Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

###### Факультет права

###### Кафедра предпринимательского права

**Магистерская программа «Корпоративный юрист»**

###### Магистерская диссертация

На тему: «Регистрация в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знаком» («Registration as a Trademark the Designation Confusingly Similar with a Registered Trademark»)

 Магистрант группы № 25 МКЮ

Царегородцева Татьяна Вячеславовна

Научный руководитель:

профессор, доктор юридических наук

Гаврилов Эдуард Петрович

Рецензент:

доцент, кандидат юридических наук

Кокина Светлана Борисовна

Москва, 2013 г.

**План работы:**

|  |  |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| Глава I. Условия для отказа в регистрации обозначения, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров. | 6 |
| 1.1. Общие положения | 6 |
| 1.2. Сходство до степени смешения | 8 |
| 1.3. Однородные товары | 19 |
| Глава II. Права на товарный знак  | 28 |
| 2.1. Права на товарный знак. «Столкновения» прав на товарный знак | 28 |
| 2.2. Делимость товарного знака | 35 |
| 2.3. Применение к отношениям, связанным с исключительным правом, по аналогии закона, норм части первой Гражданского Кодекса РФ | 39 |
| 2.4. Исключительное право на товарный знак | 43 |
| Глава III. Способы оформления согласия на регистрацию товарного знака сходного до степени смешения в отношении однородных товаров. | 48 |
| 3.1. Общие требования к оформлению согласия на регистрацию товарного знака. | 48 |
| 3.2. Договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак | 49 |
| 3.3. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака.  | 53 |
| 3.4. Договор о сосуществовании товарных знаков. | 55 |
| 3.5. Письмо-согласие | 62 |
| 3.6. Договор о совместной деятельности | 64 |
| Заключение | 68 |
| Список литературы  | 70 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком я хотела бы рассмотреть не столько в качестве формальной процедуры, совершаемой специальным уполномоченным органом – Роспатентом, сколько с точки зрения содержания правомочий правообладателя, заявителя и последующего, их дальнейшего взаимодействия, последствий регистрации сходных товарных знаков.

В связи с этим рассмотрение отношений по регистрации товарного знака, схожего до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком в отношении однородных товаров будет проводиться в трех главах.

В первой главе рассмотрены условия, при которых возникает вопрос о регистрации товарного знака, сходного до степени смешения, понятие однородных товаров. Несмотря на имеющиеся методики определения однородных товаров, схожести до степени смешения, решение в отказе регистрации товарных знаков по этим основаниям остается достаточно субъективным.

Во второй главе затронуты вопросы исключительного права на товарный знак, «столкновения» прав, а также делимость товарного знака, вопрос распоряжения каким-либо элементом товарного знака.

Третья глава посвящена способам оформления согласия на регистрацию.

 Согласно приказа Роспатента от 30 декабря 2009 года № 190[[1]](#footnote-1) допускается предоставление согласия на регистрацию товарного знака путем оформления соответствующего письма (заключения гражданско-правового договора) правообладателя. В связи с тем, что в названном приказе, среди требований, предъявляемых к такому согласию нет указаний на возмездность, то представляется, что допускается безвозмездное согласие правообладателя на регистрацию сходного товарного знака. В случае если правообладатель желает получить плату за предоставление такого разрешения и/или ограничить перечень товаров, в отношении которых будет зарегистрирован товарный знак, ввести ограничения территории, где будет использоваться знак, то стороны вправе заключить гражданско-правовой договор. В связи с этим встает вопрос, какой из видов договоров сможет отразить действительные взаимоотношения сторон. Также представляется интересным рассмотреть вопрос о том, что если представление согласия на регистрацию сходного товарного знака – является сделкой, то может ли быть она безвозмездной.

Последствия отказа в регистрации товарного знака в настоящей работе рассматриваться мною не будут, так как представляется, что в этом случае нет необходимости проводить какой-либо анализ правоотношений сторон, так как их не возникает, за исключением тех случаев, когда между правообладателем и заявителем был заключен гражданско-правовой договор, подтверждающий согласие правообладателя на регистрацию, а упоминаемая регистрация совершена не была. Для того чтобы минимизировать риски сторон, представляется целесообразным включить в договор положения о постоплате в случае регистрации товарного знака.

Помимо поименованных в Гражданском Кодексе РФ договоров, на практике возможно заключение договора о сосуществовании товарных знаков.

Перед тем, как рассмотреть виды договоров, которые стороны могли бы использовать в рассматриваемых в настоящей работе отношениях, необходимо определить, что будет предметом договоров, какими нормами могут или должны руководствоваться стороны. В связи с этим во второй главе моей работы будет рассмотрена тема делимости исключительного права на товарный знак.

В начале работы считаю необходимым определить терминологию, которая будет использована в работе. Так как согласно п. 2 ст. 1477 ГК РФ, правила ГК РФ о товарных знаках применяются к знакам обслуживания, то все, что в работе будет относиться к товарным знакам, в равной степени может быть отнесено и к знакам обслуживания.

В связи с тем, что настоящая магистерская диссертация посвящена регистрации товарных знаков, сходных до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в п. 6 ст. 1483 ГК РФ, то под правообладателем в настоящей работе будет пониматься не только правообладатель на уже зарегистрированный товарный знак, но и заявитель, подавший заявку на регистрацию товарного знака, и имеющим более ранний приоритет, а также правообладатель товарного знака, охраняемого в России в соответствии с международным договором.

Под заявителем в тексте работы будет пониматься лицо, получившее отказ в регистрации товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ и запрашивающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака. В случае, если товарный знак будет зарегистрирован, заявитель приобретет статус правообладателя, но в контексте работы будет именоваться «младшим» правообладателем. В то время как первоначальный обладатель исключительного права на товарный знак – «старшим» правообладателем.

**Глава I. Условия для отказа в регистрации обозначения, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров**

**1.1. Общие положения**

В статье 1483 ГК РФ перечислены основания для отказа в государственной регистрации товарных знаков[[2]](#footnote-2). В контексте настоящей работы интерес представляет п. 6 названной статьи. Так, без согласия правообладателя не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка не отозвана или не признана отозванной;

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе с международным договором, ратифицированным в Российской Федерации. В настоящее время это Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков, принятое 14.04.1891 года и Протокол к указанному Соглашению, принятый 28.06.1989 года.

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Итак, первое из названных оснований, при которых необходимо получение согласия правообладателя – это когда Роспатентом уже получена заявка другого лица на регистрацию товарного знака сходного до степени смешения со знаком во второй заявке в отношении однородных товаров.

При этом заявка, имеющая более ранний приоритет, не должна быть отозвана или признана отозванной, т.е. по более ранней заявке должен быть зарегистрирован товарный знак. Если по каким-либо причинам товарный знак не будет по ней зарегистрирован, то ранее вынесенное решение об отклонении заявки с более поздним приоритетом лишается своего основания и должно быть пересмотрено регистрирующим органом, ex officio, по собственной инициативе[[3]](#footnote-3).

Аналогичные правила действуют и в отказе регистрации по основанию, предусмотренному подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ. В данном случае не учитываются ранее зарегистрированные товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со ст. 1514 ГК РФ.

Подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака предусматривает наличие ранее зарегистрированного товарного знака, признанного общеизвестным. В соответствии со ст. 1508 ГК РФ товарный знак признается общеизвестным Роспатентом, согласно требованиям, изложенным в Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам[[4]](#footnote-4) и Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденных Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38[[5]](#footnote-5).

Таким образом, общими признаками для отказа в регистрации товарного знака по п. 6 ст. 1483 ГК РФ являются: тождественность или сходство до степени смешения товарного знака и заявленного на регистрацию обозначения и однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, имеющий более ранний приоритет.

Тождественность означает, что поданное на регистрацию обозначение и товарный знак совпадают во всех элементах[[6]](#footnote-6). В соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ, при наличии согласия правообладателя может быть зарегистрирован сходный до степени смешения, но не тождественный товарный знак.

Наличие сходства до степени смешения и однородности товаров, не является абсолютным основанием для отказа в регистрации. Четвертая часть Гражданского Кодекса РФ вступила в силу с 01 января 2008 года, однако в ранее действующем Законе Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 2520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров» («Закон о товарных знаках») содержались аналогичные нормы. Так, наличие зарегистрированного товарного знака, схожего до степени смешения, в отношении однородных товаров, не являлось абсолютным основанием для отказа в регистрации товарного знака. Наличие согласия правообладателя позволяло устранить это основание для отказа от регистрации. Аналогичная норма содержится в п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

**1.2. Сходство до степени смешения**

Законодатель, вводя запрет на регистрацию товарных знаков, преследует цель не только защиты исключительных прав правообладателя, но и предупреждения введения потребителя в заблуждение.

Как отмечает, В.В. Пирогова понятие «сходство до степени смешение» - синоним «ассоциативности знаков» («likelihood of confusion»). Однако одного наличия ассоциативности бывает недостаточно, чтобы констатировать факт смешения. Смешение имеет место, если использование сходных знаков вводит потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг[[7]](#footnote-7).

Запрет регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком, и отказ в связи с введением потребителя в заблуждения – два разных основания, которые имеют разные последствия. Если в первом случае – это основание можно «обойти», предоставив письмо-согласие правообладателя, то во втором случае – запрет является абсолютным.

В соответствии с п. 14.4.2. Приказа Роспатента от 05.03. 2003 года № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (Приказ Роспатента № 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно совпадает с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом при проверке на тождество Роспатентом проводятся следующие действия:

1) поиск тождественных и сходных обозначений;

2) определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

3) определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Как видно, проверка на тождество не включает в себя оценку того, будет ли потребитель введен в заблуждение[[8]](#footnote-8).

Однако, как указано в Приказе Роспатента № 32, еще одним признаком сходства до степени смешения с другим обозначением, является то, что оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Э.П. Гаврилов отмечает, что сходные до степени смешения обозначения, несмотря на отдельные различия, должны восприниматься (ассоциироваться) потребителями как одинаковые, тождественные[[9]](#footnote-9).

Если наличие ассоциативности обязательный признак сходства до степени смешения, то, как в этом случае соотносится норма п. 6 ст. 1483 ГК РФ с абсолютным запретом регистрации товарного знака, предусмотренным п. 3 ст. 1483 ГК РФ? Очевидно наличие противоречия между двумя указанными нормами. Каким образом должно определяться, какую норму следует применить? Как показывает анализ литературы, посвященной данному вопросу, и судебной практики, правоприменительный орган (Роспатент, суды) оценивает, грубо говоря, степень ассоциативности, то есть насколько сильна вероятность возможности введения потребителя в заблуждение.

В качестве примера можно привести следующие знаки обслуживания, принадлежащие разным лицам:

1) 

по международной регистрации № 1078557 от 27.01.2011 г;

и

2) товарный знак **OPEN**, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03 октября 2006 года (приоритет от 03 октября 2005 года) за № 314351

По мнению Роспатента, эти знаки обслуживания сходны до степени смешения, для устранения запрета в регистрации товарного знака, предусмотренного п. 6 ст. 1483 ГК РФ достаточно согласия правообладателя. Очевидно, что в этом случае вероятность того, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя услуг достаточно мала.

Однако есть и другие примеры, когда суд не обнаружил сходства до степени смешения в отношении следующих товарных знаков[[10]](#footnote-10):

1. INTELDRIVE по Свидетельству № 281298
2. INTEL по Свидетельству № 96439

При этом суд, несмотря на предоставленные компанией Интел Корпорейшн (правообладатель товарного знака по Свидетельству № 96439), результаты социологических исследований, указал, что в связи с присутствием в оспариваемом товарном знаке иного словесного элемента («ДРАЙВ»), устанавливающем отличие, спорное обозначение не способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Приведенный пример, еще интересен тем, что товарный знак INTEL признан общеизвестным. Согласно пункту 123 Проекта изменений в четвертую часть Гражданского кодекса РФ от 31 января 2012 года, правило, предусматривающее регистрацию товарного знака, сходного с общеизвестным знаком при наличии согласия правообладателя, в случаях, если ранее зарегистрированный знак является общеизвестным - применяться не будет. Хотя в данном случае оспаривается предоставление охраны товарному знаку INTELDRIVE, а не получение согласия на регистрацию, тем не менее, с принятием указанных изменений в Гражданский кодекс, такой товарный знак не сможет быть зарегистрирован даже при согласии компании Интел Корпорейшн.

Таким образом, возможность введения потребителя в заблуждение зависит от степени ассоциативности противопоставленных товарных знаков. Но эта оценка носит субъективный характер лиц, принимающих решение о регистрации товарного знака или отказе в такой регистрации.

