Васильева Татьяна Владимировна. Гражданско – правовые аспекты введения в заблуждение при распоряжении правами на средства индивидуализации (различительные обозначения) (на примере России, Великобритании и Франции): диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.03 / Васильева Татьяна Владимировна;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»], 2017

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1. Различительные обозначения и введение в заблуждение 19**

1 Различительные обозначения по законодательству Великобритании, Франции, России. Источники правового регулирования 19

2. Понятия «смешение», «ложное представление» и «введение в заблуждение» 47

3. Категория обмана и ее значение в праве различительных обозначений 59

**Глава 2. Введение в заблуждение при распоряжении правами на различительные обозначения84**

1. Распоряжение правами на различительные обозначения. Краткая характеристика . 84

2. Введение в заблуждение как предел распоряжения исключительными правами на различительные обозначения. 112

3. Проблема использования и отчуждения прав на различительные обозначения, содержащие имена собственные. Коммерциализация личности . 128

**Глава 3. Защита прав на различительные обозначения при введении в заблуждение 145**

1. Судебный порядок защиты. 145

2. Внесудебный порядок урегулирования конфликтов 177

Заключение 184

Список литературы 191

Приложение 1. Список используемых сокращений 209

Приложение 2. Географические наименования 213

Приложение 3. Схема «Распоряжение правами на различительные обозначения» 219

* [Различительные обозначения по законодательству Великобритании, Франции, России. Источники правового регулирования](http://www.dslib.net/civil-pravo/grazhdansko-pravovye-aspekty-vvedenija-v-zabluzhdenie-pri-rasporjazhenii-pravami-na.html#7719561)
* [Распоряжение правами на различительные обозначения. Краткая характеристика](http://www.dslib.net/civil-pravo/grazhdansko-pravovye-aspekty-vvedenija-v-zabluzhdenie-pri-rasporjazhenii-pravami-na.html#7719562)
* [Проблема использования и отчуждения прав на различительные обозначения, содержащие имена собственные. Коммерциализация личности](http://www.dslib.net/civil-pravo/grazhdansko-pravovye-aspekty-vvedenija-v-zabluzhdenie-pri-rasporjazhenii-pravami-na.html#7719563)
* [Внесудебный порядок урегулирования конфликтов](http://www.dslib.net/civil-pravo/grazhdansko-pravovye-aspekty-vvedenija-v-zabluzhdenie-pri-rasporjazhenii-pravami-na.html#7719564)

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования**. В настоящее время российское право  
интеллектуальной собственности переживает определенный подъем. После  
принятия и вступления в силу с 01.01.2008 части IV Гражданского кодекса  
Российской Федерации, ставшей фактически «кодексом в кодексе», прошло  
достаточное количество времени, на протяжении которого вследствие  
практического применения соответствующих норм выявились новые насущные  
проблемы, требующие их разрешения. Кроме того, как результат

продолжающегося активного процесса глобализации мировой экономики имеет место потребность в отчетливом понимании содержания норм иностранного права, практики их применения и доктринальных воззрений относительно имеющихся тенденций.

Рост торговых оборотов влечет необходимость для отдельных

предпринимателей и коммерческих организаций в индивидуализации и позиционировании себя и своей продукции в массе других участников экономической деятельности и их активно выдвигаемых предложений.

Процесс этот, именуемый конкуренцией, настолько естественен, что даже послужил прообразом известной в математике модели Лотки – Вольтерра «хищник-жертва» для описания понятия системы дифференциальных уравнений1.

Конкуренцию ввиду ее многогранности можно рассматривать и изучать с различных точек зрения.

Например, с философской точки зрения она является отражением всеобщей закономерности развития - единства и борьбы противоположностей.

С экономической точки зрения конкуренция является одним из механизмов функционирования и развития рыночной экономики. Она играет решающую роль в регулировании спроса и предложения.

С юридической точки зрения конкуренция представляет собой сложную систему правоотношений, все структурные элементы которой тесно сплетены

1Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – Новое издание, исправл. – М.: МЦНМО, 2012. С. 30.

между собой и влияют друг на друга. Баланс этой системы достигается, в свою очередь, благодаря еще одной системе – совокупности взаимосвязанных норм права, регулирующих эти правоотношения и уравновешивающих их.

Как и любая другая система, рассматриваемая имеет множество параметров. Применительно к теме настоящей работы мы исследуем лишь некоторые из них, а именно, такие, которые отвечают за ее баланс при использовании обозначений, задействованных хозяйствующими участниками общественных отношений с целью выделиться из массы себе подобных. В различных государствах с различными правовыми моделями эти обозначения могут иметь, а могут и не иметь общего названия. В России их принято именовать средствами индивидуализации, во Франции – «различительные обозначения» («signes distinctive»). В Великобритании вообще не существует какого-либо единого термина, в литературе же можно встретить «знак» («sign») или вовсе «индикатор» («indicator»). Поскольку в данной работе исследуются правовые системы всех трех указанных государств, для простоты изложения мы будем использовать термин «различительное обозначение», подразумевая под ним любые обозначения, обладающие различительной способностью и служащие для индивидуализации товаров, работ (услуг), вводимых в гражданский оборот тем или иным субъектом гражданского права, или для индивидуализации самого этого субъекта2.

