

Горяченок Ольга Сергеевна

Магистрант

Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Гражданское право, семейное право, международное частное право

Основные проблемы и направления совершенствования правового регулирования защиты исключительного права на товарный знак

Аннотация. В статье освещаются некоторые проблемные вопросы правового регулирования общественных отношений, направленных на приобретение исключительного права на товарный знак, и его дальнейшего использования в предпринимательской деятельности. В статье так же формулируются направления совершенствования нормативного правового регулирования в сфере защиты исключительного права на товарный знак.

Ключевые слова: товарный знак, правовое регулирование, средства индивидуализации, правообладатель, индивидуализация товаров, исключительное право, защита права, обозначение.

В настоящее время в правовом регулировании правоотношений, связанных с защитой права на товарный знак, имеется ряд проблемных вопросов и противоречий. Представляется, что они могут быть разрешены посредством совершенствования норм действующего законодательства.

Так на данный момент наблюдается дискриминация в применении положений ст. 1478 ГК РФ [1], связанная с ограничением субъектов, которые могут быть наделены исключительным правом на товарный знак. Указанная статья предоставляет исключительное право на товарный знак только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Но, как показывает практика, необходимость в регистрации права на товарный знак может возникнуть и у граждан, которые не являются

индивидуальными предпринимателями. Данная необходимость может возникнуть у самозанятых граждан, у граждан с целью дальнейшего образования ИП и т. д.

Указанная позиция была изложена и в публикациях ряда ученых-правоведов. Так, Э.П. Гаврилов указывает, «...у них может возникнуть объективная потребность стать правообладателями исключительного права на товарный знак» [4, с. 21].

В постановлении Пленума Верховный Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] было дано разъяснение, что добровольное прекращение гражданином предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя без предшествовавшего прекращению распоряжения исключительным правом на товарный знак говорит об отсутствии желания гражданина использовать товарный знак и сохранять его правовую защиту в дальнейшем.

В случае прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по заявлению любого лица охрана товарного знака может быть прекращена досрочно. Из данного положения исключения составляют случаи, когда исключительное право на товарный знак на день подачи заявления в Роспатент вновь принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ [1]).

Вышеизложенное подтверждает факт дискриминационного положения гражданина в случае прекращения им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Представляется, что устранения обозначенной проблемы в ст. 1477 ГК РФ следует в качестве субъекта исключительного права на товарный знак закрепить и физическое лицо. При этом изменения нужно внести и в ряд других статей, в которых имеется указание на субъекта исключительного права на товарный знак

Следует отметить, что Минэкономразвития России подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» [3]. Данный Законопроект еще пока не внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Но он содержит изменения в части относительно расширения круга правообладателей исключительного права на товарный знак. Согласно ему предлагается наделять исключительным правом на товарный знак гражданин наравне с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Еще одним проблемным моментом в правовом регулировании охраны товарных знаков можно считать то факт, что право на получение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем правоустанавливающего документа на товарный знак не соотносится правом юридического лица или индивидуального предпринимателя заниматься тем или иным видом деятельности. Впоследствии это приводит к тому, что в результате добавления новых видов деятельности появляются товарные знаки тождественные уже существующим по отношению к однородным товарам или услугам. Это может выясняться уже во время судебного разбирательства.

Представляется, что решение обозначенной проблемы кроется в ужесточении контроля налоговым органом и осуществлении им проверок законности внесения изменений в вид деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Проблемным продолжает оставаться вопрос относительно отграничения мер ответственности от способов защиты исключительного права на товарный знак. Для решения обозначенной проблемы предлагается провести их законодательное разграничение посредством создания двух отдельных статей в ГК РФ – «Способы защиты исключительных прав» и «Ответственность за нарушение исключительных прав». Аналогичные поправки в законодательство предлагает внести, например, Н.М. Панкова [5, с. 61] и ряд других авторов.

Следующим сложным вопросом в применении норм ГК РФ относительно правового регулирования исключительного права на товарный знак можно

считать правовую неопределенность, которая связана с практической реализацией права на товарный знак в случае спора о недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом. Весьма часто бывают случаи, когда Роспатент регистрирует обозначение как товарный знак и наделяет лицо исключительным правом на него. А впоследствии право на указанный товарный знак приходится отстаивать в суде. По этой причине предоставляется необходимым ужесточить контроль за деятельностью Роспатента при выполнении работ по регистрации исключительного права на товарный знак, вплоть до закрепления в законодательстве ответственности за неправомерную регистрацию обозначения.

В настоящий момент времени споры, связанные с защитой права на товарный знак, рассматриваются арбитражными судами. При этом наряду со спорами, связанными с охраной интеллектуальной собственности, они рассматривают большое количество других категорий споров.

Представляется целесообразным передать рассмотрение споров, связанных с защитой исключительного права на товарный знак, Суду по интеллектуальным правам. Это позволит повысить эффективность рассмотрения споров о защите исключительного права на товарные знаки, исключить число ошибок, которые допускаются в судебной практике по данной категории дел. Арбитражным судам субъектов РФ предлагается оставить частично категорию дел, связанную с защитой исключительного права на товарный знак – в порядке упрощенного производства.

На основании изложенного можно прийти к выводу том, что законодательство РФ, регулирующее охрану исключительного права на товарный знак, еще далеко не совершенно. Тем не менее, законодатель регулярно предпринимает попытки по его совершенствованию.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с

01.08.2021) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 25 декабря.

2. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2019. № 6.

3. Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса РФ» (подготовлен Минэкономразвития России 16.11.2020 г.) [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://base.garant.ru/56856312/> (дата обращения: 20.09.2021).

4. Гаврилов Э.П. Права на средства индивидуализации // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 5.

5. Панкова М.Н. Охрана товарных знаков: виды и регулирование // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2021. № 3 (79).

© Бюллетень магистранта 2021 год № 5