления и приказы:

- Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. № 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, ... товарный знак ... и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп. по состоянию на 27.12.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (с изм. и доп. по состоянию на 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>3</sup> Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (с изм. и доп. по состоянию на 02.08.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>4</sup> "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп. по состоянию на 12.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>5</sup> "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по состоянию на 12.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

деятельности без договора»<sup>1</sup>, которым утверждены соответствующие Правила регистрации;

- Постановление Правительства от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий...»<sup>2</sup>.

Приказы министерств детализируют положения федерального законодательства и подзаконных актов Правительства РФ. В литературе предлагается выделить следующие вопросы, которые регулируются приказами министерств:

1. предоставление правовой охраны товарным знакам;
2. продление срока действия исключительного права на них;
3. порядок и условия государственной регистрации распоряжения исключительным правом по договору, а также перехода исключительного права без договора;
4. защита нарушенных прав заявителей и правообладателей в административном порядке.

Международные нормы, закрепленные в многосторонних межгосударственных соглашениях, напрямую имплементированы в часть IV ГК РФ. К основным международным соглашениям, в которых участвует РФ, можно отнести следующие договоры:

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора" (вместе с "Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора") // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 N 941 "Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора" // СПС «КонсультантПлюс».

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.<sup>1</sup> является первым международным соглашением в области регулирования прав на средства индивидуализации. В данном межгосударственном акте отражены значимые принципы и положения<sup>2</sup>, как-то:
  - принцип национального режима. Указанный принцип заключается в предоставлении государствами гражданам других государств-участников конвенции тех же прав и льгот, которые применяются к собственным гражданам;
  - принцип конвенционного приоритета. Данный принцип означает, что приоритет заявки в государстве-участнике сохраняется в течение 6 месяцев с даты подачи заявки в другом государстве-участнике.
2. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, принятое в 1891 году<sup>3</sup>, направлено на облегчение процедур регистрации товарных знаков, значительно уменьшая число формальных требований. Наиболее значительным достижением указанного соглашения стало обоснование необходимости введения международной регистрации товарных знаков. Очевидно, международное сообщество искало пути формирования мировых практик регистрации и функционирования товарных знаков посредством создания унифицированного законодательства в данной сфере.
3. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков<sup>4</sup>, вступивший в силу в 1995 г., предусматривает оформление международной заявки на основании национальной заявки, а не на национальной регистрации товарного знака.

---

<sup>1</sup> The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) // wipo.int.

<sup>2</sup> Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. Л.А.Новоселовой. М., 2018. Том 3. С. 39.

<sup>3</sup> Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891) // wipo.int.

<sup>4</sup> Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1989) // wipo.int.

4. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков<sup>1</sup>, вступившее в силу в 1961 г., разработало единый классификатор товаров и услуг, что значительно упростило процедуру регистрации товарных знаков. Указанное соглашение уже упоминалось выше в связи с одним из системообразующих решений Европейского Суда - *IP Translator case* – в результате которого Европейский Парламент сделал выбор в пользу подхода «means-what-it-says». Относительно российского законодательства норма о применении МКТУ была имплементирована в ст. 1492 ГК РФ, регулиующую содержание заявки на регистрацию товарного знака. При указании класса товара и/или услуги необходимо определить конкретный перечень товаров, для которых регистрируется товарный знак. По сути, РФ применяет тот же подход, что и ЕС, после реформы, начатой в 2015 г.
5. Договор о законах по товарным знакам<sup>2</sup>, подписанный в 1994 г., установил ограничение для патентных ведомств на запрос на предоставление дополнительных документов при подаче заявки, чем те, перечень которых установлен Договором.
6. Сингапурский договор 2006 г.<sup>3</sup> был принят в целях диджитализации регистрационной системы товарных знаков.
7. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)<sup>4</sup> было заключено в 1994 г. в рамках Марракешского раунда переговоров о создании ВТО. В целом можно отметить, что названное соглашение дополняло и развивало требования и положения, которые были установлены предшествующими конвенциями и договорами о правах на средства индивидуализации. К примеру, были расширены возможности признания товарного знака общеизвестным.

---

<sup>1</sup> Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (1957) // wipo.int.

<sup>2</sup> Trademark Law Treaty (TLT) (1994) // wipo.int.

<sup>3</sup> Singapore Treaty on the Law of Trademarks (2006) // wipo.int.