Следует учитывать, что современные экономические и правовые тенденции таковы, что право интеллектуальной собственности в целом и право средств индивидуализации (различительных обозначений) как его раздел, если рассматривать их критически и системно, существуют не только для правообладателей, но и в первую очередь для защиты интересов широкого круга потребителей. Определяя роль потребителей в праве интеллектуальной собственности, Дэвид Вэйвер верно подметил, что они «во всех спорах о защите

2 В работе В.В. Орловой «Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: Теория и практика охраны фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений», написанной в 2006 году, для описания аналогичного понятия используется собирательный образ «коммерческое обозначение». Однако в настоящее время в связи с законодательным закреплением данного термина как одного из видов средств индивидуализации мы не можем продолжать его использовать в качестве общей категории.

интеллектуальных прав фактически являются третьими лицами. Поэтому когда мы имеем дело с административным или гражданско – правовым спором, в котором исследуются вопросы интеллектуальной собственности, следует принимать во внимание интересы не только спорящих сторон, но взвешивать и сбалансированно учитывать интересы потребителя, который невидим, но всегда подразумевается и как бы тоже присутствует в судебном заседании»3.

Именно усиление роли и значения интересов потребителей обусловило разработку и принятие значительного количества международных договоров как на мировом, так и на региональном уровне, регламентирующих правила «игры» на поле современного торгового оборота и добросовестного поведения его «игроков». Российские субъекты экономической деятельности как полноправные участники внешнеэкономической деятельности не могут оставаться в стороне от этих процессов.

Между тем правовое регулирование вопросов распоряжения

исключительными правами во взаимосвязи с вопросами введения потребителей в заблуждение может сильно отличаться от одной правовой системы к другой, что обусловлено как принципиальными различиями в принадлежности к той или иной правовой семье, так и национальными культурными, экономическими и социальными факторами.

Межнациональные деловые связи и стирание границ во всех сферах общественной жизни влекут «размывание» традиционного для права интеллектуальной собственности принципа территориальности и необходимость изучения и глубокого понимания правовой культуры зарубежных деловых партнеров.

Сказанное обуславливает необходимость проведения комплексного компаративистского исследования этих проблем и формулирование конкретных предложений по модернизации и совершенствованию как имеющихся в России доктринальных воззрений, так и действующего гражданского законодательства.

Vaver D. Intellectual property law: copyright, patents, trade-marks. 2nd ed., Irwin Law Inc., Toronto, ON, 2011, p. 14–15

В данном случае роль сравнительного правоведения «сопоставима с экспериментальным изучением живой природы в естественных науках (если, разумеется, такое сопоставление возможно)...» и полезна тем, что «сравнение различных решений, предлагаемых действующими правопорядками, позволяет, во-первых, точнее уяснить суть по-разному регулируемых ими социальных проблем и, во-вторых, определить, какое из этих решений является наиболее оптимальным (наиболее правильным, лучшим)»4, что полностью соответствует основным направлениям развития права интеллектуальной собственности как отрасли гражданского права, заданным в Концепции развития гражданского законодательства России и закрепленным Указом Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 (в редакции от 29.07.2014) «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации».

Таким образом, избранная тема настоящей работы является актуальной как с теоретической, так и с практической точки зрения.

**Степень научной разработанности темы.** Следует отметить, что рассматриваемый институт и раньше являлся предметом исследования ученых-юристов. Так, большой вклад в данной области в Российской Федерации внесен работами Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко, Л.А. Новоселовой, В.В. Орловой, А.П. Сергеева, А.Г. Серго, А.П. Рабец, Г.И. Тыцкой, О.Е. Шилохвоста и др.

Среди зарубежных авторов следует выделить труды таких ученых, как Ж. Азема, Б. Бентли, Г. Боденхаузен, Ж.-Ж. Бюрст, Д. Вэйвер, М. Вивант, Ж.-К. Галлу, Г. Кодилини, У.Р. Корниш, Л. Марино, П. Матели, Ж. Пасса, Ф. Полло-Дюльян, Ж. Фойе, Л. Шерман, Ж. Шмидт-Залевски и др.

Кроме того, в диссертационных работах, написанных в последнее время в  
России такими авторами, как Д.А.Гаврилов, Е.И.Трубинова, М.А.Цветкова,  
исследовались отдельные вопросы использования различительных обозначений в  
рамках правоотношений, возникающих в связи с недобросовестной

конкуренцией, как-то: создание смешения действиями конкурентов как

4 Кох X., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. — М.: Междунар. отношения, 2003, с. 324.

недобросовестное использование коммерческой ценности средств

индивидуализации, «паразитарная» конкуренция, преимущества

административного порядка при защите от недобросовестной конкуренции (Д.А. Гаврилов); попытки регистрации в качестве товарных знаков используемых и широко известных, но не зарегистрированных, обозначений, наделение ассоциаций потребителей правом препятствовать актам недобросовестной конкуренции, определение в качестве самостоятельного гражданско-правового способа защиты права требования о признании действий актом недобросовестной конкуренции (Е.И. Трубинова); совпадение права на защиту исключительного права (в судебном порядке) и права на защиту от недобросовестной конкуренции (в административном порядке) в части пресечения незаконного использования средств индивидуализации, необходимость распространения правового режима фирменных наименований на наименования некоммерческих организаций при осуществлении ими предпринимательской деятельности (М.В. Цветкова).

Бутенко С.В. изучала категорию введения потребителей в заблуждение как  
абсолютное основание для отказа в регистрации товарных знаков с точки зрения  
административных правоотношений, возникающих при рассмотрении

Роспатентом соответствующих заявок на регистрацию товарных знаков.

