

Меткина Милена Сергеевна,

аспирант,

научный руководитель – Рузакова Ольга Александровна,

д-р юрид. наук, профессор,

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,

г. Москва, Россия

РОССИЙСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В настоящее время существует большой круг проблем при применении традиционных норм действующего законодательства к такой обособленной категории товарных знаков, как общеизвестные товарные знаки. Данный вывод сформулирован исходя из проведенного в рамках исследования анализа концепций и методологических материалов. Однако именно общеизвестные товарные знаки чаще остальных становятся объектами недобросовестного использования со стороны нарушителей. На основании данных фактов можно установить, что необходима разработка унифицированных норм правовой охраны на международном уровне.

Ключевые слова: международное частное право, интеллектуальная собственность, общеизвестный товарный знак, однородность, неоднородность, Парижская конвенция по охране промышленной собственности, ТРИПС, общеизвестность, недобросовестность, правовая охрана.

Во многих странах товарные знаки и знаки обслуживания охраняются на основании регистрационного факта. Использовать охраняемый товарный знак в подобной ситуации может только его правообладатель. Важно так же отметить, что охрана товарных знаков подразумевает запрет их эксплуатации посторонними лицам без соответствующего разрешения собственника.

В Законе Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», который в настоящий момент утратил свою силу, рассматривалась правовая охрана общеизвестного в Российской Федерации товарного знака как одно из обстоятельств, затрудняющих регистрацию товарного знака.

Гражданский кодекс Российской Федерации, а именно п. 6 ст. 1483, нацелен на обеспечение новизны товарного знака. В связи с этим, установлен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации (в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации), а также обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, вне зависимости от их приоритета.

Основание, которое рассматривается в предыдущем абзаце, – относительно, так как перечисленные обозначения могут быть беспрепятственно зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении неоднородных товаров, а с согласия правообладателя могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров и обозначений, схожих до степени смешения с любым из перечисленных обозначений [1, с. 655]. Как правило, это имеет отношение к обычным товарным знакам, в связи с чем встает вопрос об охране общеизвестных товарных знаков, а так же о том, имеются ли у такой охраны особенности.

Необходимость в защите общеизвестных товарных знаков встречается гораздо чаще остальных, например, достаточно часто с целью получения незаконно выгоды используется товарный знак «Chanel». Так, в судебной практике имеется пример деятельности компании по пошиву одежды «Chanel SARL», сайта по продаже поддельных сумок «Chanel», а также продажа контрафактной продукции с изобразительным товарным знаком в виде скрещенных полуколец. В указанных случаях ответчики привлекались к ответственности, и на них возлагали обязанность прекратить свою

деятельность, уничтожить контрафактный товар и возместить ущерб, причиненный истцу [2, с. 61-62].

Второй абзац пункта 1 ст. 1508 ГК РФ ограничивает предоставление правовой охраны товарному знаку или обозначению в качестве общеизвестного в Российской Федерации товарного знака. Проводя аналогию с основаниями отказа в регистрации, которые содержались в ранее действовавшем Законе о товарных знаках, можно сделать вывод, что подобное ограничение является относительным и связано в первую очередь с правами третьих лиц [3, с. 180]. Ограничение заключается в том, что товарный знак не будет признан общеизвестным, если он получил широкую известность после даты приоритета тождественного или сходного с ним до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что охраняемый товарный знак, на который подано заявление о признании его общеизвестным, может иметь дату приоритета как более раннюю, так и более позднюю по сравнению с датой приоритета товарного знака другого лица. В данном случае дата приоритета товарного знака другого лица имеет значение лишь в связи с широкой известностью товарного знака, который претендует на общеизвестность.

В данном случае рассматривается ситуация, в соответствии с которой имеются два товарных знака, которые принадлежат разным лицам и имеют разную дату приоритета, тождественны или сходны до степени смешения, предназначены для использования в отношении однородных товаров. Очевидно, что подобная ситуация вступает в противоречие с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в случае, если эти товарные знаки тождественны. Однако, если они сходны до степени смешения, то их сосуществование возможно при наличии согласия правообладателя старшего товарного знака.

Гипотетически такое может произойти и в случаях, когда предоставление правовой охраны не будет оспорено в течение пяти лет после опубликования сведений о государственной регистрации младшего товарного знака. Однако может быть и так, что согласие правообладателя старшего товарного знака отсутствует, упомянутый срок не прошел, а товарный знак приобрел широкую известность только после даты приоритета младшего товарного знака [4, с. 206-208].

Важно отметить, что ГК РФ не содержит положений, которые регламентировали бы разрешение рассмотренной ситуации, в связи с чем интересы правообладателя товарного знака, который претендует на общеизвестность, представляются защищенными не полностью. На взгляд автора статьи, положения второго абзаца п. 1 ст. 1508 ГК РФ необходимо уточнить, с целью защиты интересов правообладателя.