<sup>4</sup> TRIPS Agreement (1994) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994) // wipo.int.

Представляется, влияние международных принципов и норм на российскую правовую систему отчетливо проявляется именно в законодательстве РФ о средствах индивидуализации. Положения международных соглашений имплементируются в наше законодательство. Ярким примером служит вышеназванная норма о МКТУ, принятая после Ниццкого соглашения 1957 г.

Кроме того, важной тенденцией является синхронизация положений национальных законодательств, направленных на устранение препятствий к формированию свободного международного рынка товаров и услуг. На наш взгляд, международный уровень регулирования аналогичен уровню регулирования Европейского Союза в том, что парадигмой развития законодательства о товарных знаках стала гармонизация, унификация правоотношений. Этому способствует и тот факт, что международные соглашения о правах на средства индивидуализации имеют большое количество государств-подписантов.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> К примеру, в Парижской конвенции по охране промышленной собственности участвует более 150 государств; в Ниццком соглашении о МКТУ - 65 стран, а также 71 государство, не являющиеся подписантами соглашения, но применяющие его в качестве международного обычая.

## **2. Содержание исключительного права на товарный знак. Особенности его реализации в реальном мире и виртуальной среде**

### **§ 1. Содержание исключительного права на товарный знак в РФ**

Содержание исключительного права на товарный знак представляет собой триаду правомочий, закрепленных в ст. 1484 ГК РФ:

1. право использовать товарный знак любым не противоречащим закону способом. Перечень способов правомерного использования обозначен в п. 2 ст. 1484 ГК РФ и включает в себя следующие способы:

- на товарах;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, вывесках и рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Указанный перечень способов использования не является исчерпывающим. Важно отметить, что правомерным использованием будет считаться совершение лишь таких действий, которые связаны с введением в гражданский оборот товаров и/или услуг, для которых создаются товарные знаки (знаки обслуживания).<sup>1</sup> Кроме того, отличительной чертой правомочия пользования является то, что оно в то же время образует обязанность правообладателя по пользованию товарным знаком.<sup>2</sup> Указанная обязанность исходит, прежде всего, из ст. 1486 ГК РФ, устанавливающей, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, вследствие неиспользования

---

<sup>1</sup> См. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.

<sup>2</sup> Права на товарный знак: монография / Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожеевич, В.В. Голофаев и др.; отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. С. 27.



товарного знака непрерывно в течение 3 лет. Стоит отметить, что данная норма была имплементирована из принятых РФ международных договоренностей, в частности, из Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

2. Право запрещать всем иным лицам использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых он был зарегистрирован, или для однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Необходимо отметить, что указанное правомочие можно отнести к правомочию на защиту, присущему любому субъективному частному праву. Само правомочие на защиту, однако, не указано специально в ст. 1484 ГК РФ, поскольку отнесено к общим положениям гражданского законодательства (ст. 11, 12 ГК РФ).

Рассматриваемое правомочие имеет ряд особенностей, связанных с осуществлением права на товарный знак в сети Интернет. Данные проявления можно разбить на 2 категории:

- запрещение использования товарного знака в доменном имени;
- ограничения ответственности владельца интернет-ресурса и информационного посредника в сфере размещения на интернет-сайтах товарных знаков третьих лиц.

Начнём с первого проявления. Доменное имя можно определить как обозначение, которое является неотъемлемым элементом адреса интернет-сайта. Следуя судебной практике Суда по интеллектуальным правам, можно говорить о том, что к использованию товарных знаков в доменных именах в целом используются общие подходы. Так, запрещается использовать идентичные или сходные до степени смешения товарные знаки, идентифицирующие лишь однородные товары и услуги.<sup>1</sup> В отношении неоднородных товаров и услуг указанное ограничение не действует, если,

---

<sup>1</sup> Постановление СИП от 24 мая 2017 г. по делу N А45-20577/2015.

безусловно, речь не идёт об общеизвестных товарных знаках.<sup>1</sup> За нарушение прав правообладателей, по общему правилу, ответственность несёт администратор домена. Несмотря на позитивное действие указанной нормы, ею могут воспользоваться недобросовестные владельцы товарного знака, зарегистрировавшие его после приобретения доменным именем широкой известности и решившие взыскать с администратора домена убытки либо потребовать выплаты компенсации в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.<sup>23</sup> По сути, добросовестного администратора могут привлечь к гражданско-правовой ответственности, если только он не докажет принадлежащее ему ранее зарегистрированное исключительное право на товарный знак и недобросовестность истца.