Орлова Е.Д., проводя в 2010 году анализ норм права и практики Роспатента  
касательно распоряжения правами на средства индивидуализации, обращала  
внимание на определенные проблемы, которые могут возникать при переходе  
прав на различительные обозначения с сохранением за предыдущим  
правообладателем тождественных или сходных до степени смешения других  
обозначений. При этом предлагалось на законодательном уровне ограничить  
такие возможности во избежание создания риска введения потребителей в  
заблуждение относительно источника происхождения товаров (услуг). Также в  
этой же работе при изучении аспектов наследования прав на средства  
индивидуализации обращалось внимание на возможный конфликт

имущественных и неимущественных прав наследодателя, и на определенные вопросы, связанные с получением согласия заинтересованных лиц на

регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных или тождественных с именами собственными.

Вместе с тем, как отмечено в упомянутом выше Указе Президента РФ от  
18.07.2008 № 1108 (в ред. от 29.07.2014) в целях совершенствования  
законодательных основ рыночной экономики, правового обеспечения

международных экономических и гуманитарных связей Российской Федерации  
необходимо дальнейшее развитие основных принципов гражданского

законодательства Российской Федерации, соответствующих новому уровню развития рыночных отношений; отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) опыта его применения и толкования судом; сближение положений ГК РФ с правилами регулирования соответствующих отношений в праве Европейского союза; использование в гражданском законодательстве Российской Федерации новейшего положительного опыта модернизации гражданских кодексов ряда европейских стран. Сказанное в полной мере относится ко всем институтам гражданского права, и, в частности, к праву интеллектуальной собственности, и носит перманентный характер.

Сказанное предопределяет **цели настоящего исследования**:

1) выявление общих для России, Великобритании и Франции  
закономерностей, присущих такому явлению в современном обществе как  
введение потребителей в заблуждение при распоряжении исключительными  
правами на различительные обозначения, используемые при введении в  
гражданский оборот товаров, работ (услуг) с такими обозначениями;

2) установление, анализ и предложение путей решения существующих  
противоречий и проблем в действующем российском праве средств  
индивидуализации применительно к первой цели исследования;

3) формулирование конкретных предложений по совершенствованию  
российского законодательства и достижение единообразия правоприменительной  
практики с учетом международного опыта, современных мировых тенденций.

Для достижения поставленных целей диссертантом решаются следующие **задачи**:

- выявить объекты, подлежащие правовой защите в качестве  
различительных обозначений во Франции и Великобритании, и проанализировать  
их правовые режимы на предмет установления сходства и различия с таковыми,  
существующими в России;

- исследовать и установить соотношение понятий «смешение», «ложное  
представление» и «введение потребителей в заблуждение», выявить правовые  
подходы, имеющиеся в России, Великобритании и Франции, к установлению и  
применению этих категорий;

- исследовать перечисленные понятия на предмет их соотношения с такой  
фундаментальной категорией гражданского права как обман и определить ее  
значение для права различительных обозначений;

- выявить особенности распоряжения правами на различительные  
обозначения в исследуемых правовых системах и установить его пределы в  
ракурсе защиты публично-правовых интересов неопределенного круга  
потребителей;

- определить соответствие действующего в России правового подхода при  
установлении режима распоряжения исключительными правами на средства  
индивидуализации современным реалиям и имеющимся подходам в  
вышеназванных зарубежных странах;

выявить пробелы правового регулирования в исследуемых правоотношениях в России и предложить способы их устранения;

разработать предложения по совершенствованию российского гражданского права с учетом направлений, заданных в Концепции развития гражданского законодательства России.

**Предполагаемый результат достижения поставленных целей**:  
гармонизация российского права интеллектуальной собственности, его  
прозрачность для всех участников гражданского оборота, в том числе  
иностранных партнеров, формирование и укрепление благоприятного

инвестиционного климата в Российской Федерации.

Для решения поставленных задач и достижения целей автором применены  
следующие **методы** **научного** **исследования**: сравнительно-правовой,

формально-логический, аналитический, синтетический, дедуктивный,

эмпирический, методы проведения аналогий и моделирования.

**Объектом** исследования выступают гражданско-правовые отношения, сложившиеся и складывающиеся в связи с распоряжением правами на различительные обозначения и их влиянием на потребителя.

**Предметом** диссертационного исследования являются нормы российского гражданского законодательства, нормы международных и зарубежных правовых актов, подзаконных актов, российская и зарубежная судебная практика, российские и зарубежные доктринальные подходы к решению проблем, связанных с влиянием на сознание потребителя при распоряжении правами на различительные обозначения.

**Область исследования** - гражданское право и международное частное право.

**Теоретическую основу исследования** составили фундаментальные труды,  
касающиеся как проблем гражданского права и международного частного права в  
целом, так и права интеллектуальной собственности в частности, и в первую  
очередь, аспектов, затрагиваемых в диссертации. Это работы таких российских  
ученых, как М.И. Брагинский, М.М. Богуславский, Е.А. Васильев,

В.В. Витрянский, Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, В.П. Грибанов, В.А. Дозорцев, В.И. Еременко, А.С. Комаров, А.П. Сергеев, В.В. Орлова, Г.И. Тыцкая, Р.О. Халфина, Г.Ф. Шершеневич и др.

Также при проведении исследования были использованы научные произведения, относящиеся к теме диссертации, таких иностранных авторов, как Ж. Азема, Б. Бентли, Г. Боденхаузен, Ж.-К. Галлу, У.Р. Корниш, Х.Кох, У. Магнус, Х. Кетц, Л. Марино, П. Матели, Ж. Пасса, Ф. Полло-Дюльян, К.К. Цвайгерт, Л. Шерман и др.