Как отмечает Э.П. Гаврилов «любые обозначения могут вызывать смысловые ассоциации, смысловое сходство» и приводит следующие примеры[[11]](#footnote-11):

- признание Президиумом ВАС РФ товарного знака «Коммерсантъ» сходным до степени смешения с обозначением (названием газеты) «Коммерсант Тольятти» на основании семантического и фонетического сходства[[12]](#footnote-12);

- признание Президиумом ВАС РФ товарных знаков «NIVEA» и «LIVIA» (для косметических товаров) сходными до степени смешения, на том основании, что в сравниваемых знаках «охраняемые словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, имеют одинаковое количество слогов, имеют одинаковое количество гласных и согласных, идентичную структуру и род»[[13]](#footnote-13);

- признание Президиумом ВАС РФ товарных знаков «НЕВСКОЕ» и «AMRO НЕВСКОЕ» сходными до степени смешения, поскольку обозначение "НЕВСКОЕ" полностью включено во второй товарный знак и занимает в нем доминирующее положение; это слово «в обоих товарных знаках выполнено тождественно - стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита», поскольку слово «AMRO» «не является сильным элементом второго товарного знака» и «не ассоциируется у потребителей со словом, имеющим какую-либо смысловую нагрузку»[[14]](#footnote-14).

В приведенных в качестве примеров делах, суд встал на защиту интересов правообладателя, его исключительного права на товарный знак и оценивал, в том числе, степень ассоциативности. Однако никаких критериев ее оценки нормативно не закреплено. Получается, что это определяется по усмотрению суда.

Если отграничить понятие ассоциативности от возможности введения потребителя в заблуждение весьма сложно, то для решения вопроса о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака решающее значение должно было бы иметь наличие разрешения самого правообладателя на регистрацию такого обозначения. Но как показывает практика, наличие такого согласия не является гарантией того, что обозначение будет зарегистрировано.

Как отмечено в статье В.И. Еременко и В.Н. Евдокимовой, «введение потребителя в заблуждение при одновременном использовании товарного знака возможно относительно происхождения изделия, проданного с таким же знаком, или если качество изделий, одновременно выпускаемых в продажу совладельцами знака различно»[[15]](#footnote-15). То есть введение потребителя в заблуждение определяется в зависимости от качества товаров, на которых размещаются сходные товарные знаки. Конечно, запрет регистрации обозначения сходного с зарегистрированным товарным знаком направлен на защиту правообладателя товарного знака и недопущения недобросовестной конкуренции. Но если качество товара, на которым размещен сходный товарный знак не ниже, чем у «старшего» правообладателя? К тому же этот критерий качества товара может быть применим в случаях оспаривания предоставления правовой охраны товарного знака, но на стадии регистрации обозначения, когда оно еще не размещается на товаре, и даже самого товара еще может не быть, поэтому этот критерий не может быть применим на стадии регистрации товарного знака. Он актуален в тех случаях, когда товарный знак размещен на товаре, введенном в оборот. Как отмечает Э.П. Гаврилов, введение потребителя в заблуждение происходит при использовании товарного знака, «любые попытки до этого момента определить возможность введение потребителя в заблуждение умозрительны, а потому не точны»[[16]](#footnote-16).

Также хотелось бы отметить, что в заключении экспертизы Роспатента при отказе в регистрации обозначения, должно быть указано, что имеет место: введение потребителя в заблуждение или сходство до степени смешения. В первом случае, согласно п. 3 ст. 1483 ГК РФ, отказ является абсолютным. В этом случае, заявитель вправе обжаловать предоставление правовой охраны зарегистрированного товарного знака или его неиспользование правообладателем. Однако, как уже упоминалось, оценить способность введения потребителя в заблуждение возможно при использовании товарного знака.

В случае обнаружения экспертизой сходства обозначения с товарным знаком другого лица, согласно п. 6 ст. 1483 ГК РФ, регистрация такого обозначения возможна при согласии правообладателя товарного знака. Однако в этом случае, наличие согласия все равно не гарантирует регистрацию обозначения по причине вероятности введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, если Роспатент выносит решение об отказе в регистрации товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Заявитель, руководствуясь абз. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, предоставляет в регистрирующий орган согласие «старшего» правообладателя на регистрацию знака. В этом случае товарный знак должен быть зарегистрирован, так как Роспатентом уже была проведена проверка на вероятность введения потребителя в заблуждение, по результатом которой было вынесено решение. Заявитель, предоставив согласие – устранил причину отказа, предоставив согласие «старшего» правообладателя. Представляется, что предоставление такого согласие должно повлечь безусловную регистрацию знака.

Иначе получается, что Роспатент, получив согласие правообладателя, проводит еще одну экспертизу, выявляет или не выявляет на основе субъективной оценки опасность введение потребителя в заблуждение и принимает решение о регистрации обозначения или об отказе.

По мнению, профессора Э.П. Гаврилова, «должна действовать презумпция того, что заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение». В этом случае, все «встанет на свои места»: получив решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения по причине сходства с ранее зарегистрированным товарным знаком, заявитель вправе обратиться к правообладателю. При наличии согласия правообладателя, обозначение должно быть зарегистрировано в качестве товарного знака. При этом, правообладатель решает сам будет ли регистрация обозначения, сходного с его товарным знаком вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара или нет. Не следует забывать, что правообладателем исключительных прав на товарный знак является субъект предпринимательской деятельности. Представляется, что он заинтересован в том, чтобы у потребителя не возникало ассоциаций его товара с другим производителем, в большей степени, чем Роспатент.

В рамках вопроса о сходстве до степени смешения, мне хотелось бы остановиться на такой проблеме, как обозначения, представляющие собой перевод словесных элементов с разных языков. Например, товарные знаки OTKRITIE, OТКРЫТИЕ, OPEN.

Являются ли они сходными до степени смешения, ведь их сходство заключается в их смысловом значении? Однако это тоже спорный вопрос перевод может быть разным. Например, слово «открытие» можно перевести, например, на английский язык, как глагол «открыть» - «to open» или как свершение открытий – «discover».

В этом случае возникает проблема столкновения словесных элементов товарного знака, представляющих собой перевод слова с одного языка на другой. При проведении экспертизы на тождество и сходство заявленных обозначений обращаются к Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 197 (далее – Методические рекомендации).

Как отмечают А.А. Робинов и А.С. Слепенков, на практике нередко возникают случаи, когда противопоставленные словесные товарные знаки могут нести одинаковую смысловую нагрузку, однако из-за отсутствия графического и фонетического сходства не могут быть признаны сходными до степени смешения в целом[[17]](#footnote-17).

Например, компания «Крафт Фудс Швайц АГ» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам, которым заявителю было отказано в удовлетворении возражения о признании недействительным регистрации словесного товарного знака «Черная карта».

Свои требования заявитель мотивировал тем, что словесный товарный знак «Черная карта» является сходным до степени смешения с принадлежащим ему словесным товарным знаком «Carte noire». При этом основным доводом заявителя было утверждение о сходстве данных обозначений по смысловому признаку – «Carte noire» переводится с французского языка как «Черная карта».

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований заявителя, отметил в решении, что смысловое сходство обозначений не имеет доминирующего значения для вывода о сходстве названных товарных знаков при наличии установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств, а именно: отсутствие фонетического и визуального сходства; отсутствие сведений, подтверждающих смешение потребителями товарных знаков; приобретение оспариваемым товарным знаком дополнительной различительной способности в процессе его активного использования на рынке.

Важно отметить, что суд, принимая данное решение, не очертил жесткие рамки: безусловный перечень признаков, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие сходства словесных товарных знаков до степени смешения. Напротив, суд лишь указал, что ни один из признаков не обладает преимущественным значением перед остальными. При этом во внимание могут быть приняты и фактические обстоятельства использования противопоставленных товарных знаков.

Так, суд отметил в решении, что на основании представленных доказательств оспариваемый товарный знак «Черная карта» воспринимается иностранным потребителем как «Chernaya karta», то есть как транслитерация без перевода, что также свидетельствует об отсутствии угрозы смешения потребителем противопоставленных товарных знаков.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с мнением Арбитражного суда г. Москвы и оставили данное решение в силе.

При этом суд кассационной инстанции в постановлении по данному делу прямо указал: «Наличие одного лишь смыслового сходства словесных товарных знаков недостаточно для их признания сходными до степени смешения».

Вместе с тем в случае, когда речь идет об установлении сходства до степени смешения товарных знаков, представляющих собой слова или словосочетания на разных языках, следует также иметь в виду, что исследуемые слова или словосочетания могут обладать несколькими значениями.

При этом следует определить, какое из существующих значений исследуемых товарных знаков будет иметь преимущественное значение при определении их сходства до степени смешения. В качестве примера можно привести следующее судебное дело.

ООО «Александровский дом дизайна» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам, которым заявителю было отказано в удовлетворении возражения о признании недействительным регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Черный квадрат».

Свои требования заявитель мотивировал тем, что комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «Черный квадрат», является сходным до степени смешения с принадлежащим заявителю словесным товарным знаком «Black square». При этом основным доводом заявителя было также утверждение о сходстве данных обозначений по смысловому признаку, так как словосочетание «Black square» можно перевести как «Черный квадрат».

Арбитражный суд г. Москвы, отказывая заявителю в удовлетворении требований, отметил в решении, что составляющие оспариваемый товарный знак слова английского происхождения «black» и «square» обладают множеством лексических значений: слово «black» может быть переведено как: «черный», «темный», «смуглый», «мрачный», «сердитый»; слово «square» – как «клетка», «площадь», «сквер». Таким образом, оспариваемый товарный знак может обладать множеством значений, не совпадающих с одним лишь «черным квадратом», что не позволяет сделать однозначный вывод о смысловом сходстве данных обозначений.

Суд поддержал сложившуюся практику и отметил в решении, что даже при совпадении сравниваемых товарных знаков в разных языках, существенное звуковое и зрительное несходство товарных знаков исключает их смешение. При этом в отношении ссылки заявителя на п. 4.2.3.2 Методических рекомендаций суд отметил, что смысловое сходство обозначений лишь может выступать в качестве самостоятельного критерия, но не предопределяет сходство до степени смешения товарных знаков в целом. Иными словами, смысловое сходство – это один из критериев оценки, имеющих важное, но не единственно решающее значение для определения сходства.

Решение по делу о товарном знаке «Черный квадрат» подтверждает, что простого совпадения семантики двух слов, написанных на разных языках, недостаточно, чтобы сделать вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков в целом.

По мнению Робинова А.А., Слепенкова А.С., подход, примененный судом при рассмотрении вышеназванных дел, правомерен, особенно учитывая, что речь шла о правовой охране словесных товарных знаков в Российской Федерации, где согласно ст. 68 Конституции Российской Федерации и ст. 1 федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ государственным языком является русский язык.

Они также отмечают, что «мало кто из потребителей догадывается, что используемые разными производителями часов обозначения «ORIENT» и «Восток» означают одно и то же («оrient» переводится с английского, немецкого и французского языков как восток)»[[18]](#footnote-18).

Проблема транслитерации обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков актуальна для международной регистрации товарных знаков. В качестве примера, хотела бы привести случай из своей практики, когда в процессе предоставления правовой охраны товарному знаку OTKRITIE (международная регистрации № 1076424) в США, со стороны компании American Express была подана оппозиция предоставлению правовой охраны в США этого товарного знака. Подача оппозиции был обусловлена тем, что в США имеется уже зарегистрированный товарный знак с доминирующим словом OPEN, принадлежащей указанной компании в отношении однородных услуг. В данном случае «OTKRITIE» было переведено на английский язык как глагол «открыть». «Старший» правообладатель посчитал, что по смыслу это два сходных до степени смешения товарных знака, несмотря на их внешнее различие. Для разрешения вопроса о сходстве знаков и вероятности введения потребителя в заблуждение стороны пришли к заключения соглашения о сосуществовании товарных знаков. Заключение указанного соглашения устранило препятствие к регистрации товарного знака.

Этот пример приведен для иллюстрации того, как оценивается сходство товарных знаков, и как может быть решен вопрос о регистрации знака, с учетом интересов «старшего» правообладателя и заявителя.

**1.3. Однородные товары**

Для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака по п. 6 ст. 1483 ГК РФ, необходимо чтобы это обозначение было заявлено в отношении однородных товаров, на которые существует ранее зарегистрированный знак. В связи с этим встает вопрос о том, какие товары считать однородными.

Перечень товаров и услуг вместе с товарным знаком определяет объем исключительных прав владельца товарного знака.

Как отмечает, Э.П. Гаврилов «общий принцип, установленный ГК РФ, можно выразить следующей формулой:

«Исключительное право на товарный знак действует не только при применении товарного знака к тем товарам, которые указаны при регистрации, но и при применении товарного знака к однородным товарам»»[[19]](#footnote-19).

Согласно подп. 3 п. 3 ст. 1492 ГК РФ заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Международная классификацией товаров и услуг для регистрации знаков, учреждена Ниццким соглашением, заключенным в 1957 году (в последующих редакциях)[[20]](#footnote-20). В соответствии со ст. 2 указанного соглашения, каждая страна оставляет за собой право использовать Классификацию в качестве основной или вспомогательной системы. При этом она не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания.

Согласно п. 4.1. Приказа Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», МКТУ применяется при определении однородности товаров и услуг.

Следует отметить, что в абз. 2 п. 1 ст. 1503 ГК РФ говорится о том, что в Государственный реестр товарных знаков, помимо прочего, вносятся перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. Отмечу, что в этой норме МКТУ уже не упоминается (в отличие от подп. 3 п. 3 ст. 1492 ГК РФ).