Говоря об ответственности информационных посредников по ст. 1253.1 ГК РФ, стоит, прежде всего, отметить, что различаются посредники, которые осуществляют передачу в информационно-телекоммуникационной сети, и посредники, которые предоставляют возможность третьим лицам разместить информацию в интернет-ресурсе. К первым применим п. 2 указанной статьи, в соответствии с которым посредник не несёт ответственность при одновременном соблюдении следующих условий:

- он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала;
- он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала;
- он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результаты интеллектуальной

---

<sup>1</sup> Постановление СИП от 19 мая 2017 г. по делу N А40-29319/2016

<sup>2</sup> Данное явление некоторые исследователи называют практикой «обратного захвата» доменного имени. См.: <https://onlinepatent.ru/faq/trademark/tovarniy-znak-v-internete-kak-ne-poteryat-svoe-domennoe-imya/>

деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным.

Ко второму типу информационных посредников, к которым можно отнести и владельцев интернет-ресурсов, применим п. 3 ст. 1253.1:

- он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;
- он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

СИП в одном из рассмотренных дел установил, что несоблюдение условия об обращении к информационному посреднику является основанием для непривлечения его к ответственности.<sup>1</sup> Стоит отметить, что вышеназванные условия должны рассматриваться в совокупности, на что прямо указывается в п.3 ст. 1253.1 ГК РФ.

3. Право распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Рассматриваемое правомочие может быть осуществлено посредством следующих юридических актов:

- заключения договора об отчуждении исключительного права (ст. 1488 ГК РФ);
- заключения лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК РФ);
- заключения договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ);

---

<sup>1</sup> Постановление СИП от 30 сентября 2015 г. по делу N А56-77036/2013

- заключения договора о залоге исключительного права на товарный знак (ст. 339 ГК РФ).

## § 2. Содержание права на товарный знак в законодательстве ЕС

Директива Европейского Парламента от 16 декабря 2015 г. № 2015/2436 и Регламент ЕС 2017/1001<sup>1</sup> не содержат концентрированного перечня правомочий, входящих в содержание исключительного права на товарный знак, тем не менее исходя из системного толкования положений указанных актов, можно выделить следующие правомочия:

1. Правомочие на защиту, которое заключается в праве обладателя права на товарный знак запрещать несанкционированные виды использования товарного знака:
  - использование идентичных товарных знаков относительно однородных товаров и услуг (*double identity*);
  - использование сходных до степени смешения (*likelihood of confusion*) товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг;
  - использование товарных знаков, сходных с товарными знаками, имеющими определенную репутацию, вне зависимости от однородности товаров и услуг, для идентификации которых они регистрируются.

Примечательно, что правомочие на защиту стоит в самом начале раздела, посвященного правомочиям обладателя исключительного права на товарный знак. Наибольший интерес для правоприменения представляют последние 2 указанных ограничения.

Признак вероятности смешения является оценочной категорией и устанавливается в каждом конкретном случае в зависимости от совокупности сопутствующих обстоятельств.<sup>2</sup> Европейский Суд в деле *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* определил сходство до степени смешения

---

<sup>1</sup> Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark // eur-lex.europa.eu.

<sup>2</sup> Petrović, Vukašin. The Scope of Trade Mark as a Subjective Right in the European Union Law. Journal for Social Research. 2017. XLI(1). P. 196.

(вероятность смешения) в качестве риска, при котором общественность может воспринимать товары и услуги, поставленные под сомнение, как происходящие от той же компании *либо* от экономически связанных компаний. В первом случае Европейский Суд предложил квалифицировать вероятность смешения как прямую, во втором - в качестве косвенной. Сходство до степени смешения может быть установлено, только если схожие товарные знаки применяются для однородных товаров и/или услуг. Кроме того, важен субъективный фактор: вероятность смешения может проявляться только в том случае, если среднестатистический потребитель данных товара и/или услуги будет воспринимать товарные знаки как сходные.<sup>1</sup> Примечателен тот факт, что уровень восприятия среднестатистическим потребителем того или иного товара и/или услуги может различаться: от низкого уровня при спонтанной покупке товаров ежедневного потребления до высокого при покупке товаров роскоши. Тем не менее суды исходят из низкого уровня восприятия, основываясь на процентном соотношении товаров ежедневного потребления и товаров роскоши. Наконец, стоит отметить, что понятие вероятности смешения (сходства до степени смешения) включает в себя понятие вероятности ассоциации (*likelihood of association*), под которой Европейский Суд понимает ситуацию, при которой потребитель воспринимает товарные знаки как сходные не в связи с их внешним сходством, а из-за вызванных в его подсознании ассоциаций с другим товарным знаком.<sup>2</sup>