Помимо этого, использовались также материалы, подготовленные по  
результатам научно-практических исследований по проблемам права

интеллектуальной собственности, проводимых Всемирной организацией по

интеллектуальной собственности, а также анализа и обобщения судебной практики российского Суда по интеллектуальным правам.

**Эмпирическую базу исследования** составили российские и зарубежные судебные акты за период с 1883 по 2017 год, в частности, судебные акты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, российского Суда по интеллектуальным правам, Палаты Лордов Великобритании, Кассационного суда Франции, Европейского суда по правам человека, Cуда Европейского Союза и др.

**Нормативную базу исследования** составляют международно-правовые акты  
по вопросам интеллектуальной собственности, в частности, Парижская конвенция  
по охране промышленной собственности (заключена 20.03.1883), Сингапурский  
договор о законах по товарным знакам (подписан в Сингапуре 27.03.2006),  
Директивы и Регламенты Европейского парламента и Совета; отечественное  
гражданское законодательство, в частности, Гражданский кодекс Российской  
Федерации, Указ Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 (ред. от 29.07.2014)  
«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»;

зарубежное законодательство по исследуемой проблематике, в том числе Закон Великобритании о товарных знаках 1994г., Закон Великобритании о введении в заблуждение 1967 г., Гражданский кодекс Франции, Торговый кодекс Франции, Кодекс интеллектуальной собственности Франции и др.

**Научная новизна** диссертационной работы состоит в том, что

впервые в отечественной науке изучены подходы, существующие в праве Франции и Великобритании к вопросу о распоряжении правами на различительные обозначения, в том числе, в контексте добросовестности поведения в гражданском обороте;

проведен соответствующий сравнительно - правовой анализ с имеющимися взглядами на эти аспекты в Российской Федерации;

- осуществлено комплексное сравнительное исследование существа и  
взаимосвязи понятий «сходство до степени смешения», «ложное представление»

и «введение потребителя в заблуждение» при распоряжении исключительными правами на различительные обозначения;

- впервые в праве интеллектуальной собственности Российской Федерации  
предлагается использовать такую общую категорию гражданского права как  
обман;

- критически осмыслены договорные и бездоговорные способы распоряжения  
исключительными правами на различительные обозначения, как охраняемые, так  
и не охраняемые в Российской Федерации;

- в контексте сравнительно-правового аспекта исследованы теоретико-  
практические проблемы, связанные с толкованием и применением норм  
российского кодифицированного законодательства, относящихся к проблеме  
введения потребителей в заблуждение при распоряжении исключительными  
правами на средства индивидуализации;

исследована проблема соотношения имущественных и тесно связанных и ними личных неимущественных прав при распоряжении различительными обозначениями в России, Великобритании, Франции и предложены пути ее решения в России;

высказано предложение о применении общих способов, предусмотренных статьей 1252 ГК РФ, для защиты прав на средства индивидуализации во всех случаях, когда имеют место основания полагать, что потребитель или контрагент вводятся в заблуждение в результате формирования ложного представления относительно происхождения товаров (услуг), их качества, наличия какой-либо связи между истцом и ответчиком,

- предлагается транспонировать нормы о взыскании компенсации за  
нарушение прав на товарный знак на любые случаи нарушения прав на средства  
индивидуализации;

- установлено, что в значительном числе случаев присутствие на рынке  
обозначений, вводящих в заблуждение потребителей и контрагентов, обусловлено  
поведением и волей лиц, находящихся в корпоративном конфликте;

- предложено отдавать предпочтение внесудебным способам урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности в случае их тесной связи с корпоративными конфликтами.

**Положения, выносимые на защиту**:

Итоги проведенного сравнительно-правового исследования позволяют автору отстаивать следующие выводы, выносимые на защиту:

1. Преднамеренное введение в заблуждение в отношении происхождения  
товаров и услуг и их качеств в праве интеллектуальной собственности является  
проявлением фундаментальной гражданско-правовой категории обмана и  
образует деликт.

2. При определении обманчивости (ложности) представления, вызываемого  
различительным обозначением у потребителя, во внимание должны приниматься  
следующие факторы: (1) сила (степень) ассоциаций потребителей обозначения  
ответчика с обозначением истца; (2) сходство различительных обозначений истца  
и ответчика; (3) близость областей деятельности истца и ответчика; (4)  
местонахождение бизнеса истца и ответчика; (5) характеристики рынка; (6)  
намерение ответчика на создание в глазах общественности не соответствующего  
действительности представления относительно его экономической связи с  
истцом; (7) наличие оговорок ответчика относительно случайного характера  
каких-либо совпадений используемых им различительных обозначений с  
охраняемыми обозначениями истца; (8) является ли использование ответчиком  
различительного обозначения попыткой создания пародии или сатиры.

При этом относительная важность каждого из этих факторов существенно варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств дела, а сами факторы часто тесно взаимосвязаны.

3. Из принципа независимости товарного знака от лица, его использующего,  
следует, что переход исключительного права на товарный знак по договору сам  
по себе не может являться вводящим потребителя в заблуждение. Правовое  
значение для оценки способности товарного знака ввести потребителя в  
заблуждение имеют действия субъектов предпринимательской деятельности по

использованию этого обозначения. В связи с этим предлагается исключить норму, содержащуюся в пункте 2 статьи 1488 ГК РФ.