Таким образом, если на этапе подачи заявки, Гражданский кодекс РФ обязывает заявителя указать перечень товаров, сгруппированный по классам МКТУ, то на стадии внесения записи в Государственный реестр, Кодекс уже не упоминает ссылку на МКТУ. Хотя, конечно, на уровне подзаконных актов предусмотрена связь между перечнем товаров с классами МКТУ, в частности, согласно Приказа Роспатента от 08.08.2006 № 90 «Об утверждении форм свидетельства на товарный знак (знак обслуживания)…» в Свидетельстве на товарный знак указываются классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг.

Судебная практика дает основания полагать, что понятие «однородных товаров» шире того, что указано в свидетельстве на товарный знак и на то, на что подавалась заявка. Так, в нашумевшем своим подходом к определению однородности товаров, Постановлении Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 года № 2979/06 суд пришел к выводу о том, что при установлении однородности товаров указание на класс МКТУ принимается во внимание, но решающее значение имеет наличие возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю. Далее, этот вывод был поддержан в Постановлении Президиума ВАС от 24.04.2012 года № 16912/11, когда суд признал, что «регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя».

Однако, до недавнего времени существовала и другая практика. Так, в 2009 году обладателю исключительного права на товарный знак «КамАЗ» было отказано в защите в связи с тем, что принадлежащий ему знак был зарегистрирован только в отношении определенного класса МКТУ, в котором перечислены автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям. А противопоставленный ему товарный знак был зарегистрирован в отношении ручек на автомобильных дверях, входящих в перечень товаров другого класса МКТУ.[[21]](#footnote-21)

Иными словами, исключительное право на товарный знак действует не только в отношении тех товаров, на которые он зарегистрирован, но и в отношении товаров, которые не относятся к указанному в Свидетельстве классу МКТУ или прямо не указаны в перечне товаров и услуг.

Как отмечает, Э.П. Гаврилов, «допустимы два обоснования этого явления: исключительное право на товарный знак распространяет свое действие на применение товарного знака к однородным товарам либо потому, что это вызвано самим правом на товарный знак, либо потому, что это вызвано природой этих (однородных) товаров.

Первое обоснование: право на товарный знак действует, оно создает «внешнюю ауру», оно «захватывает» и однородные товары.

Второе обоснование: кроме товаров, прямо названных при регистрации, существуют очень близкие к ним товары, товары сходные, однопорядковые, однородные, на которые и распространяет свое действие возникающее исключительное право».

Подзаконные нормативные правовые акты и судебная практика исходят из эклектического сочетания первого и второго обоснований»[[22]](#footnote-22).

Определение однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания проводится в соответствии с Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, утвердившим Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания.

В пункте 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента № 32 от 5 марта 2003 г. также содержится положение о том, что признается однородными товарами: «При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки».

В соответствии с п. 3.1. Методических рекомендаций, вывод об однородности товаров делается на основании результатов анализа по перечисленным в Рекомендациях признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, для определения однородности товара, учитываются как мнение потребителя, так и характеристики самого товара.

Как отмечает Э.П. Гаврилов, «учет самого возникшего права на товарный знак - с неизбежностью приводит к выводу о том, что широко используемый товарный знак создает большую «внешнюю ауру» - «захватывает» больший круг «однородных» товаров»[[23]](#footnote-23).

Однако определение границ «внешней ауры» носит весьма субъективный характер.

По мнению Э.П. Гаврилова, такое обоснование однородности товаров противоречит п. 3 ст. 1508 ГК РФ. В соответствии с данной нормой, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителя с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого правообладателя.

То есть в случае наличия риска введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, и связанном с этим ущемлением прав правообладателя, товарам необязательно быть однородными, чтобы на них распространялось действие исключительного права на общеизвестный знак.

Представляется, что правило, предусмотренное п. 3 ст. 1508 ГК РФ может быть распространено не только на общеизвестные товарный знаки, но и на сходные товарные знаки.

Э.П. Гаврилов отмечает, что «поскольку нет никаких оснований не распространять принцип, предусмотренный в п. 3 ст. 1508 ГК РФ, на другие случаи установления «однородности» товаров, следует считать, что возникновение у потребителя впечатления о том, что определенные товары принадлежат одному производителю, не позволяет считать эти товары «однородными».

Поэтому приходится сделать вывод о том, что для определения однородности товаров следует учитывать их назначение, возможность выполнения ими одинаковых функций, их взаимозаменяемость при обычном, нормальном использовании[[24]](#footnote-24)».

Мнение потребителя о производителе товаров – это один из наиболее объективных признаков для определения обозначения сходного до степени смешения в отношении однородных товаров. Ведь именно введением потребителя в заблуждение «пользуется» недобросовестный заявитель, подавая на регистрацию обозначение сходное до степени смешения. Такая регистрация обозначения в качестве товарного знака приведет к нарушению прав потребителя, нанесет ущерб правообладателю.

Предположим, что п. 6 ст. 1483 ГК РФ распространяется не только на однородные товары, но также и на неоднородные, и содержит условие о том, что не может без согласия правообладателя быть зарегистрировано обозначение, сходное до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком, в отношении однородных или неоднородных товаров, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладанием исключительного на ранее зарегистрированный товарный знак и может ущемить законные интересы правообладателя. На мой взгляд, такая формулировка позволила бы распространять запрет, установленный в п. 6 ст. 1483 ГК, не только на однородные товары. И тогда не будет необходимости «подгонять» пиво и закуски к пиву[[25]](#footnote-25); часы и пиджаки[[26]](#footnote-26) – под однородные товары.

Однако, по мнению некоторых ученых, в частности В.В. Старженецкого, нет проблемы в том, что в Приказе Роспатента № 198 от 31.12.2009 г. и судебной практике под однородными товарами понимается одно, а в п. 3 ст. 1508 ГК РФ – другое. Достаточно применить правило треугольника.

В сборнике статей «Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы»[[27]](#footnote-27) размещена статья В.В. Старженецкого, кандидата юридических наук, заместителя начальника Управления международного права и сотрудничества ВАС РФ, посвященная использованию сходных товарных знаков, фирменных наименований и коммерческих обозначений, в результате которого является смешение (опасность смешения) товаров, услуг, предприятий конкурентов. В этой статьей В.В. Старженецкий отмечает, что «высшая судебная инстанция России по экономическим спорам в делах о защите прав на интеллектуальную собственность ориентирует нас на применение трех основополагающих критериев (так называемое правило треугольника)».

Правило треугольника заключается в следующем: для вынесения решения о сходстве до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров суд должен оценить три составляющие:

1 – различительную способность;

2 – однородность товаров (услуг);

3 – сходство обозначений.

При этом для признания нарушения прав правообладателя необходимо наличие всех трех составляющих, но, возможно, в разных пропорциях.

В.В. Старженецкий[[28]](#footnote-28) делает вывод о том, что в делах по товарным знакам «Невское» и «LIVIA», суд обосновано компенсировал слабость одного критерия силой другого в пользу более сильного товарного знака. Однако, правовой защите подлежат зарегистрированные товарные знаки, независимо от того, слабый он или сильный. Представляется, что решение суда, являются справедливыми, направленными на защиты интересов потребителя и правообладателя. Однако суд для этого суд был вынужден применять несопоставимые критерии для оценки однородности товаров, например, «традиционность применения», оценку визуального сходства словесных обозначений.

Как отмечает Э.П. Гаврилов, и с чем я соглашаюсь, «что интенсивное и широкое применение товарного знака не должно расширять границы его правовой охраны, в то время как из «правила треугольника» с неизбежностью вытекает вывод о неравенстве прав, возникающих для разных товарных знаков, дополняемых выводом о том, что «сильный» товарный знак может поглотить «слабый» или даже «менее сильный» знак».[[29]](#footnote-29)

Подводя итог этой главе, отмечу, что несмотря на наличие методических рекомендаций Роспатента, решение вопроса о регистрации товарного знака принимается судом или Палатой по промышленным спорам весьма субъективным. В частности, при выборе критериев для сравнения обозначений, определения однородности товаров. Примером субъективного подхода может служить практика Высшего Арбитражного Суда, который по своему усмотрению компенсировал силу одного критерия оценки слабостью другого или применял несопоставимые критерии оценки. Представляется, что такие решения были вызваны, прежде всего, недопущением недобросовестной конкуренции, недопущением использования заявителем уже созданного и имеющего репутацию бренда «старшего» правообладателя, но приведенные выше решения не основаны на правовых нормах.

Представляется, что ссылка в п. 6 ст. 1483 ГК РФ на однородность товаров не совсем корректна, и такой отказ следовало бы распространить и на неоднородные товары, с учетом мнения потребителя о товаре и его производителе.

**Глава II. Права на товарный знак**

* 1. **Права на товарный знак. «Столкновение» прав на товарный знак**

Правообладателем на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ), то есть лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в целях извлечения прибыли. Обращаю на это внимание в связи с тем, что правообладатель – это субъект предпринимательской деятельности, цель которого получение прибыли. Поэтому он вправе отказать заявителю в безвозмездном предоставлении согласия на регистрацию обозначения, схожего до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком в отношении однородных товаров. Ведь последствием выдачи такого согласия будет появление конкурента правообладателя на товарном рынке, экономический интерес правообладателя может быть ущемлен. Более того, заявитель – также является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Как известно, безвозмездные сделки между юридическими лицами запрещены. В связи с этим возникает вопрос о том, будет ли предоставление права зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака, сходного до степени смешения дарением. Для ответа на него следует определить: является ли согласие на регистрацию сделкой. И если является, то, соответственно, она должна быть возмездной и оформлена в виде договора.

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленных на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

В случае предоставления согласия на регистрацию товарного знака действия правообладателя и заявителя направлены на получение последним права на регистрацию обозначения, сходного с товарным знаком другого лица. Речь идет о том, что правообладатель предоставляет право использовать принадлежащий ему товарный знак для регистрации сходного обозначения или включить элементы своего товарного знака (комбинированного) в товарный знак другого лица.

Правообладатель обязуется предоставить такое разрешение использовать принадлежащий ему товарный знак, а заявитель - оплатить предоставление ему этого разрешения.

Соответственно, между правообладателем и заявителем заключается сделка, которая, по моему мнению, должна быть оформлена заключением договора, а не письмом-согласием.

Н.Ю Сергеева отмечает, что согласие правообладателя является сделкой. Если оно выражено в форме письма-согласия – это следует рассматривать как одностроннюю сделку, а если в форме договора – как двустороннюю.[[30]](#footnote-30)

Эта позиция представляется правильной. Но все же хотелось бы уточнить, что само письмо-согласие не является договором, но если предоставление согласия является сделкой, то из него должно следовать условие о цене, а также обязанность заявителя оплатить предоставление ему права использовать товарный знак другого лица. Обращаю внимание, что правообладателями товарных знаков могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, сделки между которыми должны быть возмездными. Поэтому, на мой взгляд, отношения между правообладателем и заявителем должны быть оформлены гражданско-правовым договором.

В случае если товарный знак не используется правообладателем, цена товарного знака может быть уменьшена по желанию сторон. Это было бы удобно и правообладателю и заявителю. Первому из-за того, что ему могут быть возмещены расходы на регистрацию товарного знака, не будет необходимости доказывать факт использования товарного знака (в случае несогласия), а последнему – не пришлось бы терять время на ведении разбирательства по оспариванию использования товарного знака, тем более, что результат этой процедуры не может быть ему гарантирован.

В соответствии с п.1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Пункт 6 ст. 1483 ГК РФ допускает регистрацию в качестве товарного знака, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным при наличии согласия правообладателя.

Как отмечает Брагинский М.И.[[31]](#footnote-31), «согласие в отличие от соглашения само по себе не порождает обычных для юридического факта последствий: возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей… и сводится к тому, что представляет собой непременное условие, при котором волеизъявление лица (для одной стороны) или совпадающее встречное изъявление воли других сторон (для договоров) способно создать правоотношение». При этом, как отмечает М.И. Брагинский, «согласие в отличие от соглашения (договора) всегда рассматривается как одностороннее действие со всеми вытекающими отсюда последствиями…[[32]](#footnote-32)».

Таким образом, предоставление согласия, по смыслу Гражданского кодекса – это односторонняя сделка или элемент юридического состава[[33]](#footnote-33).

Существует точка зрения, согласно которой предоставление согласия «старшим» правообладателем не является сделкой, так как совершается в рамках административной процедуры, участниками которой являются заявитель и Роспатент[[34]](#footnote-34). Следует отметить, что В.Ю. Джермакян и Н.А. Радченко считают, что «старший» правообладатель не участвует в решении вопроса о том, подлежит ли заявленное обозначение или нет, а соответственно наличие такого согласия не может рассматриваться как разрешение на регистрацию[[35]](#footnote-35).

Но необходимо помнить, что в некоторых случаях, наличие согласия правообладателя имеет существенное значение. Более того, представляется, что наличие согласия правообладателя должно быть решающим при решении вопроса о регистрации товарного знака.

