

**Кречет Андрей Дмитриевич**

Магистрант

**Направление:** Юриспруденция

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

**Незаконное использование товарного знака: некоторые аспекты  
судебной практики**

**Аннотация.** Статья посвящена проблемам судебной практики по делам о незаконном использовании товарного знака. Выделены некоторые актуальные проблемные аспекты экспертных процедур, а также вопросы исчерпания прав в современных условиях. Решение этих и иных проблем правоприменения в области защиты прав на товарный знак позволит повысить эффективность защиты интеллектуальных прав в целом.

**Ключевые слова:** товарный знак, незаконное использование, административная ответственность, административные правонарушения, заключение эксперта, административные органы.

Важнейшим критерием эффективности правовой системы охраны и защиты интеллектуальных прав является унифицированная судебная практика по делам, связанным с использованием и защитой исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. И хотя законодательство в области охраны и защиты интеллектуальных прав достаточно прогрессивное, практика административных и судебных органов зачастую характеризуется отсутствием единых принципов правоприменения, противоречивостью и непоследовательностью.

Ниже раскроем некоторые аспекты судебной практики по административным делам, связанным с незаконным использованием товарного знака, являющегося наиболее распространенным в экономической

деятельности объектом интеллектуальной собственности. При этом уделим внимание самым актуальным из них:

1. Использование в рассматриваемой категории дел результатов экспертной деятельности вызывает неоднозначные правовые позиции. Представляется закономерной специфика экспертных процедур при расследовании и рассмотрении административных дел о незаконном использовании товарного знака [8, с. 61].

Она обусловлена особенностью товара, обозначенного средством индивидуализации, а также совокупностью категорий товаров, в отношении которых данное средство индивидуализации зарегистрировано.

Правоприменительная практика свидетельствует о фактах, когда в отношении одного и того же товара, являющегося предметом административного правонарушения, назначаются две экспертизы с различными выводами экспертов. При этом суды при установлении факта сходства до степени смешения обозначений, нанесенных на изъятый товар и его упаковку, и зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков используют результаты одной из проведенных экспертиз (повторной), не обосновывая при этом, по каким причинам не принимаются выводы первой экспертизы [3]. Однако вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом и без назначения экспертизы.

Судебная практика по рассматриваемой категории дел свидетельствует о наличии ситуаций, когда административным органом экспертиза не назначается [6]. В этих случаях судами признается недоказанность события административного правонарушения.

2. Зачастую в судебных решениях по делам о незаконном использовании товарного знака отсутствуют положения, посвященные дальнейшей судьбе товаров, признанных судом контрафактными. Согласно правовой позиции, выраженной в пункте 15.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. N 10 «О некоторых вопросах, возникающих в

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» [4], арбитражный суд, вынося решение об отказе в привлечении лица к административной ответственности, не вправе применить административное наказание в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения. В то же время в резолютивной части соответствующего решения суда вопрос об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, должен быть разрешен с учетом положений пунктов 1 – 4 части 3 статьи 29.10 КоАП России [1].

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что вещи, явившиеся орудием совершения или предметом административного правонарушения и изъятые в рамках принятия мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, изъяты из оборота или находились в незаконном обороте, то в резолютивной части решения суда указывается, что соответствующие вещи возврату не подлежат, а также определяются дальнейшие действия с такими вещами. В судебных решениях в большинстве случаев такие товары признаются контрафактными и подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации [5].

3. На протяжении последних десятилетий судебная практика по делам о незаконном использовании товарных знаков свидетельствует о существовании проблемы разграничения компетенции различных административных органов, задействованных в системе защиты интеллектуальных прав. Наиболее наглядно она проявилась при административно-правовой защите исключительных прав на олимпийскую и паралимпийскую символику [8, с. 85].

Выделенная проблема обусловлена различным объемом полномочий по выявлению и пресечению правонарушений в области интеллектуальных прав целого ряда государственных органов. На практике часто возникают вопросы определения подведомственности отдельных административных дел в сфере интеллектуальной собственности определенным контролирующим органам, разграничения их полномочий, а также четкого установления пределов их компетенции в соответствующей сфере регулирования и контроля.

Так, по административным делам, инициированным антимонопольными органами, административный орган должен доказать факт извлечения незаконных преимуществ при использовании в предпринимательской деятельности соответствующего средства индивидуализации, а также причинения убытков или вреда деловой репутации законного правообладателя [7]. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 КоАП России. Данные правонарушения совершаются при осуществлении предпринимательской деятельности и имеют своей целью получение преимуществ, связанных с использованием объекта интеллектуальной собственности. Подобные преимущества связаны как с получением прямой экономической выгоды, так и с причинением убытков или нанесением вреда деловой репутации правообладателя либо с потенциальной угрозой такого причинения [2].

По административным делам, возбуждаемым таможенными органами и связанным с незаконным использованием товарного знака или другого средства индивидуализации товаров, ключевым фактором возможности привлечения к административной ответственности является факт нахождения товара, обозначенного товарным знаком, под таможенным контролем и доказанность намерения ввести его в национальный оборот.

При недоказанности данных обстоятельств суды отказывают административному органу в привлечении к ответственности за незаконное использование товарного знака или другого средства индивидуализации товаров.

Помимо рассмотренных выше отдельных аспектов судебной практики по делам о незаконном использовании товарного знака существуют и иные особенности, проблемные вопросы правоприменительной практики по данной категории дел. Так, в отдельных случаях возникает вопрос о том, какую функцию несет воспроизведение обозначения на товаре или его упаковке: информативную (обозначение указывает лишь на применимость товара) или индивидуализирующую [3]. При этом лишь в последнем случае можно

говорить о возможности нарушения исключительных прав на средство индивидуализации.

Подведем итоги. Проблемные аспекты правоприменительной практики административных и судебных органов в области административной защиты таких интеллектуальных прав как товарные знаки выражаются в неоднозначном использовании результатов экспертных процедур в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; необходимости определения юридической судьбы товаров, признанных судом контрафактными; специфике привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака различными контролирующими органами, обусловленной их компетенцией в сфере защиты интеллектуальных прав.

Обозначение этих и иных проблем, их обсуждение и выработка единых подходов к их решению призваны совершенствовать правоприменительную практику в области использования и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и, как следствие, повысить ее эффективность в современных условиях.

### **Литература**

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 7 января.

2. Федеральный закон от 26.07.2006 N135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О защите конкуренции" // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 31 июля.

3. Постановление суда по интеллектуальным правам от 14.04.2015 N C01-164/2015 по делу N A65-18749/2014 (Документ опубликован не был) [Электронный ресурс] // Режим доступа: consultant.ru

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 (ред. от 21.12.2017) "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при

рассмотрении дел об административных правонарушениях" // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8.

5. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2018 по делу N А56-30259/2017 (Документ опубликован не был) [Электронный ресурс] // Режим доступа: consultant.ru

6. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2018 N 13АП-9885/2018 по делу N А56-116121/2017 (Документ опубликован не был) [Электронный ресурс] // Режим доступа: consultant.ru

7. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2018 N 19АП-5593/2018 по делу N А36-615/2018 (Документ опубликован не был) [Электронный ресурс] // Режим доступа: consultant.ru

8. Карабанов А.Л., Доронина М.В. Товарный знак: как создать и защитить. М., 2018.

© Бюллетень магистранта 2019. 07. № 6