4. Научно обоснована охранительная функция средств индивидуализации,  
которая заключается в превентивном обеспечении минимизации риска  
необходимости оспаривания договоров, заключенных неограниченным кругом  
потребителей под влиянием заблуждения, и которая порождается в сфере  
публично – правовых интересов через защиту частно – правового интереса в  
правоотношениях, вытекающих из интеллектуальных прав.

5. Необходима унификация оснований для признания действий  
нарушающими исключительные права на любое средство индивидуализации  
путем установления правила о недопущении использования обозначения,  
тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым обозначением  
другого лица в отношении аналогичных или однородных товаров, услуг или  
деятельности, если в результате такого использования возникает риск введения в  
заблуждение потребителя относительно существенных свойств товара (услуги,  
деятельности) или их происхождения и экономической связи предполагаемого  
нарушителя права с правообладателем.

6. Согласие, даваемое лицом на использование его патронима, изображения  
или факсимиле в составе соответствующего средства индивидуализации, может  
быть совершено либо в форме односторонней распорядительной сделки,  
безотзывность которой должна быть закреплена законодательно, либо в форме  
договора, прекращение действия которого будет влечь прекращение  
исключительного права на средство индивидуализации.

7. Согласие гражданина на использование его патронима, псевдонима,  
прозвища, изображения, выраженное в заключенном им договоре, не  
свидетельствует о том, что данный договор можно относить к договорам об  
отчуждении лицом своих нематериальных благ или к лицензионным договорам на  
их использование, поскольку сами по себе имя, псевдоним, прозвище,  
изображение не являются объектами интеллектуальной собственности.

1. Для совершения любых распорядительных действий с товарным знаком, в состав которого входят объекты личных неимущественных прав гражданина, необходимо согласие лица – носителя личных неимущественных прав на использование этих объектов в качестве элементов этого товарного знака, а отсутствие такового должно влечь прекращение правовой охраны товарного знака. Аналогичный подход предлагается использовать и в отношении иных различительных обозначений, содержащих в себе в качестве элементов объекты личных неимущественных прав гражданина: фирменное наименование, коммерческое обозначение, доменное имя должны подлежать изменению в течение разумного установленного законом срока по требованию носителя прав или его близких родственников – в случае его смерти.
2. Предлагается законодательно закрепить недопустимость использования в средствах индивидуализации изображения гражданина способами, вводящими в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, или злоупотребления правом в других формах.

10. Общие способы защиты интеллектуальных прав, закрепленные в статье  
1252 ГК РФ, могут быть применены для защиты исключительного права также в  
случае, когда используемое одним лицом обозначение и охраняемое обозначение  
другого лица не являются сходными до степени смешения, но имеют место  
основания полагать, что потребитель вводится в заблуждение в результате  
формирования первым лицом ложного представления относительно  
происхождения товаров (услуг), их качества, наличия какой-либо связи между  
истцом и ответчиком.

11. Меры ответственности, установленные статьей 1515 ГК РФ в виде  
взыскания компенсации вместо убытков, можно применять не только в случае  
незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с  
товарным знаком в отношении однородных товаров, но по аналогии и в иных  
случаях недобросовестного поведения ответчика, в результате которого имеет  
место ложное представление и, как следствие этого, введение потребителей в  
заблуждение.

12. Наиболее распространенные причины появления на рынке обозначений,  
вводящих потребителей и деловых партнеров в заблуждение:

- последствие конфликта, нередко имеющего личный характер, руководства  
двух компаний, формально являвшихся или нет аффилированными, работавших  
ранее совместно и имевших единое рекламное портфолио,

недобросовестное завладение контрольным пакетом акций одного из юридических лиц группы компаний, в том числе организованное бывшим генеральным директором;

отчуждение части товарных знаков из серии или товарного знака, тождественного фирменному наименованию одной компании, на имя других лиц, аффилированных с генеральным директором «материнской» компании – держателя портфеля интеллектуальной собственности, в том числе через оффшорные компании с последующей их ликвидацией;

- регистрация новых юридических лиц или получение права использования  
доменных имен со сходной или тождественной оригинальной частью  
различительного обозначения на свое имя бывшими учредителями или  
сотрудниками компании, полагающими, что право на такое обозначение  
принадлежит им, так как когда-то именно они его придумали для компании (и,  
следовательно, именно им принадлежит «авторское право» на это обозначение),  
которую им пришлось покинуть в силу разных, носящих личный характер,  
обстоятельств;

- решение иностранной компании, имевшей ранее в России агента или  
официального дистрибьютора, о начале самостоятельного функционирования на  
российском рынке непосредственно, без привлечения посреднических услуг,  
однако используя репутацию и имидж, которые сложились благодаря  
деятельности бывшего агента (дистрибьютора) и т.д.

13. Установлено, что наиболее эффективным средством разрешения споров,  
связанных со средствами индивидуализации, являются медиация и коммерческий  
арбитраж (в России – третейское разбирательство), поскольку исключительные

права на средства индивидуализации представляют собой сложный симбиоз имущественных и тесно связанных с ними личных неимущественных прав.

**Теоретическая значимость работы** заключается в том, что ее результаты  
могут быть использованы в ходе дальнейших цивилистических исследований  
различных аспектов распоряжения правами на средства индивидуализации,  
позволят сформировать более четкое представление о существующей в  
российском праве интеллектуальной собственности категории обмана,

характеризующих его факторах, об условиях использования патронима, псевдонима, прозвища, изображения гражданина в средствах индивидуализации как при жизни гражданина, так и после его смерти, о мерах ответственности, применяемых при защите исключительного права на средство индивидуализации.