Как известно, ГК РФ сохранил особенности правовой охраны общеизвестных товарных знаков, которые были введены в 2002 году и основаны на положениях ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Рассматриваемые положения запрещают регистрацию товарного знака, который представляет собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, которое способно вызвать смешение со знаком, признанным в этой стране общеизвестным. При этом Конвенция указывает на однородность товаров: «идентичные или подобные продукты».

В дополнение к этому пунктом 2 ст. 1508 ГК РФ устанавливается, что общеизвестный товарный знак имеет ту же правовую охрану, что и товарный знак. В свою очередь, объем правовой охраны товарного знака, согласно положениям пунктов 2 и 3 статьи 1484 ГК РФ, должен включать не только конкретные виды товаров, указанные в регистрации товарного знака, но и однородные им товары. Также необходимо отметить, что согласно Гражданскому кодексу РФ, общеизвестному товарному знаку предоставляется бессрочная охрана.

В Гражданском кодексе Российской Федерации имеется важная оговорка, касающаяся возможности возникновения смешения. В связи с ее реализацией может возникнуть следующая ситуация. К примеру, несанкционированно используется обозначение, которое сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, и маркированные этим знаком товары будут не такими же, как указано в регистрации товарного знака, а однородными им, однако доказательства вероятности смешения представлены не будут, – тогда можно сделать вывод, что исключительное право на товарный знак не нарушается.

Очевидно, что признать такой подход полностью соответствующим п. (1) ст. 6 bis Парижской конвенции нельзя. В Конвенции говорится о «способности» смешения заявленного обозначения с общеизвестным товарным знаком, то есть подразумевается обозначение, которому еще не предоставляется правовая охрана [5, с. 69-78].

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что сложность охраны общеизвестных товарных знаков вызвана в первую очередь тем, что они в наибольшей степени подвержены злоупотреблениям, в связи с чем охрана товарных знаков данной категории попадает под пристальное внимание как Парижской конвенции, так и ТРИПС.

На взгляд автора статьи, в перспективе есть вероятность увеличения системы охраны товарных знаков, а также использование понятий более обширных по сравнению с нарушением прав на товарный знак.

В качестве примера можно привести Закон о размывании репутации товарных знаков, принятый в Соединенных Штатах в 2006 году, который вносил поправки в отдельные законодательные акты. Данный закон предоставляет владельцу общеизвестного товарного знака право на обращение в судебные инстанции с целью решения вопроса о прекращении использования товарного знака для предотвращения размывания, устранения ассоциаций товарного знака или нанесения вреда репутации его собственника вне

зависимости от наличия сходства до уровня смешения или нанесения финансового ущерба. В некоторых государствах, например, в Бразилии и Аргентине, собственникам товарных знаков предоставляется возможность для противодействия пиратству вносить сведения в специальную базу товарных знаков, применяемую органами таможни.

В сентябре 1999 г. была принята совместная Рекомендация Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) «О положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков». Вопрос предоставления правовой охраны общеизвестным товарным знакам затрагивается в нормах права различных государств, однако унифицированных норм нет, и между имеющимися возникает коллизия.

На международном уровне нарушением прав и законных интересов обладателей общеизвестных товарных знаков было признано не только намеренное введение потребителей в заблуждение путем использования обозначения, сходного с известным знаком, для маркировки однородных и неоднородных товаров, но также действия, приводящие к ослаблению различительной способности обозначения и (или) получению несправедливых преимуществ.

На основании вышесказанного перед законодательством РФ выдвигаются определенные требования и задачи, выполнение и решение которых позволит привести в соответствие российское законодательство в области общеизвестных товарных знаков с международными договорами и соглашениями, в которых принимает участие Российская Федерация. Необходимо отметить, что особо важными задачами являются: законодательное закрепление определения термина «общеизвестный товарный знак»; назначение уполномоченного органа РФ для признания факта общеизвестности товарного знака; закрепление на законодательном уровне требования фактического или номинального использования общеизвестного товарного

знака на российском рынке; введение охраны для общеизвестных товарных знаков, которые не зарегистрированы, в отношении однородных товаров и услуг и общеизвестных товарных знаков, которые зарегистрированы, в отношении неоднородных товаров и услуг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. – М.: Статут, 2008. – С. 655.
2. Гаврилов Э. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны товарных знаков // *Хозяйство и право*. – 2007. – N 4. – С. 61-62.
3. Орлова В.В. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации / В.В. Орлова. – М. : Информ.-издат. центр Роспатента (ИНИЦ), 2004. – С. 180.
4. Гафуров Р.Ф. Сущность общеизвестного товарного знака // *Современные научные исследования и разработки*. – Астрахань: Научный центр «Олимп». – 2016. – № 6 (6). – С. 206-208.
5. Пирогова В.В. Правовая охрана товарных знаков: от Парижской конвенции к Соглашению TRIPS // *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность*. – 2006. – № 9. – С. 69-78.