Наиболее правильной, на мой взгляд, является точка зрения, выраженная Н.Ю. Сергеевой о том, что «патентное ведомство … лишь формально принимает решение о регистрации либо отказе в регистрации более позднего товарного знака».[[36]](#footnote-36)

Необходимо учитывать следующее: товарный знак является охраняемым средством индивидуализации товаров, объектом исключительного права правообладателя, которое заключается, в том числе в запрете другим лицам использовать товарный знак. Несмотря на то, что распоряжение как правомочие, входящее в состав права собственности и распоряжение, входящее в исключительное право во многом схожи и иногда признаются тождественными, все же имеют различия. И, на мой взгляд, это именно тот случай, так как правообладатель предоставляет заявителю право использовать товарный знак путем регистрации сходного обозначения в отношении однородных товаров, то есть распоряжается принадлежащим ему исключительным правом.

Иными словами, согласие на регистрацию товарного знака не следует рассматривать как, например, согласие на распоряжение имуществом, находящимся в общей собственности, так как институт общей собственности предполагает наличие принадлежности одного имущества двум и более лицам. Соответственно, право распоряжения общим имуществом имеет ограничения. На мой взгляд, согласие на регистрацию обозначения, сходного с уже зарегистрированным товарным знаком должно быть оформлено в виде договора между правообладателем и заявителем – так как это распоряжение исключительным правом на товарный знак. И если в общей долевой собственности один из участников общей собственности сам не распоряжается собственностью, он предоставляет это право другому собственнику. То в случае же регистрации товарного знака, заявитель не имеет никаких прав на товарный знак правообладателя, он лишь запрашивает возможность регистрации своего, сходного до степени смешения знака и правообладатель, выдавая такое согласие, распоряжается своим правом на товарный знак.

Более того, в результате регистрации сходного до степени смешения товарного знака возможна проблема столкновения исключительных прав на товарные знаки. И правообладатель, выдавая согласие на регистрацию, должен учитывать это.

В частности, следствием регистрации обозначения, сходного с товарным знаком, имеющим ранний приоритет, является ситуация, когда правовую охрану товарных знаков получают два независимых друг от друга правообладателей: сферы действия этих прав будут частично совпадать. При этом общего объекта исключительного права – товарного знака у правообладателей не будет. Э.П. Гаврилов отмечает, что в таком случае возможны два варианта: «1) все попавшие в «столкновение» права могу продолжать свое существование, либо 2) лишь одно из этих прав действительно, а второе (или остальные) признается недействительным и аннулируется»[[37]](#footnote-37).

В первый вариант «попадают» случаи, предусмотренные п. 4 ст. 1229 ГК РФ. Однако, права на сходные товарные знаки не входят в их число. Поэтому к товарным знакам должен быть применим второй вариант. Но это не всегда соответствует действительности. В некоторых случаях, например, зарегистрировано два комбинированных товарных знака, имеющих общий элемент (например, словесный, см. пример на странице 8 настоящей работы – товарные знаки с элементом OPEN).

«Столкновение» исключительных прав в этом случае возможно. Но это не означает, что один из знаков должен быть аннулирован, это также не означает, что два правообладателя не могут самостоятельно распоряжаться этими товарными знаками. Представляется, что приведенные в качестве примера товарные знаки следует рассматривать как сосуществующие. Условия такого сосуществования могут быть предусмотрены правообладателями в договоре о сосуществовании товарных знаков. Представляется целесообразным заключение такого договора на стадии предоставления согласия на регистрацию товарного знака. Однако независимо от того, заключен ли между правообладателями договор о сосуществовании знаков, они не вправе предъявлять друг другу иски о нарушении своих исключительных прав.

На мой взгляд, было бы целесообразно дополнить перечень, предусмотренный ч. 4 ст. 1229 ГК РФ сходными до степени смешения товарными знаками, исключив при этом права на коллективный товарный знак. Альтернативой такому решению, по мнению Э.П. Гаврилова явилось бы выдача «младшему» правообладателю дополнительного свидетельства с одновременной отметкой об этом в свидетельстве у «старшего» правообладателя[[38]](#footnote-38).

В противном случае должны применяться нормы п. 2 и 3 ст. 1229 ГК РФ, о совместном распоряжении исключительным правом на товарные знаки.

Однако, это не совсем логично, потому что, как я уже отмечала, общего объекта у правообладателей нет. У них есть общий элемент, но не сам товарный знак[[39]](#footnote-39).

К такому выводу приходит Т.В. Петрова[[40]](#footnote-40). Она отмечает, что Роспатентом не проводится экспертиза состава обозначения на предмет выявления возможного наличия самостоятельных регистраций на его составные части, наличия зарегистрированных товарных знаков-вариантов, наличия зарегистрированного сходного с ним до степени смешения товарного знака другого лица. В дельнейшем, после регистрации таких знаков «при использовании указанных знаков интересы таких владельцев и лицензиатов могут столкнуться на рынке, а потребитель может быть введен в заблуждение»[[41]](#footnote-41).

Выдавая согласие на регистрацию сходного обозначения, правообладатель осуществляет распоряжение своим исключительным правом на товарный знак. При этом правообладатель утрачивает права на товарный знак только в случае заключения договора об отчуждении исключительных прав. Однако, предоставление согласия на регистрацию не предполагает отчуждения исключительных прав. При этом, замечу, что говорить о том, что исключительное право на товарный знак правообладателя остается неограниченным не совсем верно. С одной стороны, в Свидетельстве на товарный знак не делается отметки об ограничении и товарный знак, по-прежнему подлежит правовой защите. В случае регистрации сходного обозначения, заявитель станет правообладателем и будет владельцем исключительных прав на товарный знак. Таким образом, как уже отмечалось, появятся два независимых друг от друга товарных знака, на которые будут распространяться самостоятельные исключительные права двух разных правообладателей. В тоже время регистрация сходных товарных знаков будет означать появление на одном товарном рынке двух производителей (поставщиков услуг), обладающих сходными до степени смешения знаками. Соответственно, если степень такого сходства будет высока, то в регистрации такого заявленного обозначения в качестве товарного знака будет отказано Роспатентом, на основании п.3. ст. 1483 ГК РФ. Если же степень смешения будет не настолько высока, чтобы ввести потребителя в заблуждение в отношении товара и его изготовителя, то товарный знак при согласии на то правообладателя будет зарегистрирован. Таким образом, у одного товарного знака (или у одного из элементов товарного знака) могут появиться два правообладателя. Но при этом, как отмечает Э.П. Гаврилов, «у разных лиц возникнут самостоятельные исключительные права, не зависимые друг от друга, но взаимно ограниченные»[[42]](#footnote-42).

* 1. **Делимость товарного знака**

Если в результате регистрации схожего товарного знака, право старшего «правообладателя» ограничивается независимым правом «младшего» правообладателя, то возникает вопрос о том, не появляется ли у правообладателей общего объекта исключительных прав и применим ли к ним, в этом случае институт общей собственности, предусмотренный главой 16 ГК РФ.

Этот вопрос актуален в случаях, когда в комбинированное обозначение входит элемент товарного знака.

С одной стороны, общего объекта исключительных прав у правообладателей нет. Ведь у каждого из них самостоятельное исключительное право на товарный знак: Свидетельство о внесении записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания, в Государственном реестре нет отметки о каких-либо ограничениях исключительного права.

В статье 1477 ГК РФ дано определение товарного знака как обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров и услуг, на которое распространяется действие исключительного права.

Как отмечает Э.П. Гаврилов, анализ статей 128, 129 ГК РФ позволяет говорить о том, что право на товарный знак является объектом гражданских прав[[43]](#footnote-43). Он включает в себя две составные части: само обозначение и указание о его предназначении для идентификации определенных товаров. При этом обозначение, используемое как товарный знак неделимо. Но предназначенность его для идентификации определенных товаров – делима, так как делим любой перечень товаров. В связи с этим, в отношении исключительного права на любой товарный знак возможно частичное отчуждение для определенного перечня товаров.

В.И. Еременко также отмечает, что исключительное право на товарный знак является делимым правом[[44]](#footnote-44).

В данном случае делимость исключительного права зависит не от свойств самого исключительного права на товарный знак, а от перечня товаров и услуг, на которые распространяется его действие.

Существует и другая точка зрения. Например, по мнению Е.А. Павловой, «исключительное право рассматривается в ГК как единое и неделимое целое. В частности, оно может быть отчуждено третьему лицу только в полном объеме. Представляется, что к нему применимы по аналогии нормы ст. 133 ГК о неделимой вещи»[[45]](#footnote-45). О неделимости исключительного права на товарный знак высказывается и А.Л. Маковский[[46]](#footnote-46).

В.И. Еременко, В.Н. Евдокимова пишут, что утверждение о том, что Гражданский кодекс исходит из неделимости исключительного права, потому что исключительное право на товарные знаки подлежит передачи в полном объеме не верно[[47]](#footnote-47).

Полагаю, что компилируя эти две точки зрения, можно прийти к следующему выводу: исключительное право на товарный знак является неделимым в отношении определенного перечня товаров и услуг, который в свою очередь может быть делим.

Предлагаю рассмотреть товарный знак в другой плоскости: не как совокупность обозначения и права на обозначение, а товарный знак как совокупность обозначений, на которые распространяется действие исключительного права. Ведь нарушением исключительных прав на товарный знак, в том числе является использование без разрешения правообладателя сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, или в отношении однородных товаров.

Например, комбинированный товарный знак, состоящий из нескольких графических, текстовых элементов. На каждый из этих элементов распространяется действие исключительного права и каждый из них подлежит правовой защите. То есть без разрешения правообладателя элементы этого товарного знака не могут использоваться другими лицами, в том числе не могут быть включены в товарный знак другого лица, в противном случае – эти лица несут ответственность, предусмотренную ст. 1515 ГК РФ. Соответственно, выдавая согласие на регистрацию сходного обозначения, правообладатель распоряжается элементом своего товарного знака. Таким образом, права на элемент товарного знака, в рассматриваемом случае выступают в качестве объектов гражданских прав.

В связи с этим возникает вопрос, могут ли быть исключительные права на элемент комбинированного товарного знака предметом договора. Полагаю, что теоретически, это возможно. Согласно пункта 2 ст. 129 ГК РФ виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе. Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению, определяются в порядке, установленном законом. Права на элемент товарного знака не являются ни изъятыми из гражданского оборота, ни ограниченно оборотоспособными. Соответственно могут выступать объектами гражданского оборота. Однако, в специальных нормах Гражданского кодекса РФ, посвященных использованию и распоряжению исключительным правом на товарный знак ничего не говорится о договорах, связанных с элементом товарного знака. Более того, в соответствии со ст. 1225 ГК РФ элемент товарного знака, в отличие от самого товарного знака, не является охраняемым средством индивидуализации. Однако, я не вижу препятствий в заключении, например, договора о предоставлении права использования элемента товарного знака. Но при этом необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 1225 ГК РФ такой договор не должен регулироваться нормами четвертой части ГК РФ, но исходя из его смысла – как договора, направленного на распоряжение исключительным правом на товарный знак (путем распоряжения правом на элемент товарного знака), к нему должны применяться нормы четвертой части ГК РФ. Это был бы непоименованный в законодательстве договор. При этом в результате такой сделки, возможно, произойдет ограничение в исключительном праве на товарный знак у «старшего» правообладателя, о чем не будет соответствующей отметки в Свидетельстве на товарный знак и в соответствующей записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.

В п. 3 приказа Роспатента № 190 от 30.12.2009 говорится, что согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака может быть выражено путем заключения гражданско-правового характера. Представляется, что договор о предоставлении права использования элемента товарного знака путем включения данного элемента в сходный товарный знак, является гражданско-правовым договором. В нем стороны могут указать все сведения, предусмотренные приказом Роспатента № 190 от 30.12.2009 года. На мой взгляд, у Роспатента не должно быть оснований в отказе рассматривать такой договор как согласие на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака. Но полагаю, что на практике это может встретить сопротивление со стороны регистрирующего органа.

Поэтому используется предоставление правообладателем письма-согласия. Если при наличии согласия правообладателя товарный знак будет зарегистрирован, то последствия такой регистрации будут аналогичными тем, что могли бы быть при заключении договора о предоставлении права использования элемента товарного знака.

Однако, если допустить заключение договора, предметом которого является право на элемент товарного знака, то у сторон появляется общий объект – элемент товарного знака. В связи с этим, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о том, будет ли к этим отношениям применяться институт общей собственности.

**2.3. Применение к отношениям, связанным с исключительным правом, по аналогии закона, норм части первой Гражданского Кодекса РФ.**

Как уже отмечалось выше, Павлова Е.А. полагает, что к товарному знаку применимы по аналогии нормы статьей ГК о неделимой вещи. Неделимая вещь – это вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. Однако, если правообладатель предоставит разрешение кому-либо использовать составной элемент своего товарного знака, то он не утратит своего права ни на товарный знак в целом, ни на конкретный элемент. Правообладатель лишь соглашается с тем, что один из них будет зарегистрирован в качестве товарного знака (включен в товарный знак) другого лица. Вместе с тем, у нового правообладателя возникнет самостоятельное исключительное право на товарный знак (в том числе и на каждый из его элементов), что будет удостоверено соответствующим свидетельством. Таким образом, наличие у элемента товарного знака еще одного правообладателя не повлечет ухудшения состояния первоначального знака, его назначение и целостность будут сохранены.