**Практическая значимость работы** заключается в том, что выводы и  
предложения, сформулированные в данной работе, могут быть использованы  
правотворческими органами при совершенствовании отечественного

законодательства о средствах индивидуализации в условиях современного  
общества, судебными и административными органами при рассмотрении споров и  
вопросов, связанных с использованием средств индивидуализации и

распоряжением правами на них, в учебном процессе в рамках преподавания  
курсов «Гражданское право», «Интеллектуальные права», «Средства

индивидуализации», при подготовке соответствующих учебных пособий, в юридической практике.

**Апробация результатов работы.**

Ряд положений, отраженных в диссертационном исследовании, применялся  
автором при рассмотрении конкретных споров в Суде по интеллектуальным  
правам, а также обсуждался в рамках Международного форума

«Интеллектуальная собственность – XXI век», проводившегося Институтом  
государства и права Российской академии наук под эгидой Всемирной  
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с 23 по 26 апреля 2013 г. в  
Москве, на заседании Подкомитета по совершенствованию нормативно-правового  
регулирования законодательства в области биомедицинских,

биофармацевтических и биоинформационных технологий Комитета ТПП РФ по содействию модернизации и технологическому развитию экономики России, проводившегося 03.12.2015 на тему «Перспективы развития фармацевтической и медицинской промышленности в России. Текущее состояние российской биофармацевтической отрасли», на Второй ежегодной конференции «Защита прав интеллектуальной собственности», проводившейся 23.09.2016 компанией «Business Way Forum» в Москве, на юбилейном Пятом Международном IP Форуме, проводимом Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 17-18 февраля 2017.

По теме исследования автором опубликовано 5 работ в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

**Структура диссертационного исследования** обусловлена его предметом, целями и задачами. Последовательность расположения разделов работы обусловлена необходимостью проведения всестороннего анализа выбранной темы. Работа состоит из трех глав, объединяющих 8 параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

## Различительные обозначения по законодательству Великобритании, Франции, России. Источники правового регулирования

Приступая к изучению вопроса о правовом регулировании различительных обозначений в Великобритании, Франции и России сразу представляется целесообразным сделать оговорку: с учетом целей и задач, обусловленных темой настоящей работы, при характеристике их как объекта исключительных прав мы будем подробно останавливаться только на тех видах обозначений, которые имеют нюансы по сравнению с российскими аналогичными средствами индивидуализации или неизвестны современному российскому законодательству и практике его применения.

Понятие различительного обозначения и особенности источников правового регулирования соответствующих режимов в изучаемых странах обусловлены их принадлежностью к различным правовым семьям.

Главная особенность источников правового регулирования Великобритании определяется тем, что она является страной прецедентного права, которое, в свою очередь, состоит из общего права и права справедливости. Это означает, что, например, Закон о товарных знаках 1994 года применяется с учетом многочисленных судебных прецедентов, которые и играют роль главного источника права. Как справедливо обращается внимание в доктрине, «норма права, вытекающая из закона, как в течение многих веков считают английские юристы, непригодна для практического применения до тех пор, пока эта норма не пояснена судьей или судьями в судебном решении»5. Акты британского парламента и судебные прецеденты, которыми они «обогатились» за столетия, применяются и в настоящее время.

Вместе с тем, как справедливо отмечено В.С. Белых, соотношение законодательства и судебного прецедента, в свою очередь, также образует сложную структуру. С одной стороны, формально приоритет принадлежит закону. С другой стороны, именно судебная практика решает, чему отдавать пальму первенства в случае неясностей и коллизий – закону или прецеденту. При этом носителем прецедента как источника права является судебное решение, а если точнее, та его часть, которая составляет его мотивировочную часть (основание решения, ratio decidendi). Гарантией этого вида источника права является уважение к отдельно взятому решению суда вышестоящей инстанции6.

Закон и судебный прецедент – не единственные источники права Великобритании. Однако именно они имеют важнейшее значение для настоящего исследования, в связи с чем мы обращаем здесь внимание именно на них и оставляем за рамками работы иные вопросы источников правового регулирования Соединенного Королевства.

Еще одной интересной особенностью права Великобритании является отсутствие кодификации гражданского права в целом и его отдельных институтов в частности. Сказанное относится и к праву интеллектуальной собственности, которое тесно связано с конкурентным правом.

Не знает британское право и деления на частное и публичное.

Вместе с тем, в последние 25 лет наблюдался активный процесс сближения законодательства Соединенного Королевства с законодательствами других стран, и в первую очередь, стран – участниц Европейского Союза7. Влияние европейского права, сконцентрированного в европейских соглашениях и директивах, проявляется, прежде всего, в том, что британские суды интерпретируют нормы внутреннего законодательства с учетом этих нормативных документов, а также практики суда ЕС. А на основании статьи 114 Соглашения о функционировании Европейского союза Соединенное королевство имплементировало в свое внутреннее законодательство нормы, выработанные директивами ЕС, путем принятия новых законов. Одним из примеров такого влияния права ЕС на право Великобритании является принятие парламентом нового, взамен ранее действовавшего, Закона о товарных знаках 1994 года.