Категория товарных знаков, имеющих определенную репутацию, не отнесена Регламентом к числу общеизвестных товарных знаков, которые появились еще в Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. Поскольку данные категории разделены в Регламенте, в частности, в перечне относительных оснований к отказу в регистрации, терминологически их необходимо различать, однако, представляется, указанные понятия имеют

---

<sup>1</sup> См. дело *Perfetti Van Melle Benelux BV v European Union Intellectual Property Office* case.

<sup>2</sup> *Judgement of the Court of Justice of the European Union in Case C-251/95, 1997.* Стоит отметить, что в дальнейшем Европейский Суд уточнил, что вероятность ассоциации необходимо понимать в качестве одного из факторов для квалификации вероятности смешения.

небольшое количество отличий. В ЕС критерии отнесения товарных знаков к имеющим особую репутацию были выработаны судебной практикой Европейского Суда. Так, в деле *General Motors v. Yplo*<sup>1</sup> были выделены следующие критерии:

- наличие определенной степени знания потребителей об указанном товарном знаке;
- категория потребителей - как в целом, так и какая-либо специализированная группа;
- узнаваемость товарного знака у большей части потребителей;
- учёт доли рынка, на которой распространяются товары и/или услуги под данным товарным знаком, а также географического охвата, длительности использования товарного знака и объема инвестирования в создание товарного знака и поддержание имиджа компании.

На наш взгляд, разграничение товарных знаков, имеющих особую репутацию, и общеизвестных товарных знаков заключается, прежде всего, в масштабе осведомленности общественности о товарном знаке. Представляется, с первого взгляда содержание указанного негативного ограничения во многом сходно с ограничением сходства до степени смешения, за исключением признака неоднородности товаров и услуг, и, следовательно, большинство случаев нарушения подпадает под последнее ограничение. Тем не менее именно интересы практического применения обусловили появление ограничения, связанного с особой репутацией. В деле *L'Oréal v. Bellure*<sup>2</sup> возник спор о сходном аромате духов, который мог бы повлиять на восприятие потребителем духов данной компании в качестве духов конкурента. Европейский Суд не нашел оснований для отнесения рассматриваемой ситуации к сходству до степени смешения, однако отметил, что она может быть

---

<sup>1</sup> ECJ Case 375/97, *General Motors v. Yplon S.A* ('Chevy'), [1999] ECR I-05421.

<sup>2</sup> ECJ Case C-487/07, *L'Oréal v. Bellure*, [2009] ECR I-05185.

квалифицирована в качестве фрирайдерства (*issue of free riding*) относительно особой репутации товарного знака конкурента.

Особое внимание стоит уделить особенностям защиты исключительного права на товарный знак в сети Интернет. Аналогично § 1 настоящей главы, мы обратим внимание на 2 проблемы:

1. запрещение использования товарного знака в доменном имени;
2. ограничение ответственности интернет-провайдеров.

Первая проблема связана с вопросом киберсквоттинга (*cybersquatting*). Рассматриваемое явление можно определить как недобросовестную регистрацию или использование доменного имени в целях получения выгоды от товарного знака чужого лица. Еще на заре становления Интернета данная проблема давала о себе знать. Множество недобросовестных владельцев продавали свои доменные имена, ссылаясь на широкую известность их бренда. В 1990-х годах Всемирной организацией интеллектуальной собственности была принята Единая политика урегулирования споров в области доменных имен (ЕПУС). Подходы, подтвержденные в указанном акте, были в дальнейшем использованы в законодательстве ЕС. Тем не менее единого регулирования в области соотношения правовой охраны товарного знака и доменного имени в ЕС не сформировалось. Можно лишь выделить 3 группы юрисдикций, классифицированных на основе строгости их подхода к решению проблемы киберсквоттинга<sup>1</sup>:

1) «свободные» территории (Чехия, Польша, Латвия) не предъявляют требования о наличии компании-владельца доменного имени, зарегистрированного на территории данного государства;

2) «полу-ограниченные» юрисдикции (Мальта, Кипр, Венгрия) ограничивают возможность регистрации для компаний, не имеющих внутригосударственного адреса;

---

<sup>1</sup> Fischler, Lori Faye. Protecting your domain in the expanded EU. Managing Intellectual Property. 2004. 138. Pp. 22-26.