На мой взгляд, товарный знак, как объект гражданских прав, ближе к сложной вещи. Согласно ст. 135 ГК РФ, если разнородные вещи (т.е. элементы товарного знака) образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению (товарный знак, для идентификации товаров и услуг), они рассматриваются как одна вещь. Е.А. Суханов в качестве примера сложной вещи приводит посудный сервиз[[48]](#footnote-48). Проводя аналогию, чашки в этом сервизе – отдельные элементы товарного знака, а сам сервиз – товарный знак. При этом, действие сделки, заключенной в отношении сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если иное не предусмотрено договором. Как видно, норма носит диспозитивный характер. Проводя аналогию с сервизом, можно купить-продать одну чашку из этого сервиза. Но в этом случае, право собственности на чашку перейдет от продавца к покупателю. А в случае с товарным знаком – и у первого правообладателя и у последующего будут самостоятельные права в отношении этого элемента.

В связи с этим вопрос: будут ли применимы к отношениям между правообладателями положения об общей долевой или совместной собственности. Представляется, что нет. Так как оба правообладателя будут иметь каждый свое абсолютное самостоятельное исключительное право на товарный знак. Соответственно, к отношениям по использованию и распоряжению товарными знаками институт общей долевой собственности применяться не будет, т.к. нет общего объекта.

Существует точка зрения, которую поддерживает, например В.Н. Кастальский, а также практика Роспатента, что к отношениям, связанным с исключительным правом не могут применять по аналогии нормы об общей долевой или совместной собственности. В.Н. Кастальский обосновывает свою позицию тем, что «аналогия закона правомерная только тогда, когда к отношениям стороны применяются положения нормативных актов, регулирующих отношения в рамках той же подотрасли или института гражданского права»[[49]](#footnote-49).

В качестве примера отказа в применении по аналогии норм Общей части Гражданского Кодекса РФ, можно привести решение Роспатента об отказе в принятии к рассмотрению заявки № 2008727435/71 на государственную регистрацию товарного знака, которая была подана одновременно двумя лицами: индивидуальным предпринимателем К.А.Б., и ООО «Леман технолоджи», Москва. Суть вопроса состояла в том, что в представленной заявке в заявлении о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака указано два заявителя - индивидуальный предприниматель и юридическое лицо.

Помимо прочего, Палата по патентным спорам отметила, что из положений ст. 1478 и п. 1 ст. 1492 Кодекса следует, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть только одно лицо и соответствующая заявка на товарный знак может быть подана юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - одним лицом.

Доводы о том, что ст. 1229 ГК РФ предусматривает возможность исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежать нескольким лицам совместно, были не приняты Роспатентом. В обоснование были приведены следующие доводы: «при применении норм главы 69 ГК РФ необходимо учитывать специальные нормы, содержащиеся в других главах Кодекса и относящиеся к определенным видам охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

Так, специальные нормы в отношении товарного знака прописаны в параграфе 2 главы 76 ГК РФ.

В возражении содержался довод заявителей, что правовое регулирование института товарного знака осуществляется не только специальными нормами, содержащимися в параграфе 2 главы 76 Кодекса, но и другими (общими) нормами ГК. В связи с этим, в соответствии с общими положениями теории права при противоречиях (юридических коллизиях) между общими и специальными нормами права, содержащимися в одном нормативном акте и регулирующими одни и те же общественные отношения, приоритет имеют специальные нормы, так как они делают исключение из общего правила, либо уточняют общую норму применительно к конкретному правоотношению.

Довод возражения о возможности применения в соответствии со статьей 6 ГК гражданского законодательства по аналогии неубедителен ввиду того, что в соответствии с положениями данной статьи аналогия закона, позволяющая применять гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения, и аналогия права, исходящая из общих начал и смысла гражданского законодательства, могут применяться только в случаях, когда определенные правоотношения прямо не урегулированы юридическими нормами».

Представляется, что такое решение Роспатента вызвано скорее не отсутствием возможности применить аналогию закона, а отсутствием в форме заявки соответствующей графы (этот довод также приведен в названном решении).

На мой взгляд, если следовать логике Роспатента, то нормы ст. 1229 ГК «замрут» и их невозможно будет применить в отношении товарных знаков, так как в специальных нормах, посвященных товарному знаку нигде не раскрывается, как будет регулироваться совместное обладание товарным знаком. Тем не менее, это не означает, что совместное обладание исключительным правом на товарный знак невозможно. Выходом из такой ситуации является применение по аналогии норм главы 16 ГК РФ. О возможности применения положений об общей долевой собственности к отношениям, связанным с исключительным правом на товарный знак пишет Э.П. Гаврилов[[50]](#footnote-50). При этом он отмечает, что «это значительно облегчило бы рассмотрение многих вопросов, касающихся принадлежности исключительных прав одновременно нескольким лицам»[[51]](#footnote-51). Право собственности и исключительное прав являются абсолютными правами. Специальные нормы, регулирующие принадлежность права собственности нескольким лицам содержатся в главе 16 ГК, к договорам о распоряжении исключительным правом применяются общие положения об обязательствах и договорах. Объективных причин, препятствующих применению аналогии нет. Законодательное закрепление возможно применения к отношениям по совместному обладанию исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации несколькими лицами, могло бы внести определенность в применении норм.

Рассмотрев вопрос о делимости товарного знака, я пришла к выводу о том, что товарный знак не является неделимой вещью в том смысле, что, теоретически, товарный знак можно «разделить» на элементы и предоставить право их использования другим лицам без вреда для самого товарного знака и без ограничения прав первоначального правообладателя. При этом, товарный знак может соответствовать как характеристикам неделимой вещи (при отчуждении исключительного права на товарный знак), так и сложной вещи (договор о сосуществовании товарных знаков).

**2.5. Исключительное право на товарный знак**

Общие положения об исключительном праве на результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД) или средства индивидуализации (далее – СИ) содержатся в ст. 1229 ГК РФ. Товарный знак относится к средствам индивидуализации. Согласно статье 1229 ГК РФ, исключительное право включает в себя право использования и распоряжения РИД или средством индивидуализации товаров. Правообладателю предоставляется право использовать средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Право использования направлено на реализацию правомочий, составляющих исключительное право, относится к охраняемому объекту, способам его использования, а право распоряжения обеспечивает введение этого права в гражданский оборот.

Исключительное право является абсолютным правом (т.е. праву владельца противостоят обязанности неопределенно широкого круга лиц[[52]](#footnote-52)). Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование РИД или средства индивидуализации. Как отмечает Павлова Е.А., при этом правообладатель осуществляет распоряжение своим исключительным правом, т.к. он либо предоставит им право использования такого результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) в установленных договором пределах, либо отчуждает им свое исключительное право в полном объеме[[53]](#footnote-53).

Из сказанного выше следует, что право распоряжения заключается в возможности разрешить использование того или иного РИД или СИ путем заключения лицензионного договора или договора об отчуждении исключительных прав.

Представляется, что выдавая согласие, правообладатель разрешает использовать элементы своего товарного знака в качестве обозначений, регистрируемых как товарные знаки в отношении однородных товаров. Таким образом, получается, что он распоряжается исключительным правом на использование отдельных элементов своего товарного знака.

Но следует учитывать, что в отношении товарного знака действуют специальные нормы регулирования.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ исключительное право на товарный знак возникает с момента государственной регистрации знака в Роспатенте в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (ст. 1480 ГК РФ) и удостоверяется соответствующим свидетельством.

В отношении использования товарного знака в ст. 1484 ГК РФ содержится специальная норма, предусматривающая способы использования товарного знака. Как следует из содержания этой нормы и ст. 1477 ГК, в которой содержится дефиниция товарного знака, право использования товарного знака ограничено тем, что оно может осуществляться только для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Однако, как отмечает Козырь О.М, ст. 1484 ГК РФ «содержит неисчерпывающий перечень способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы»[[54]](#footnote-54). По мнению О.М. Козырь, нормативное значение перечня способов использования товарного знака заключается лишь в том, что он «позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность»[[55]](#footnote-55).

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Такое использование может производиться только с разрешения правообладателя.

Более узкое толкование понятия использования товарного знака дано в ст. 1486 ГК РФ, где сказано, что для целей досрочного прекращения правовой охраны товарного знака **под использованием понимается** его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, **а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку**.

Действовавший ранее Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» содержал положение о том, что в целях досрочной правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием предусматривал, что под использованием товарного знака понимается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа (абз. 3 п. 3 ст. 22 Закона).

Таким образом, запрету использовать обозначения, сходные до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком корреспондирует право владельца товарным знаком разрешить такое использование.

То есть правообладатель распоряжается своим исключительным правом на товарный знак, предоставляя кому-либо возможность использования обозначение, сходное с его товарным знаком.

Предоставление согласия на регистрацию товарного знака является сделкой, так как в соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. А значит, в случае оформления отношений сторон путем предоставления правообладателем письма-согласия является односторонней сделкой, более того безвозмездной. Так как заявитель получает право зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака, сходного до степени смешения с уже существующим, в отношении однородных товаров и это право он получает безвозмездно.

Поэтому, по моему мнению, такие отношения сторон более целесообразно было бы оформлять заключением договора.

Следствием регистрации товарного знака, схожего до степени смешения является ограничение исключительного права «старшего» владельца товарного знака. Именно поэтому требуется его согласие на регистрацию, причем не согласие для Роспатента осуществить регистрацию какого-либо товарного знака, а именно согласие на то, что в будущем он не будет предъявлять претензий к «младшему» владельцу товарного знака, оспаривать регистрацию, а также согласен, что на рынке появится конкурент, товарный знак которого схож до степени смешения с товарным знаком «старшего» правообладателя.

**Глава III. Способы оформления согласия на регистрацию обозначения сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров**

**3.1. Общие требования к оформлению согласия на регистрацию товарного знака**

Как уже было отмечено выше, регистрация в качестве товарного знака допускается в отношении однородных товаров только с согласия правообладателя (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Возникает вопрос о том, как это согласие должно быть выражено. Приказ Роспатента от 30 декабря 2009 года № 190 (далее – Приказ Роспатента № 190) содержит подробный перечень требований, предъявляемых к документальному оформлению такого согласия. При этом, в п. 3 указанного приказа говорится о том, что согласие правообладателя на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака составляется в произвольной форме, например, в виде гражданско-правового договора, в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия неисполнения таких обязательств.

Указания на вид договора, который заключается в таком случае между сторонами отсутствуют. Из этого можно сделать вывод о том, что императивное требование к виду договора не установлено. Таким образом, Стороны вправе выбрать любой вид договора, который отразил бы их реальные взаимоотношения.

Из норм, содержащихся в Приказе Роспатента № 190, следует, что правообладатель должен письменно выразить свое согласие на то, что другое лицо зарегистрирует товарный знак, схожий до степени смешения со знаком правообладателя в отношении товаров однородных с теми, на которых размещен уже зарегистрированный знак.

Подчеркну, что он должен выразить свое согласие на регистрацию. Однако, очевидно, что правообладатель – субъект предпринимательской деятельности, принимая решение о том, разрешить ли такую регистрацию, оценивает ее последствия. После регистрации такого товарного знака возникнет ситуация, когда два лица будут обладать схожими до степени смешения товарными знаками в отношении однородных товаров.

При этом в Приказе Роспатента № 190 сказано, что положения законодательства о получении согласия на регистрацию могут быть применены в отношении заявленного обозначения, имеющего хотя бы незначительное отличие от противопоставленного товарного знака (например, выполнение обозначения в другом цвете или другим шрифтом). То есть различие между противопоставленными товарными знаками может быть минимально. Получается, что в отношении однородных товаров появляются два почти одинаковых, но не тождественных знака. Таким образом, товарный знак в определенной степени утрачивает свою различительную способность. При том, что согласно ст. 1477 ГК РФ товарный знак – есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров.

**3.2. Договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак**

Во второй главе настоящей работы мною был сделан вывод о том, что в случаях, когда речь идет о переходе исключительного права на товарный знак от одного лица к другому, товарный знак по своей сути является неделимой вещью.

В параграфе 2 главы 76 ГК РФ содержатся специальные нормы, регулирующие распоряжение товарным знаком. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1488 ГК РФ правообладатель вправе передать принадлежащее ему исключительное право на товарный знак в полном объеме в отношении всех или части товаров, на которые зарегистрирован данный товарный знак другой стороне – приобретателю исключительного права. То есть исключительное право на товарный знак должно быть передано в полном объеме, ограничить можно только перечень товаров, на которые будет распространяться исключительное право.