Великобритания также является участницей многосторонних международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, и, в первую очередь, Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883, в редакции от 28.09.1979; далее – Парижская конвенция), Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 28.06.1989; далее - Мадридский протокол 1989 года), Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Марракеш, 15.04.1994; далее – ТРИПС). Однако, материальные нормы международного права по общему правилу не имеют прямого действия в Великобритании и требуют их имплементации во внутреннее законодательство.

По причине вышеуказанных особенностей, строго говоря, Великобритания не знает и систематической классификации различительных обозначений. В доктрине и законодательстве мы можем наблюдать наличие специального регулирования только в отношении товарных знаков.

Однако исторически сложилось так, что обладатель любого обозначения, способного индивидуализировать товары, услуги и даже частное лицо, может требовать в судебном порядке их защиты.

Основной предпосылкой британского права различительных обозначений, если можно условно так назвать эту отрасль, является тезис: для того, чтобы успешным образом защитить в суде свои права, лицо должно доказать ряд обстоятельств, в том числе то, что оно владеет не просто средством идентификации в отношении товаров и услуг, а гудвиллом на это обозначение.

Гудвилл (англ. goodwill). Это, пожалуй, одна из самых ярких и универсальных «фигур» в праве интеллектуальной собственности Великобритании. Он является формой нематериального права (или, в соответствии с принятым в Великобритании оборотом, формой нематериальной собственности), которая присуща именно англо–саксонскому праву. В классическом деле 1901 года «IRC v. Muller & Co. s Margarine» суд описал его как «преимущество доброго имени, репутации и связей бизнеса, силой притяжения, которая привлекает покупателя. Это та вещь, которая отличает давно существующее предприятие от нового в начале его пути. Гудвилл предприятия должен исходить от определенного центра или источника. Каким бы широким и всеобъемлющим ни было его влияние, гудвилл ничего не стоит, если он не имеет достаточную силу привлечения, чтобы вернуть клиентов к своему источнику»8. Гудвилл состоит из различных элементов. Он отличается по своему составу в различных отраслях и в различных предприятиях в одной и той же отрасли. В разных отраслях и предприятиях могут превалировать разные элементы.

Одним из важных следствий такого определения является то, что само по себе начало осуществления предпринимателем или организацией коммерческой деятельности не влечет появления гудвилла, поскольку потребитель может приобретать у предпринимателя (организации) товары или услуги только потому, что его (ее) предприятие удачно расположено или просто в силу его существования. Для существования гудвилла клиенты должны приобретать товары или использовать услуги из-за приобретенной предприятием репутации.

У гудвилла существуют объект, субъект и масштаб.

Объектом гудвилла являются знаки, которые воспринимаются как указывающие, что товар или услуга происходят от определенного торгового источника. Эти знаки могут принимать различные формы. Как правило, он возникает в отношении имени, символа или логотипа, который используется в предпринимательской деятельности и таким образом стал ассоциироваться с конкретным предприятием. Например, очевидно существование гудвилла, связанного с наименованием «MARKS & SPENCER» или с «галочкой» NIKE. Однако суды признают, что гудвилл может возникать и в ряде других ситуаций. К ним относится гудвилл, связанный с упаковкой или оформлением продукции и стилем рекламы, а в некоторых случаях он может начать ассоциироваться со словами, которые первоначально воспринимались как описательные относительно самих товаров.

Например, словосочетание «фруктовая пастила» («FRUIT PASTILLES») можно воспринять как описание продукта, произведенного в виде пастилы, который имеет вкус или сделан из фруктов. Однако большинство детей (и взрослых) в Великобритании поймут эти слова как указывающие на конкретный бренд сладкой кондитерской продукции, на самом деле производимой компанией «Rowntree s». Другие известные примеры: «TREATS» — означает не только «особое угощение», но и кондитерское изделие компании «Cadbury s»; «EVIAN» — слово, которое означает не только географическое место во Франции, но и бренд воды9, «MOTHERCARE» – одежда для будущих мам и детей.

Лицо может приобрести гудвилл путем использования конкретной упаковки или оформления в отношении своей продукции. Например, в деле «Reckitt&Colman Products Ltd. v. Borden Inc. and others» истцом являлся продавец лимонного сока в пластиковых контейнерах, которые напоминали лимон по размеру, форме и цвету. Эта деятельность осуществлялась им с 1950-х годов. Палата лордов постановила, что если бы ответчик воплотил в жизнь свои планы по использованию пластиковых лимонов, которые были очень похожи на упаковку истца, то он выдавал бы свой сок за его товар, поскольку из материалов дела следовало, что истец сумел убедить потребителей в том, что лимонный сок, продаваемый в пластиковых контейнерах в виде лимона, был изготовлен им. При этом не имело значения то, что сок истца был помечен как «IIF», а ответчика – «REALEMON», потому что покупатели не изучают внимательно надписи на этикетках10.

## Распоряжение правами на различительные обозначения. Краткая характеристика

Распоряжение правами на различительные обозначения происходит многими способами, которые можно классифицировать по различным критериям.

Статья 1233 ГК РФ содержит только один из них – в зависимости от судьбы прав – отчуждение или предоставление в пользование другим лицам.

Вместе с тем, наукой предлагаются и другие классификации. Так, Е.Д. Орлова предлагает следующую систему:

1) по форме легализации – договорные и внедоговорные;

2) в зависимости от видов заключаемых договоров среди договорных способов – отчуждение, лицензия, коммерческая концессия, аренда предприятия, доверительное управление, залог;

3) для внедоговорных способов в зависимости от результата, достигаемого при их осуществлении – завещание права, передача права при реорганизации юридического лица, отказ правообладателя от права, приятие решение о продлении срока действия права, принятие решения об изменении объема правовой охраны88.