3) «ограниченные» юрисдикции (Словения, Словакия и Эстония) допускают регистрацию доменного имени только для тех лиц, которые имеют зарегистрированное исключительное право на товарный знак, используемый в данном доменном имени.

Представляется, последний подход является наиболее состоятельным, поскольку проверка допустимости регистрации доменного имени (и, как следствие, недопущение киберсквоттинга) производится на этапе экспертизы заявки на регистрацию товарного знака.

Вторая проблема касается ограниченной ответственности интернет-провайдеров. В 2000 г. была принята Директива ЕС об электронной коммерции (*E-Commerce Directive*)<sup>1</sup>, которая уточнила понятие провайдера интернет-услуг. Было предусмотрено лишь 2 условия, исключающих ответственность провайдеров за нарушение исключительного права на товарный знак:

- 1) он лишь предоставляет доступ в сеть для других лиц;
- 2) немедленно реагирует на полученную информацию о нарушении права.

Следует отметить, что интернет-провайдеры не обязаны постоянно контролировать потенциальные нарушения прав правообладателей. В литературе подчеркивается, что для провайдера интернет-услуг указанная норма, по сути, предоставляет *safe harbor* от возможных исков со стороны правообладателей.<sup>2</sup>

2. Право использовать товарный знак. Как таковое, данное правомочие не сформулировано эксплицитно, однако как Регламент, так и Директива содержат следующую за положениями Парижской конвенции 1883 г. и Соглашения ТРИПС 1994 г. норму о досрочном прекращении действия правовой охраны на товарный знак в случае непрерывного неиспользования в течение 5 лет.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Directive 2000/31/EC, of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on Certain Legal Aspects of Information Society Services, in Particular Electronic Commerce, in the Internal Market // eur-lex.europa.eu.

<sup>2</sup> Annette Kur. Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and Throughout the EU. COLUMBIA JOURNAL OF LAW & THE ARTS. 2014. 525. Pp. 525-526.

<sup>3</sup> Существуют определенные исключения, предусмотренные Регламентом ЕС 2017/1001 и Директивой № 2015/2436.

Отличительной чертой правомочия использования товарного знака является принцип «подлинности» использования (*'genuineness' of use*). Европейский Суд в деле *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*<sup>1</sup> установил, что наиболее значимым критерием для определения «истинности» использования товарного знака является направленность на производство и продажу товаров того класса, который был указан при подаче заявки на регистрацию товарного знака. Более того, даже если в дальнейшем компания не продолжает продажу данных товаров, но выпускает, к примеру, товары-комплименты, использование товарного знака будет считаться «подлинным».

3. Право распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Двумя основными способами распоряжения исключительным правом, согласно Регламенту и Директиве, являются заключение договора о передаче права и договора о лицензировании.

---

<sup>1</sup> ECJ Case C-40/01, *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*, [2003] ECR I-2439.

### **§ 3. Сравнительно-правовой аспект вопроса о содержании исключительного права на товарный знак**

Рассмотрев особенности содержания исключительного права на товарный знак, можно провести сравнительный анализ основных положений законодательства РФ и ЕС по данному вопросу.

Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что в Регламенте ЕС 2017/1001 основной акцент сделан на возможности правообладателя запрещать неправомерное использование своего товарного знака. В российском законодательстве статья об исключительном праве на товарный знак начинается перечислением с правомочия пользования товарным знаком. Более того, правовые возможности обладателя правом на товарный знак ЕС детализированы путём перечисления типовых ситуаций нарушения (ст. 9 Регламента) и отдельного указания на право в случае наличия обоснованного риска запрещать подготовительные действия к введению товаров в оборот (ст. 10).

Во-вторых, правомочия распоряжения и пользования раскрываются в законодательстве обеих юрисдикций схожим образом. Стоит обратить внимание, что право пользования товарным знаком в ГК РФ раскрывается через открытый перечень возможных действий, в то время как Регламент ЕС 2017/1001 даже примерного перечня не содержит.

