

# НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОСНОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕГО НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. НОВЕЛЛЫ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ

---



*М. В. ТРОХОВА,  
судья Арбитражного суда  
Санкт-Петербурга и  
Ленинградской области,  
Санкт-Петербург*

*Л. Н. БОРОХОВИЧ,  
генеральный директор  
Агентства интеллектуальной  
собственности "Эгида", пат.  
поверенный РФ, Санкт-  
Петербург*



Сравнивая действовавшее до 1 января 2008 года законодательство о товарных знаках с новеллами части четвертой ГК РФ, относящимися к правовому регулированию использования товарных знаков, необходимо отметить, что изменение законодательства произошло не в пользу владельцев товарных знаков.

В силу статьи 46 отмененного Закона от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров" (далее – Закон) использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4 Закона, влекло за собой гражданскую, административную, а также уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В пункте 2 статьи 4 прекратившего свое действие Закона раскрывалось понятие нарушения исключительного права на товарный знак. Нарушением исключительного права признавалось использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

- на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях к продаже товаров;
- в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Как показывает анализ судебной практики, административно-правовые способы защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности иногда оказываются более действенными средствами воздействия на нарушителей, чем использование гражданско-правовых способов защиты.

Статьей 14.10 Кодекса об административной ответственности РФ (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания и наименования мест происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Органы внутренних дел могут возбудить дело об административном правонарушении по результатам проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности юридических лиц и предпринимателей.

Таможенные органы могут выявить административное правонарушение на стадии осуществления таможенного оформления и таможенного контроля товаров, а также в ходе таможенного контроля после выпуска товаров.

В случае выявления данных, свидетельствующих о незаконном использовании товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, до возбуждения дела об административном правонарушении должно быть установлено:

- охраняются ли обнаруженные средства индивидуализации на территории Российской Федерации; если охраняются, то кому принадлежит исключительное право на товарный знак или право пользования наименованием мест происхождения товаров;
- предоставлялось (передавалось) ли правообладателем право на использование товарного знака конкретному лицу для соответствующих товаров;
- признаки контрафактности товаров, позволяющие их отличить от оригинальных товаров.

В 76 главе ГК РФ отсутствует понятие нарушения исключительного права как основания для привлечения к ответственности, в том числе и административной, за незаконное использование товарного знака.

В пункте 2 статьи 1484 ГК РФ перечислены способы осуществления исключительного права на товарный знак, а в пункте 3 той же статьи

указано на необходимость получения разрешения на использование сходного с товарным знаком обозначения.

По смыслу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ использование сходного с товарным знаком обозначения является противоправным, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однако, как показывает практика, административный орган, возбуждающий производство по статье 14.10 КоАП РФ и на котором лежит обязанность по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола по указанной статье, не может доказать такую вероятность. Данные обстоятельства лишают правообладателя возможности использовать административный способ защиты своих прав.

С введением части четвертой ГК РФ существенные изменения внесены в определение контрафактных товаров.

Согласно статье 4 ранее действовавшего Закона контрафактными являлись товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно используется товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ контрафактными признаются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Размещение товарного знака предполагает активные действия лица по нанесению товарного знака на товар, его этикетку или упаковку.

По смыслу нового положения ГК РФ в части контрафактных товаров к ним не могут относиться товары, изготовленные правообладателем, но введенные в гражданский оборот на территории Российской Федерации без его согласия.

Вместе с тем, правом на использование товарного знака не всегда обладает только его владелец.

В целях обеспечения баланса прав обладателя исключительного права в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения – товарного знака и прав других лиц в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, статьей 1487 ГК РФ, как ранее статьей 23 Закона закреплен принцип исчерпания прав, основанных на регистрации товарного знака, согласно которому в отношении таких товаров регистрация товарного знака не дает правообладателю право запретить использование товарного знака другими лицами.

Владелец товарного знака может ввести в хозяйственный оборот продукцию на территории другого государства, а третье лицо приобретает эту продукцию и ввозит ее на территорию РФ. Факт такого ввоза за границей не приводит к исчерпанию прав владельца товарного знака в России.

Исходя из нормы Закона о контрафактных товарах, владелец товарного знака мог осуществлять свое исключительное право и преследовать в судебном порядке лиц, ввозящих на территорию России маркированные товары даже тогда, когда они были введены в оборот им лично или с его согласия. Таким образом, разрешалась проблема параллельного импорта товаров (когда товары законно обозначаются товарными знаками, но импортируются в страну местонахождения владельца товарного знака без его разрешения).

Новеллы ГК РФ лишают правообладателя такой возможности.

Эта проблема в первую очередь актуальна для правообладателей, которые предоставляют полномочия по оптовой продаже своей продукции на территории Российской Федерации только компаниям – дистрибьюторам, а розничная торговля товарами с такими товарными знаками осуществляется в специализированных магазинах.