Хотелось бы рассмотреть случаи, когда предоставление правообладателем согласия другому лицу на регистрацию товарного знака, фактически, является распоряжением правом использования отдельного элемента своего комбинированного товарного знака. Иными словами, в результате регистрации такого товарного знака «младший» правообладатель может получить исключительное право на элемент товарного знака другого лица. Например, «старший» правообладатель имеет комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента и графического изображения. Выдавая согласие на регистрацию товарного знака, он соглашается с тем, что графическое изображение будет использовано в товарном знаке другого лица. Таким образом, у «младшего» правообладателя возникнет исключительное право на товарный знак в целом и на отдельные его графические элементы. Предположим, что стороны в соглашении между собой предусмотрели, что «старший» правообладатель больше не будет использовать графическое изображение, содержащееся в его товарном знаке. Данное условие не будет противоречить закону. Но в этом случае отношения сторон уже не могут быть оформлены договором об отчуждении исключительных прав на товарный знак, т.к. предметом этого договора может быть только товарный знак в целом, а не его отдельные элементы.

Представляется, что здесь в большей степени можно говорить скорее об основаниях появления исключительного права на товарный знак (в том числе отдельные его элементы) у «младшего» правообладателя, чем на отчуждение их у «старшего» владельца.

Поэтому договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак может быть применен сторонами в том случае, если правообладатель передает исключительные права на товарный знак в целом. Элемент комбинированного знака в этом случае не может быть предметом договора.

В данном случае товарный знак будет выступать как неделимая вещь, в связи с тем, что невозможно отчуждение его части, когда исключительное право на товарный знак полностью переходит от правообладателя к приобретателю.

Существуют законодательно установленные ограничения, когда отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается – если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).

Пунктом 3 ст. 1483 ГК предусмотрен отказ в регистрации товарного знака, представляющего собой или содержащего элементы являющимися ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Эти положения направлены на защиту интересов потребителя. Даже само законодательное запрещение регистрации товарных знаков, схожих до степени смешения в отношении однородных товаров направлено на пресечение введения потребителя в заблуждение в отношении товаров и их изготовителей.

Отмечу, что пункт 9.9.9. Приказа Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации», (далее – Приказ Минобрнауки № 321, Административный регламент) определяет в каких случаях отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение. В частности, когда оно также осуществляется в отношении:

- товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование;

- договор заключен в отношении части товаров и услуг, являющихся однородными с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;

- **товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем**.

Последнее положение представляется противоречивым: предметом договора об отчуждении исключительным правом является переход права от правообладателя к приобретателю. Возникает вопрос: каким образом, оно может остаться у первого правообладателя? Тогда это уже не договор об отчуждении исключительного права. Анализируя это положение Приказа Минобрнауки № 321, можно предположить, что в отношении зарегистрированного товарного знака, но схожего до степени смешения с товарным знаком другого лица, нельзя производить отчуждение товарного знака. В этом случае, получается, что у обладателя этого схожего до степени смешения товарного знака ограничено его исключительное право, он не может распоряжаться своим товарным знаком. При этом в Свидетельстве, подтверждающим обладание товарным знаком, отметок о том, что товарный знак является схожим до степени смешения с другим знаком и поэтому исключительное право на этот знак имеет ограничения – нет и, вероятно, не может быть.

Договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак, при заключении которого происходит введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя признается недействительным.

Также хотелось бы отметить, что при заключении данного вида договора правообладатель не только утрачивает исключительные права на товарный знак, но и контроль за качеством выпускаемой продукции, оказываемых услуг, чем может быть причинен вред его репутации. Как отмечено в Информационном письме ВАС РФ от 29.07.1997 года «Обзор разрешения споров, связанных с защитой прав на товарные знаки»: изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не является основанием для признания недействительной сделки по уступке товарного знака, заключенной с первоначальным владельцем.

**3.3. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака**

В последнем абзаце пункта 3 Приказа Роспатента № 190 сказано, что документом, подтверждающим согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, не может являться только такой лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, который не содержит необходимых сведений, перечисленных в указанном приказе. Соответственно, если требования названного приказа соблюдены, то согласие на регистрацию может быть выражено путем заключения между правообладателем и заявителем лицензионного договора.

Так, согласно п. 1. ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору правообладатель на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах.

Рассматривая содержание исключительного права на товарный знак, я пришла к выводу о том, что выдача согласия на регистрацию товарного знака является распоряжением исключительным правом. Предметом лицензионного договора является предоставление права использования товарного знака.

В данном же случае, лицо, желающее получить согласие на регистрацию товарного знака не будет использовать именно этот товарный знак.

Вместе с тем, объектом лицензионного договора является конкретный товарный знак, имеющий соответствующее свидетельство и регистрационный номер. Эти данные должны быть указаны в лицензионном договоре для определения предмета договора.

С другой стороны, если стороны оформляют согласие на регистрацию товарного знака, в договоре должно быть указано регистрируемое изображение (п. 3 приказа Роспатента № 190). Таким образом, лицензиар предоставляет право использования именно такого, схожего со своим товарным знаком, обозначения, что можно было бы считать использованием товарного знака. Это могло бы быть доводом в пользу заключения лицензионного договора. Но необходимо учитывать, что по лицензионному договору лицензиат исключительного права не приобретает, а в данном случае, после регистрации товарного знака, Лицензиат получит исключительное право на товарный знак, схожий до степени смешения с товарным знаком другого лица (лицензиара).

Также хотелось бы отметить, что есть судебная практика, когда использование товарного знака не в том виде, в котором он зарегистрирован, не было признано использованием товарного знака[[56]](#footnote-56).

Более того, следует учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 1489 ГК РФ заключая лицензионный договор, лицензиар и лицензиат несут солидарную ответственность по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров. Если целью заключения договор является получение согласия на регистрацию товарного знака и дальнейшее его использование в качестве самостоятельной единицы, то фактические взаимоотношения сторон могут не соответствовать смыслу лицензионного договора, когда лицензиат обязуется использовать товарный знак определенным образом в отношении определенных товаров, обязуясь соблюдать требования, установленные лицензиаром. Если в дальнейшем товарные знаки будут использоваться как самостоятельные, то стороны не заинтересованы в дополнительном взаимодействии друг с другом, и особенно, в несении солидарной ответственности.

В связи с вышеизложенным, по-моему мнению, оформление согласия на регистрацию товарного знака путем заключения лицензионного договора будет противоречить самому смыслу лицензионного договора.

**3.4. Договор о сосуществовании товарных знаков**

Правообладатель и заявитель вправе оформить согласие на регистрацию товарного знака, схожего до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров, заключая договор о сосуществовании товарных знаков.

Этот договор не является отчуждением исключительного права, так как правообладатель продолжает оставаться таковым. Договор также не является лицензионным в связи с тем, что после вступления договора в силу каждая из сторон становится обладателем исключительным правом на соответствующий товарный знак.

Представляется, что в рамках договора о сосуществовании, товарный знак может обладать характеристиками сложной вещи. Так как правообладатель не лишится прав на принадлежащий ему товарный знак, в то же время «младший» правообладатель в результате регистрации товарного знака приобретет исключительное право на свой товарный знак.

Здесь встает вопрос о введении в оборот элемента товарного знака. Как мною уже отмечено, элемент товарного знака не может быть предметом, объектом договора об отчуждении исключительных прав. Однако, представляется, что договором о сосуществовании товарных знаков можно ограничить исключительное право одного из правообладателей на часть товарного знака или в отношении определенных договором товаров и/или услуг.

При этом положения главы 16 ГК РФ в отношении этого договора применяться не будут, т.к. у правообладателей не возникает общего объекта. Если рассматривать товарный знак по аналогии как сложную вещь, то правообладатели самостоятельно владеют исключительным правом на товарный знак, больше согласовывая вопросы распоряжения и использования друг с другом. Напротив, если рассматривать товарный знак как неделимую вещь, то стороны должны были бы руководствоваться положениями главы 16 ГК РФ, в том числе о распоряжении общей долевой собственностью. А это не соответствует действительности, т.к. «младший» правообладатель, зарегистрировав товарный знак, получает исключительное право на него.

Если стороны, заключая договор о сосуществовании вводят какие-либо ограничения, то эти ограничения носят договорный характер. По сути, возникает ограничение исключительного права на товарный знак, которое должно быть зарегистрировано в Роспатенте. Однако Административный регламент не предусматривает регистрацию такого договора.

Соответственно, третьим лицам может быть не известно о наличии ограничений использования и/или распоряжения исключительным правом на товарный знак. Возникает риск того, что один из правообладателей может заключить договор отчуждения исключительных прав на товарный знак другому лицу, не сообщив при этом о наличии договора о сосуществовании товарных знаков. Не исключена ситуация, когда третье лицо (назовем, его покупатель) не будет знать о том, что приобрело ограниченное исключительное право на товарный знак. При этом у правообладателя была обязанность передать право на товарный знак в полном объеме. Он не мог ее исполнить, т.к. нельзя передать больше, чем принадлежит, а исключительное право самого правообладателя имеет ограничения, налагаемые договором о сосуществовании знаков.

Как отмечает Э.П. Гаврилов, использование средства индивидуализации по своему усмотрению означает право использовать охраняемый объект как самостоятельную единицу «без согласования такого использования с остальными правообладателями». В этом случае такое использование не должно считаться «совместным использованием», а потому доходы от него принадлежат каждому правообладателю индивидуально[[57]](#footnote-57).

Таким образом, принимая во внимание нематериальный характер результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит нескольким правообладателям, следует различать совместное использование такого результата интеллектуальной собственности и использование соответствующего результата каждым из правообладателей по своему усмотрению. Последнее и будет предметом договора о сосуществовании товарных знаков.

Еще одним плюсом регистрации соглашения о сосуществовании товарных знаков является возможность сторон определить условия использования товарных знаков в зависимости от вида товаров, территории, формы использования. Иными словами стороны получают возможность «договориться на берегу» и в случае нарушения одной из сторон условий договора, предъявить соответствующую претензию или иск об устранении нарушения исключительных прав. Как уже отмечалось выше, в случае регистрации схожего до степени смешения знака, у правообладателей возникнет самостоятельное, но взаимоограниченные исключительные права на товарные знаки. Заключение договора о сосуществовании товарных знаков сможет помочь урегулировать отношения сторон по поводу взаимных ограничений или, наоборот, не ограничений.

Недостатком этого способа оформления согласия на регистрацию товарного знака является то, что правообладателям будет достаточно сложно привлечь нарушителя к ответственности, в случае несоблюдения условий этого договора. Например, стороны могут договориться о территории распространения товаров, но исключительное право на товарный знак действует на всей территории Российской Федерации (ст. 1479 ГК РФ), поэтому если, например, «младший» правообладатель нарушит условие договора о территориальности, то «старший правообладатель» не сможет защитить свое право, т.к. такое условие договора противоречит законодательству. А вот положение об использовании сходных товарных знаков в других странах может быть включено в договор о сосуществовании.

Как показывает судебная практика, наличие между сторонами такого соглашения является достаточно весомым основанием для регистрации товарных знаков сходных до степени смешения в отношении однородных товаров. Так, например, Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 10.10.2011 N 09АП-23957/2011 по делу N А40-42354/11-12-370 пришел к выводу, что если стороны, заключив соглашение о сосуществовании товарных знаков не возражали против сосуществования знаков в различных странах при условии использования их только для товаров определенного вида и в определенной форме написания, то вывод Роспатента о высокой вероятности сходства товарных знаков до степени смешения несостоятелен.

Как указал суд, право допуска к регистрации сходного до степени смешения товарного знака, исходя из смысла п. 6 ст. 1483 ГК РФ, принадлежит только правообладателю.

Более того, в указанном деле суд признал что довод Роспатента об однородности товаров, производимых заявителем, и финским производителем "Руокакеско Ой" и высокой степени сходства до степени смешения товарных знаков, является несостоятельным, поскольку заявитель и компания "Руокакеско Ой" заключили Соглашение о сосуществовании от 10 января 2006 года, согласно которому стороны не возражают против сосуществования знаков в различных странах, используют каждая свои знаки только для товаров определенного вида - детские и взрослые, и используют зарегистрированные ими словесные товарные знаки в определенной форме написания и в сочетании с согласованными сторонами изобразительными элементами. Формы использования знаков определены в п. 8 Соглашения о сосуществовании.

Заключение договоров о сосуществовании используется и в зарубежной практике.

Например, в США договор о сосуществовании товарных знаков позволяет потенциально конфликтующим знакам мирно сосуществовать на рынке без угрозы судебного разбирательства или иного спора, решает проблему использования и регистрации знаков, регулирует условия сосуществования товарных знаков. Стороны вправе установить географические границы или ограничить круг товаров и/или услуг, на которых стороны будут размещать товарный знак. По сути, стороны признают свои права на товарный знак и вместе с тем, существование прав на данный товарный знак у другого лица и договариваются о том, как знак будет использоваться. В соглашении описываются права и обязанности сторон для того, чтобы в будущем не возникало вопросов относительно использования сходных товарных знаков. В договоре можно предусмотреть будущее расширение географических границ использования товарных знаков.