Наконец, в аспекте особенностей реализации исключительного права на товарный знак в виртуальной среде, можно говорить о том, что, во-первых, в вопросе о доменных именах актуальны проблемы киберсквоттинга и «обратного захвата» доменного имени. Несмотря на растущее количество правовых споров по данным вопросам, всё ещё не выработаны единые специальные подходы для их урегулирования ни в Европейском Союзе, ни в Российской Федерации. Норма об ответственности информационного посредника (интернет-провайдера) разработана в российском законодательстве глубже, чем в европейском. В ГК выделяются, по сути, 2 вида информационных посредников с различными стандартами ответственности.

### 3. Пределы исключительного права на товарный знак

Пределы исключительного права на товарный знак можно определить как границы его осуществления, при «выходе» за которые право прекращает своё действие. Наиболее логичным представляется рассмотрение и анализ пределов исключительного права на товарный знак в соответствии со следующей классификацией:

1. временные границы;
2. территориальные границы;
3. содержательные границы<sup>1</sup>;
4. объектные границы.

**Временные границы.** В соответствии со ст. 52 Регламента ЕС 2017/1001 право на товарный знак получает правовую охрану на 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию. По заявлению обладателя исключительного права правовая охрана может быть продлена на период 10 лет, причем количество продлений не ограничено.

Аналогичное положение содержится в ст. 1491 ГК РФ. Единственным отличием механизма продления правовой охраны права на товарный знак в РФ является более длительный срок (1 год до истечения срока действия исключительного права), чем предусмотрен в законодательстве ЕС (6 месяцев).

**Территориальные границы.** Товарный знак ЕС имеет унитарный характер в том значении, что его действие распространяется на всю территорию ЕС. Сложнее вопрос о действии национального товарного знака государства-члена ЕС. С одной стороны, действие национального товарного знака распространяется только в пределах юрисдикции государства-члена, с другой стороны, существует возможность регистрации национального товарного знака в качестве товарного знака ЕС.<sup>2</sup> Тем не менее действие правовой охраны национального товарного знака на территории всего ЕС будет проявляться в

---

<sup>1</sup> Вопрос о содержательных границах уже был рассмотрен ранее в аспекте содержания исключительного права на товарный знак, поэтому в данной главе нет необходимости на нём останавливаться.

<sup>2</sup> Принцип «двойной защиты», предусмотренный еще Регламентом ЕС 1994 г.

определении приоритета при подаче заявки на регистрацию как национального товарного знака в данном государстве, так и товарного знака ЕС.

В РФ действие товарного знака, в соответствии со ст. 1479 ГК РФ, распространяется на всю территорию РФ.

Точкой соприкосновения систем правовой охраны товарных знаков ЕС и РФ следует признать возможность заявителя после подачи заявки на регистрацию в национальном ведомстве подать новую заявку на международную регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. Стоит отметить, что речь не идет о регистрации товарного знака, который бы действовал на территории всего мира, поскольку Мадридская система предполагает лишь упрощенную процедуру получения охраны товарного знака в иностранных государствах. Указанное проложение основывается на том, что после получения свидетельства о международной регистрации в Международном бюро ВОИС уведомляются ведомства иностранных государств, в которых заявитель хочет получить охрану своего товарного знака. Национальные ведомства принимают решение об отказе или удовлетворении заявки лица. Кроме того, объем правовой охраны товарного знака в разных государствах может существенно отличаться.

**Объектные границы.** А.С. Ворожевич предлагает рассматривать объектные границы исключительного права на товарный знак на двух уровнях<sup>1</sup>.

На первом уровне рассматривается вопрос об однородности товаров и услуг, которые индивидуализируются товарным знаком (знаком обслуживания). Исходя из системного анализа положений Регламента ЕС 2017/1001<sup>2</sup>, можно сделать вывод о том, что запрет на использование идентичных или сходных товарных знаков распространяется, по общему правилу, только на однородные

---

<sup>1</sup> Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. Л.А.Новоселовой. М., 2018. Том 3. С. 66.