В США, например, отдельно выделяют договор о конкурентном использовании товарных знаков (параллельное использование). Он отличается от договора о совместном сосуществовании товарных знаков, тем что относится только к географическим ограничением использования товарного знака. По нему допускается регистрация одного и того же знака в отношении одних и тех же товарах и услуг, но на разных географических территориях. Отличие лицензионного договора от соглашения о совместном использовании состоит в том, что «лицензия объединяет, а согласие разделяет»: лицензионный договор предоставляет право использовать знак на определенных условиях: совместное использование единого товарного знака, находящегося в собственности лицензиара. А в соглашении о сосуществовании – отдельные марки, принадлежащие разным сторонам.

В литературе[[58]](#footnote-58) описаны случаи, когда необходимо заключать соглашение о сосуществовании:

1 – когда существуют зарегистрированные потенциально схожие товарные знаки;

2 – получен отказ в регистрации из-за нарушения прав третьих лиц;

3 – наличие оппозиции товарному знаку (возражения о предоставлении правовой охране товарного знака);

5 – когда владелец товарного знака расширяет географическую сферу своего товарного знака или продуктовую линейку, а также при слияниях и поглощениях (изменении организационно-правовой формы юридического лица).

В качестве недостатка отмечается следующее: товарный знак «размывается», трудно контролировать регистрацию схожих до степени смешения товарных знаков, может негативно повлиять на цену товарного знака или репутации, в случае если другая сторона будет использовать его для некачественных товаров.

В США как и в России существует опасность того, что стороны заключат между собой соглашение о сосуществовании товарных знаков, но обозначение не будет зрагеистрировано из-за опаности введения потребителя в заблуждение. Отмечается, что суд может признать такое соглашение недействительным, если оно вводит потребителя в заблуждение или создают проблемы для обеспечения безопасности (например, фармацевтические названия, медицинские препараты). Однако, при рассмотрении таких дел в судах США нередко принимаются решения, основанные на том, что договор – согласие, предоставляющий право регистрации схожих товарных знаков является достаточным основанием для устранения вероятности смешения. При этом наличие договора о сосуществовании имеет больший вес[[59]](#footnote-59).

Одним из способов для лица, получившего отказ в регистрации товарного знака в соответствии с п. 2 (d) Ланхам Акта (предусматривает отказ в регистрации товарного знака схожего до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знаком), является получение согласия правообладателя уже зарегистрированного знака на регистрацию своего товарного знака. В этом случае регистрация будет основываться на договоре-согласии, что будет являться основанием для неприменения такого отказа в регистрации товарного знака, что подтверждается соответствующей судебной практикой. В качестве примера приводится следующее дело, имеющее силу прецедента. В решении по делу «Отеля фор Сизонс» суд поддержал тенденцию придания большего доказательственного веса при решении вопроса о схожести товарных знаков наличию между сторонами договора-согласия. Суд отменил отказ патентного ведомства в регистрации товарного знака Four Seasons Biltmore, поданного сетью Отелей для оказания услуг по организации отдыха. «Применяя п. 2 (d) Ланхэм Акта, патентный орган отказал в регистрации знака обслуживания, основываясь на выявленной вероятности смешения с ранее зарегистрированным знаком, The Biltmore Los Angeles для гостиничных услуг. Патентное ведомство усмотрело вероятность смешения в том, что товарные знаки схожи до степени смешения по основному классу услуг и не учло заключенное между сторонами договор-согласие»[[60]](#footnote-60).

Вместе с тем отмечается, что отсутствие соглашение о сосуществовании знаков свидетельствует о наличии конкуренции и увеличивает степень вероятности смешения[[61]](#footnote-61).

**3.5. Письмо-согласие**

Письмо-согласие, о котором говорится в приказе Роспатента № 190 может быть выдано правообладателем заявителю на безвозмездной основе, т.к. платежи проходят на основании договоров. Как я уже отмечала в своей работе, предоставление согласия использовать товарный знак для регистрации сходного обозначения является распоряжением исключительным правом на товарный знак или предоставление права использования исключительного права на товарный знак. Поэтому такие отношения должны быть оформлены договором, так как это двусторонняя сделка, иначе такие отношения между сторонами могут быть квалифицированы как безвозмездный договор. Договоры между юридическими лицами должны быть возмездными.

В настоящее время, письмо-согласие в отличие от договора, может быть отозвано правообладателем (ст. 4 Приказа Роспатента № 190). Однако если изменения четвертой части ГК РФ, согласно проекту будут приняты, то отзыв письма-согласия будет запрещен, что представляется вполне обоснованным.

Несмотря на недостатки формы, предоставление писем-согласий в настоящее время широко практикуется. На мой взгляд, это связано с тем, что Роспатент охотно принимает такие письма для регистрации обозначения в качестве товарного знака.

К тому же существует судебная практика, когда суды указали, что под использованием товарного знака понимается введение в гражданский оборот правообладателем, под его контролем или его лицензиатом товара, маркированного оспариваемым товарным знаком. На основании письма-согласия правообладатель не осуществляет контроль использования товарного знака, а передает свои права на использование товарного знака другому лицу. Однако законодательством в области товарных знаков не предусмотрена такая форма передачи прав на товарный знак как письмо-согласие[[62]](#footnote-62).

Правообладатель, предоставляя письмо-согласие, распоряжается своим исключительным правом, следствием чего является ограничение его прав на товарных знак.

Более того, в одном из процессов использование товарного знака с согласия правообладателя, но без заключения договора было признано нарушением исключительного права на товарный знак[[63]](#footnote-63).

Это несет риск, прежде всего, для заявителя, который заключается в том, что зарегистрировав сходный товарный знак на основании согласия правообладателя, это не сможет оградить его от претензий в нарушении исключительных прав на товарный знак. Я предполагаю, что такая вероятность достаточно невелика, но, тем не менее, она существует.

На мой взгляд, предоставлять разрешение на регистрацию сходного товарного знака путем оформления письма-согласия некорректно с юридической точки зрения.

В некоторых случаях стороны оформляют свои отношения только выдачей правообладателем письма – согласия, например, когда правообладатель не использует товарный знак и охрана такого знака может быть досрочно прекращена по инициативе заявителя.

Если стороны не видят для себя рисков при использовании сходных товарных знаков, можно заключить договор о предоставлении согласия на регистрацию товарного знака, предусмотрев в нем требования Приказа Роспатента № 190. С моей точки зрения, это наиболее правильное и корректное оформление отношений между заявителем и правообладателем.

Также в практике встречаются случаи, когда стороны заключают между собой договор о сосуществовании товарных знаков, и вместе с этим правообладатель выдает заявителю письмо-согласие для регистрации обозначения в Роспатенте. Это вызвано тем, чтобы заявитель при регистрации обозначения не имел «придирок» со стороны регистрирующего органа.

**3.6. Договор о совместной деятельности**

Пункт 2 ст. 1229 ГК РФ предусматривает, что исключительное право на средство индивидуализации может принадлежать одному или нескольким лицам совместно. Следует различать режим совместного использования товарного знака и использование товарного знака каждым из правообладателей независимо друг от друга, по своему усмотрению.

Абзацем 1 п. 3 ст. 1229 ГК РФ установлено, что каждый из правообладателей может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению (самостоятельно), если иное не предусмотрено соглашением между правообладателями или Гражданским кодексом РФ.

Соответственно, стороны вправе заключить договор о сосуществовании товарных знаков и использовать товарные знаки самостоятельно или вступить в соглашение о совместном использовании. Договор о сосуществовании уже рассмотрен мною в работе.

Исключительное право включает в себя право использования и право распоряжения. Если заключая договор о сосуществовании товарных знаков, стороны регламентируют условия самостоятельного использования товарного знака, то договором или соглашением о совместном использовании регулируются отношения совместного использования, деления доходов от совместного использования товарных знаков, а также отношения сторон по распоряжению товарным знаком. По мнению Е.А. Павловой[[64]](#footnote-64), распоряжение исключительным правом, по общему правилу, осуществляется правообладателями совместно (абз. 3 п. 3 ст. 1229 ГК РФ), при этом допускается существование исключений из этого правила, установленных в законе, но отсутствует возможность иного решения данного вопроса путем заключения соглашения между правообладателями, но к тсходным товарным знакам это не применяется. То есть правообладатели не вправе распоряжаться принадлежащими им сходными товарными знаками, без получения согласия и иное не может быть предусмотрено соглашением между ними.

По мнению Э.П. Гаврилова, «устанавливается общее правило, касающееся использования охраняемого объекта при совместном владении: каждый правообладатель имеет право использовать охраняемый объект «по своему усмотрению», отдельно, без согласования такого использования с остальными правообладателями. В этом случае такое использование не должно считаться «совместным использованием», а потому доходы от него принадлежат каждому правообладателю индивидуально: нормы, содержащиеся в абз. 2 п. 3 ст. 1229 ГК РФ, на эти случаи не распространяются.

Несмотря на то что, определяя взаимоотношения правообладателей, сообща владеющих охраняемым объектом, ГК РФ употребляет термин «совместный» («совместное использование», «распоряжение... осуществляется... совместно»), такое общее владение нельзя считать аналогом «общей совместной собственности»; по существу, это аналог «общей долевой собственности».

В связи с этим к распоряжению исключительными правами на совместно принадлежащий охраняемый объект не могут применяться (по аналогии) нормы, содержащиеся в п. 2 и 3 ст. 253 ГК РФ[[65]](#footnote-65).

Как отмечает Е.А. Павлова, в пункте 3 ст. 1229 ГК не установлено никаких особых правил, относящихся к распоряжению не исключительным правом в целом, а той долей этого права, которая принадлежит отдельному правообладателю[[66]](#footnote-66).

Как отмечает Э.П. Гаврилов, договоры, заключаемые между совместными владельцами исключительных прав, по своей сути являются договорами простого товарищества (гл. 55 ГК РФ)[[67]](#footnote-67).

Однако судебная практика не всегда признает использование товарного знака по договору простого товарищества. В качестве примера можно привести Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 11696/10 по делу N А40-56769/09-67-433, в соответствии с которым использование товарного знака по договору простого товарищества между продавцом и изготовителем продукции было квалифицировано судом как неиспользование знака, так как не соответствуют требованиям, предъявляемым к лицензионным договорам.

Суд пришел к выводу, что Палатой по патентным спорам обоснованно не принята во внимание ссылка на то, что названное лицо производило продукцию по договору о совместной деятельности, так как передача права на использование товарного знака не была оформлена в соответствии с требованиями Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Указанный договор, содержащий условия лицензионного договора, должен быть зарегистрирован Роспатентом.

Но, как я уже отмечала, на мой взгляд, в случае регистрации товарных знаков сходных до степени смешения не должны применяться положения п. 2 и 3 ст. 1229 ГК РФ, так как правообладатели владеют самостоятельными исключительными правами каждый на свой товарный знак. Исключительные права на сходные знаки могут иметь ограничения, в случае заключения между сторонами договора о сосуществовании товарных знаков, однако это не должно регулироваться нормами об общей долевой или совместной собственности. Заключение договора о сосуществовании не влечет появления объекта общей собственности, оно лишь регулирует отношения по использованию владельцами сходных товарных знаков и нарушением этого договора не будет являться нарушение исключительных прав на товарный знак.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В работе были рассмотрены отношения между правообладателем товарного знака, заявителя (лица, подавшего заявку на регистрацию товарного знака и получившего отказ в регистрации на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ), вопросы оформления отношений между ними, направленных на регистрацию обозначения сходного с товарным знаком, а также вопросы сходства до степени смешения, однородности товаров. Проблема общей долевой собственности правообладателей исключительного права на товарный знак.

В результате я пришла к следующим выводам.

В отношении сходства до степени смешения – между п. 3 ст. 1483 ГК РФ и п. 6 этой же статьи существует противоречие. Оно касается определения сходства до степени смешения и возможности введения потребителя в заблуждение. Сходства до степени смешения не может быть без определенных ассоциаций у потребителя товаров относительно товара и его изготовителя. По сути, речь идет об одном и том же, а последствия принципиально разные. При том, что проект изменений в четвертую часть ГК РФ не предусматривает устранение этого противоречия, наиболее целесообразным выходом является признание в качестве решающего фактора – наличия согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, который, как субъект предпринимательской деятельности, может оценить будет ли производимый им товар ассоциироваться у потребителя с другим производителем.

В части вопроса об однородности товаров, представляется целесообразным применять нормы п. 3 ст. 1508 ГК не только в отношении общеизвестного товарного знака, но и в целом к товарным знакам. Это позволит не называть разнородные товары однородными для того, чтобы защитить интересы потребителя и правообладателя.

Последствием регистрации сходных до степени смешения товарных знаков будет являться возможность «столкновения» прав на товарные знаки. При этом знаки «мирно сосуществуют» друг с другом. Отношения по использованию и распоряжению сходных до степени смешения товарных знаков должны регулироваться п. 4 ст. 1229 ГК РФ. Положения об общей долевой собственности в данном случае применяться не должны.

Предоставление согласия на регистрацию обозначения сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком является распоряжением исключительным правом на товарный знак, предоставление права использования товарного знака для регистрации сходного обозначения. Соответственно, это сделка, которая должна быть возмездной и оформлена договором между сторонами.

По мнению автора настоящей работы, наиболее целесообразным является заключение между сторонами договора о сосуществовании товарных знаков. Однако, если стороны не видят в этом необходимости, то они вправе заключить договор о предоставлении согласия на регистрацию товарного знака.

С практической точки зрения, одновременно с заключением указанных договоров, правообладатель должен предоставить заявителю письмо-согласие, как необходимую формальность для Роспатента. При этом замечу, что само по себе такое письмо не должно оформлять отношения по использованию исключительного права на товарный знак. Оно может выступать как элемент, но не должно нести в себе правового смысла.

Между сторонами должен быть заключен возмездный договор, который должен рассматриваться Роспатентом, Платой по патентным спорам, судами в качестве факта, исключающего вероятность возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Отказ в регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии согласия правообладателя не должен признаваться правомерным. К сожалению, в настоящее время это не так, что влечет правовую неопределенность в применении норм ст. 1483 Гражданского кодекса РФ.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ДОКТРИНАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ**

|  |
| --- |
| 1. Конституция Российской Федерации |
| 2. Гражданский Кодекс Российской Федерации |
| 3. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» (заключено в Ницце 15.06.1957) |
| 4. Приказ Роспатента от 22.04.2003 № 56 (ред. от 11.12.2003, с изм. от 01.10.2012) «О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.05.2003 N 4520) |
| 5. Приказ Роспатента от 17.03.2000 № 38 (ред. от 05.03.2004) «Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2000 N 2231) |
| 6. Приказ Роспатента № 32 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» |
| 7. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 197 |
| 8. Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198, «Об утверждении Методических рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания». |
| 9. Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации |
| 10. Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» (выпуск 17) (под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой). М.: Статут, 2011 |
| 11. Договорное право. Общие положения (книга 1) (3-е издание, стереотипное)/Брагинский М.И., Витрянский В.В. М.: Статут, 2001 |
| 12. Российское гражданское право: в 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник. Том 1 (2-е издание, стереотипное) / отв. ред. Е.А. Суханов. М:«Статут», 2011 |
| 13. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Гаврилов Э.П., Еременко В.И. М.: «Экзамен», 2009. |
| 14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2009.15. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 4 (под ред. П.В. Крашенинникова) М: Статут, 2011 |
| 16. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. |
| 17. Гаврилов Э.П. «Еще раз о постановлениях Президиума ВАС РФ по делам «NIVEA» и «Невское» // Патентный поверенный. 2007. № 4 |
| 18. Гаврилов Э.П. «Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ» // Патенты и лицензии. 2008. №1 |
| 19. Гаврилов Э.П. «Однородные товары в праве на товарный знак» // Патентный поверенный. 2008. № 1. |
| 20. Гаврилов Э.П. «Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам» // Хозяйство и право. 2009. №321. Гаврилов Э.П. «Объекты интеллектуальных прав и их делимость» // Патенты и лицензии. 2010. № 3. |
| 22. Гаврилов Э.П. «О «столкновениях» исключительных прав» // «Хозяйство и право». 2010. № 10. |
| 23. Гаврилов Э.П. «Что измениться в статье 1483 ГК РФ» // Патенты и лицензии. 2012. № 1124. Джермакян В.Ю., Радченко Н.А. «Письма-согласия и товарные знаки с неохраняемыми элементами//Патентный поверенный. 2007. №3 |
| 25. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. «О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского Кодекса РФ» // Законодательство и экономика. 2009. № 2 |
| 26. Кастальский В.Н. «Совместное обладание исключительным правом»//Хозяйство и право. 2008.№ 427. Медведев М.Ю. «Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации» Автореф. канд. дисс. М., 2008 |
| 28. Петрова Т.В. «Некоторые проблемы товарных знаков остались за рамками четвертой части ГК РФ»// Патенты и лицензии. 2009. № 2. |
| 29. Пирогова В.В. Товарный знак в международном торговом обороте (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности - ТРИПС)  |
| 30. Робинов А.А., Слепенков А.С. «Семантическое сходство товарных знаков при рассмотрении споров в судебном порядке» // Патентный поверенный. 2008. № 431. Сергеева Н.Ю. «Письма – согласия: есть вопросы» // Патенты и лицензии. 2012. № 9 |
| 32. Старженецкий В.В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер, 2008. |

1. Приказ Роспатента от 30 декабря года № 190 «Об утверждении рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака» (пункт 3) [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с п. 2 ст. 1512 ГК РФ указанные основания могут быть применены также при аннулировании предоставления правовой защиты товарному знаку. [↑](#footnote-ref-2)
3. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Гаврилов Э.П., Еременко В.И. М.: «Экзамен», 2009. // СПС Консультант Плюс (к п. 6 ст. 1483 ГК РФ) [↑](#footnote-ref-3)
4. Приказ Роспатента от 22.04.2003 № 56 (ред. от 11.12.2003, с изм. от 01.10.2012) «О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.05.2003 N 4520) [↑](#footnote-ref-4)
5. Приказ Роспатента от 17.03.2000 № 38 (ред. от 05.03.2004) «Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2000 N 2231) [↑](#footnote-ref-5)
6. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (Приказ Роспатента № 32 п. 14.4.2.) [↑](#footnote-ref-6)
7. Пирогова В.В. «Товарный знак в международном торговом обороте (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности - ТРИПС)» // СПС КонсультантПлюс. 2012. [↑](#footnote-ref-7)
8. Процедура оценки вероятности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя – см. Приказ Минобрнауки № 321 от 29.10.2008. [↑](#footnote-ref-8)
9. Гаврилов Э.П. «Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ» // Патенты и лицензии. 2008. №1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ № ВАС-1486/13от 27 февраля 2013 года [↑](#footnote-ref-10)
11. Гаврилов Э.П. «Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ» // Патенты и лицензии. 2008. №1 [↑](#footnote-ref-11)
12. Постановление Президиума ВАС РФ от 5 июля 2004 г. N 3578/05 [↑](#footnote-ref-12)
13. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06 [↑](#footnote-ref-13)
14. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06 [↑](#footnote-ref-14)
15. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. «О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского Кодекса РФ» // Законодательство и экономика. 2009. № 2 [↑](#footnote-ref-15)
16. Гаврилов Э.П. «Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ» // Патенты и лицензии. 2008. №1. [↑](#footnote-ref-16)
17. Робинов А.А., Слепенков А.С. «Семантическое сходство товарных знаков при рассмотрении споров в судебном порядке» // Патентный поверенный. 2008. № 4 [↑](#footnote-ref-17)
18. Робинов А.А., Слепенков А.С. «Семантическое сходство товарных знаков при рассмотрении споров в судебном порядке» // Патентный поверенный. 2008. № 4 [↑](#footnote-ref-18)
19. Гаврилов Э.П. «Однородные товары в праве на товарный знак» // Патентный поверенный. 2008. № 1. [↑](#footnote-ref-19)
20. "Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков"

(заключено в Ницце 15.06.1957) [↑](#footnote-ref-20)
21. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26 февраля 2009 года по делу № А43-24459/2008-43-332 // «Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» (выпуск 17) (под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой). М.: Статут, 2011 // СПС Консультант Плюс. [↑](#footnote-ref-21)
22. Гаврилов Э.П. «Однородные товары в праве на товарный знак» // Патентный поверенный. 2008. № 1 [↑](#footnote-ref-22)
23. Гаврилов Э.П. «Однородные товары в праве на товарный знак» // Патентный поверенный. 2008. № 1 [↑](#footnote-ref-23)
24. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Гаврилов Э.П., Еременко В.И. М.: «Экзамен», 2009. // СПС Консультант Плюс [↑](#footnote-ref-24)
25. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 года № 2979/06 [↑](#footnote-ref-25)
26. Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 года № 16912/11 [↑](#footnote-ref-26)
27. Старженецкий В.В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 239 - 262. [↑](#footnote-ref-27)
28. Старженецкий В.В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 239 - 262. [↑](#footnote-ref-28)
29. Гаврилов Э.П. «Еще раз о постановлениях Президиума ВАС РФ по делам «NIVEA» и «Невское» // Патентный поверенный. 2007. № 4 [↑](#footnote-ref-29)
30. Сергеева Н.Ю. «Письма – согласия: есть вопросы» // Патенты и лицензии. 2012. № 9 Стр. 17. [↑](#footnote-ref-30)
31. Договорное право. Общие положения (книга 1) (3-е издание, стереотипное)/Брагинский М.И.,

Витрянский В.В. М.: Статут, 2001 // СПС КонсультантПлюс [↑](#footnote-ref-31)
32. Там же [↑](#footnote-ref-32)
33. Там же [↑](#footnote-ref-33)
34. Медведев М.Ю. «Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации» Автореф. канд. дисс. М., 2008 [↑](#footnote-ref-34)
35. Джермакян В.Ю., Радченко Н.А. «Письма-согласия и товарные знаки с неохраняемыми элементами//Патентный поверенный. 2007. №3 [↑](#footnote-ref-35)
36. Сергеева Н.Ю. «Письма-согласия: есть вопросы» // Патенты и лицензии. 2012. № 9. Стр. 20 [↑](#footnote-ref-36)
37. Гаврилов Э.П. «О «столкновениях» исключительных прав» // «Хозяйство и право». 2010. № 10. [↑](#footnote-ref-37)
38. Гаврилов Э.П. «Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам» // Хозяйство и право. 2009. №3 [↑](#footnote-ref-38)
39. В такой ситуации возникает вопрос делимости товарного знака, который будет рассмотрен в работе далее. [↑](#footnote-ref-39)
40. Петрова Т.В. «Некоторые проблемы товарных знаков остались за рамками четвертой части ГК РФ»// Патенты и лицензии. 2009. № 2 [↑](#footnote-ref-40)
41. Там же. [↑](#footnote-ref-41)
42. Гаврилов Э.П. «Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам» // Хозяйство и право. 2009. №3 [↑](#footnote-ref-42)
43. Гаврилов Э.П. «Объекты гражданских прав и их делимость» //Патенты и лицензии. 2010, № 3 [↑](#footnote-ref-43)
44. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. «О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ»// Законодательство и экономика. 2009, № 2 [↑](#footnote-ref-44)
45. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2009// СПС Консультант Плюс. [↑](#footnote-ref-45)
46. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 664-665. [↑](#footnote-ref-46)
47. Еременко В.И. Евдокимова В.Н. «О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ»// Законодательство и экономика. 2009, № 2 [↑](#footnote-ref-47)
48. Российское гражданское право: в 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник. Том 1 (2-е издание, стереотипное) / отв. ред. Е.А. Суханов. М:

«Статут», 2011 // СПС Консультант Плюс. [↑](#footnote-ref-48)
49. Кастальский В.Н. «Совместное обладание исключительным правом»//Хозяйство и право. 2008.№ 4 [↑](#footnote-ref-49)
50. Гаврилов Э.П. «Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам» // Хозяйство и право. 2009. № 3 [↑](#footnote-ref-50)
51. Там же [↑](#footnote-ref-51)
52. Гаврилов Э.П. «Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам» // Хозяйство и право. 2009. № 3 [↑](#footnote-ref-52)
53. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2009// СПС Консультант Плюс. [↑](#footnote-ref-53)
54. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008 // СПС Консультант Плюс [↑](#footnote-ref-54)
55. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008 // СПС Консультант Плюс [↑](#footnote-ref-55)
56. Определение ВАС РФ от 01.02.2013 № ВАС-5522/2011 [↑](#footnote-ref-56)
57. Гаврилов Э.П. «Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам» // Хозяйство и право. 2009. №3 [↑](#footnote-ref-57)
58. Lawrence W. Green «The ties that bind? Consideration in drafting and maintaining U.S. Trademark consent and Coexistence Agreements // International Trademark Association Bulletin. Vol. 67. № 6. March 2012. [↑](#footnote-ref-58)
59. TMEP, supra note 68, § 1207.01 (c) (viii) // Review of the 1993 Trademark Decisions (p.1569) [↑](#footnote-ref-59)
60. Review of the 1993 Trademark Decisions (p.1572) [↑](#footnote-ref-60)
61. Review of the 1993 Trademark Decisions (p.1570) [↑](#footnote-ref-61)
62. Постановление ФАС Московского округа от 07.07.2011 № КА-А40/6709-11 по делу № А40-102665/10-15-871 [↑](#footnote-ref-62)
63. Определение ВАС РФ от 17.09.2009 N ВАС-9411/09, Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 по делу N А12-851/2009 [↑](#footnote-ref-63)
64. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2009// СПС Консультант Плюс. [↑](#footnote-ref-64)
65. "Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (постатейный) / Гаврилов Э.П., Еременко В.И. М.: «Экзамен», 2009 // СПС Консультант Плюс [↑](#footnote-ref-65)
66. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2009// СПС Консультант Плюс [↑](#footnote-ref-66)
67. "Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (постатейный) / Гаврилов Э.П., Еременко В.И.. М.:"Экзамен", 2009 [↑](#footnote-ref-67)