<sup>2</sup> В частности, пп. 1,5 ст. 8 «Относительные основания к отказу в регистрации» и п. 2 ст. 9 «Права, принадлежащие владельцу товарного знака» Регламента ЕС 2017/1001&

товары и услуги. Данный факт представляется очевидным, ведь товарные знаки выполняют индивидуализирующую функцию и ассоциируются у потребителей, как правило, лишь с определенными товарами и услугами. Однако ограничение действия правовой охраны товарного знака исключительно на однородные товары не распространяется на товарные знаки, обладающие определенной репутацией (реноме). В связи большей известностью бренда и его распространенности на большей территории, правовая охрана такого товарного знака действует и в отношении неоднородных товаров и услуг.

В РФ действует аналогичный принцип: правовая охрана товарного знака распространяется только на однородные товары и услуги, однако охрана общеизвестного товарного знака, согласно п. 3 ст. 1508 ГК РФ, распространяется и на неоднородные товары и услуги, «...если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя». Выше уже отмечалось, что существует значительная степень сходства между товарными знаками, обладающими реноме, и общеизвестными товарными знаками.

На втором уровне встает вопрос об исчерпании исключительного права на товарный знак. В законодательстве ЕС действует принцип исчерпания права на товарный знак на внутреннем рынке ЕС, если товары или услуги появились на рынке с согласия правообладателя или самим правообладателем. Указанное положение, в соответствии со ст. 15 Регламента ЕС 2017/1001 не действует, в случае если состояние товаров было изменено или пострадало после их попадания на рынок.

Доктрина международного исчерпания права на товарный знак не действует в ЕС. Это означает, что импорт продукции правообладателя товарного знака в ЕС может быть воспрепятствован самим правообладателем, в том числе, если товары были выпущены в законный оборот за его пределы. Тем не менее,

как отмечает В.Л.Энтин, законодательстве некоторых государств-членов ЕС всё же содержит принцип международного исчерпания права на товарный знак, что создаёт определенную коллизию в правоприменении.<sup>1</sup>

В РФ также действует принцип исчерпания права на товарный знак, однако, как и в ЕС, он носит региональный характер. Поэтому параллельный импорт, то есть «ввоз законно введенных в гражданский оборот товаров, маркированных правообладателем товарного знака, на территорию другой страны без согласия последнего в целях последующей реализации»<sup>2</sup>, запрещен в обеих юрисдикциях.

На основании проанализированных границ исключительного права на товарный знак, можно сделать вывод о том, что положения законодательства ЕС и РФ практически идентичны. За небольшими исключениями, можно говорить о синхронизации правовых режимов пределов права на товарный знак в названных юрисдикциях.

---

<sup>1</sup> Энтин. В. Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза. Москва, СТАТУТ, 2018. С. 138.

<sup>2</sup> Еременко В.И. Принцип исчерпания права на товарный знак и проблемы параллельного импорта // Законодательство и экономика. 2013. N 6.

## Заключение

Развитие законодательства о товарных знаках в Российской Федерации и Европейском Союзе имеет ряд особенностей, связанных с политико-территориальным устройством рассматриваемых юрисдикций. Основной тенденцией в ЕС следует считать гармонизацию законодательства о товарных знаках, направленную на формирование единого правового пространства на территории государств-членов. В то же время, в РФ имплементировались законодательные положения международного права, что способствовало фактическому сближению законодательств РФ и ЕС, их международной гармонизации.

Указанное положение отразилось на конкретных правовых институтах законодательства о товарных знаках. В аспекте содержания исключительного права на товарный знак, несмотря на смещение тех или иных акцентов в нормативных актах, следует признать, что правомочия правообладателя практически идентичны. Указанный вывод справедлив и в отношении проблемы пределов права на товарный знак.

Удивительно, но даже в тех вопросах, которые либо не в полной мере урегулированы международными соглашениями, либо не предписаны ими к имплементации императивно, проявляется сходство правовых положений: здесь стоит упомянуть неприменимость принципа международного исчерпания исключительного права на товарный знак и принцип прекращения действия правовой охраны товарного знака в случае его непрерывного неиспользования в течение нескольких лет.

Представляется, еще 20 лет назад, в силу недостаточности правового регулирования рассматриваемой проблемы, ни о каком сближении правовых систем РФ и ЕС говорить не приходилось. Тем не менее на сегодняшний день развивается положительная тенденция их гармонизации, что, по нашему мнению, может проявляться, в том числе, в дальнейшем взаимном упрощении процедуры регистрации товарных знаков, унификации перечня правомочий



правообладателя и, наконец, в усилении доступных правообладателю мер защиты против нарушителей исключительного права на товарный знак.

## Библиография

Работа подготовлена с использованием системы Консультант Плюс.

### 1. Нормативные правовые акты

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп. по состоянию на 12.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс».  
URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34661/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/)
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по состоянию на 12.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс».  
URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (с изм. и доп. по состоянию на 18.07.2019 // СПС «КонсультантПлюс».  
URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_64629/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/)
4. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп. по состоянию на 27.12.2019) // СПС «КонсультантПлюс».  
URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_304093/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/)
5. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (с изм. и доп. по состоянию на 02.08.2019) // СПС «КонсультантПлюс».  
URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_58968/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/)
6. Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (с изм. и доп. по состоянию на 30.12.2015) // СПС «КонсультантПлюс».  
URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_64630/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64630/)
7. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (с изм. и доп. по состоянию на 01.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс».  
URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_61763/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/)

8. Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 N 941 "Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора" // СПС «КонсультантПлюс».

URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_82755/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82755/)

9. Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора" (вместе с "Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора") // СПС «КонсультантПлюс».

URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_191160/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191160/)

10. Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) // [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu).

11. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark // [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu).

12. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu).
13. Directive 2000/31/EC, of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on Certain Legal Aspects of Information Society Services, in Particular Electronic Commerce, in the Internal Market // [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu).
14. Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) // [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu).
15. First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu).
16. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891) // [wipo.int](http://wipo.int).
17. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (1957) // [wipo.int](http://wipo.int).
18. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1989) // [wipo.int](http://wipo.int).
19. Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 // [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu).
20. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark // [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu).
21. Singapore Treaty on the Law of Trademarks (2006) // [wipo.int](http://wipo.int).
22. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) // [wipo.int](http://wipo.int).
23. Trademark Law Treaty (TLT) (1994) // [wipo.int](http://wipo.int).
24. Treaty of Rome (EEC) of 1957 // [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu).
25. TRIPS Agreement (1994) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994) // [wipo.int](http://wipo.int).

## **2. Судебная практика**

1. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.
2. Постановление СИП от 19 мая 2017 г. по делу N А40-29319/2016.
3. Постановление СИП от 24 мая 2017 г. по делу N А45-20577/2015.
4. Постановление СИП от 30 сентября 2015 г. по делу N А56-77036/2013.
5. Case C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks ("IP TRANSLATOR").
6. ECJ Case 375/97, General Motors v. Yplon S.A ('Chevy'), [1999] ECR I-05421.
7. ECJ Case C-40/01, Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV, [2003] ECR I-2439.
8. ECJ Case C-487/07, L'Oréal v. Bellure, [2009] ECR I-05185.
9. Judgement of the Court of Justice of the European Union in Case C-251/95, 1997.
10. Perfetti Van Melle Benelux BV v European Union Intellectual Property Office case.

### **3. Список использованной литературы**

1. Еременко В.И. Принцип исчерпания права на товарный знак и проблемы параллельного импорта // Законодательство и экономика. 2013. N 6.
2. Права на товарный знак: монография / Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожевич, В.В. Голофаев и др.; отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016.
3. Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. Л.А.Новоселовой. М., 2018. Том 3.
4. Энтин. В. Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза. Москва, СТАТУТ, 2018.
5. Annette Kur. Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and Throughout the EU. COLUMBIA JOURNAL OF LAW & THE ARTS. 2014. 525.
6. Fischler, Lori Faye. Protecting your domain in the expanded EU. Managing Intellectual Property. 2004. 138.
7. James Nurton, A New Era for EU Trade Marks. Managing Intellectual Property. 26. 2016.

8. Jean-Jo Evrard. The Myth and Realty of European Trade Mark Harmonisation. *Managing Intellectual Property*. 20. 2010.
9. Kur A., Dreier T. *European Intellectual Property Law. Texts, cases and materials*. Edward Elgar Publishing Limited, 2013.
10. Petrović, Vukašin. The Scope of Trade Mark as a Subjective Right in the European Union Law. *Journal for Social Research*. 2017. XLI(1).
11. Richard Ashmead. IP TRANSLATOR and trade mark registration goods/services scope. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2012. Vol. 7. № 12.
12. Ron Moscona. Reforms to European Union Trade Law. *Intellectual Property & Technology Law Journal*. 2016. Vol. 28. № 5. Pp. 20-21.