В свою очередь надо отметить, что распоряжение исключительным правом как волевой акт правообладателя является элементом иной иерархии, в основу которой может быть положено одно из оснований возникновения, изменения и прекращения прав – по воле правообладателя или помимо его воли.

Если исходить из деления, предлагаемого статьей 1233 ГК РФ, то отчуждение и использование средств индивидуализации также может, в свою очередь, принимать различные формы, которые представляется целесообразным классифицировать, например, следующим образом:

1. в зависимости от волеизъявления правообладателя: с его согласия или без такового;

2. в зависимости от субъектного состава: непосредственно правообладателем, лицом, действующим с согласия последнего или по решению уполномоченного органа (например, суда);

3. в зависимости от судьбы правомочий: с сохранением прав за правообладателем полностью или частично и без сохранения этих прав (т.е. с переходом прав полностью или частично);

4. в зависимости от установленных законом предписаний: законно или незаконно.

Предлагаемое деление (см. Приложение 3), как и любая другая классификация, конечно, условно, поскольку все перечисленные формы могут «переплетаться» между собой на практике. Кроме того, использование различительного обозначения самим правообладателем или лицом, действующим с его согласия или под контролем, также может быть законным или незаконным. Последнее имеет место как раз в случае недобросовестных действий уполномоченного лица, когда формально предписания закона соблюдены, но в действительности имеет место злоупотребление правом и/или нарушение прав других лиц.

Надо сказать, что исследованию проблемы терминологии и соотношения понятий «использование» – «распоряжение» – «передача прав» – «представление права» и их содержания применительно к средствам индивидуализации в российской правовой доктрине посвящено много работ. Она подробно изучена в трудах А.П. Сергеева89, Е.А. Суханова90, Ю.В. Романца91, Н.Н. Аверченко92, Е.Д. Орловой93 и др.

Следует согласиться с тезисом о том, что распоряжение исключительным правом представляет собой право титульного владельца определять судьбу своего права. Вместе с тем предлагаемое строгое разграничение категорий «распоряжение» правом и «использование» права спорно94. И из смысла статьи 1229 ГК РФ, и из доктрины95 следует, что использование является составляющим элементом общего правомочия по распоряжению исключительными правами. В свою очередь, распоряжение в какой–то мере само является использованием исключительного права на средство индивидуализации, так как если понимать «использование» права или объекта в смысле «извлекать выгоду, доход, преимущества», то при такой форме распоряжения как возмездное отчуждение правообладатель взамен утрачиваемого им права приобретает его экономический эквивалент в виде определенной денежной суммы, имущества или другого права.

Возможность использовать свои исключительные права на объекты интеллектуальной собственности любым способом (предоставление во временное пользование другому лицу, отчуждение права, внесение его в качестве средства обеспечения обязательства, завещание) и составляет ту экономическую ценность, которая обуславливает необходимость существования этого вида объекта гражданских прав в гражданском обороте.

Надо сказать, что в исследуемых зарубежных правопорядках не придается ровно никакого значения приведенной выше теоретической дискуссии относительно понятия использования различительных обозначений. Для практического применения имеет значение уяснение вопросов законного и незаконного использования в смысле извлечения преимуществ из владения правом и его способов, а также пределы использования прав.

Законное использование различительных обозначений происходит либо самим правообладателем, либо с его согласия, причем такое согласие может быть явным или скрытым, выраженным в отдельном договоре (наиболее часто встречающийся случай использования с согласия правообладателя) или без него (реже).

Во Франции контракты на использование интеллектуальной собственности в целом подчиняются нормам, которые могут быть объединены в три большие группы.

CPI содержит первую группу норм, которые применяются тогда, когда не действует общее право (specialia generalibus derogant), т.е. включает специальные нормы. Он содержит положения для определенных контрактов на использование, а также некоторые общие положения, распространяющиеся на все случаи.

Вторую группу образуют основные принципы контрактного права, которые содержатся в ГК Франции. Сюда входят принцип автономии воли, принцип свободы договора, принцип возмещения убытков и т.д. Нормы ГК Франции образуют общую часть права, которая позволяет регулировать вопросы, не предусмотренные CPI (ГК ст. 1101 и далее).

Наконец, ГК Франции содержит также положения общего права, образующие третью группу - гражданское право специальных контрактов. Это нормы, относящиеся к отдельным видам контрактов: право купли–продажи путем цессии (ст. 1582 и далее), право предоставления в пользование путем предоставления лицензии (ст. 1709 и далее), право залога для залоговых контрактов (т. 2355 и далее) и т.д.

Так же, как и Закон товарных знаках Великобритании, CPI содержит специальные нормы о договорном использовании только товарных знаков. В отношении использования иных различительных обозначений действуют общие нормы Гражданского и Торгового кодексов.

В доктрине специальные контракты на использование разделяются на контракты, влекущие переход права (транслативные), и контракты, не влекущие переход права собственности (нетранслативные). Среди них для различительных обозначений самыми используемыми являются цессия и лицензия. При этом цессия как контракт, влекущий переход прав к другому лицу, является транслативным контрактом, а лицензия – нетранслативным, т.к. она, соответственно, не влечет перехода прав от титульного правообладателя к другому лицу

Во Франции все права на любые объекты интеллектуальной собственности, за исключением неимущественных неотчуждамых прав авторов, могут быть предметом контрактов96.

В рамках темы настоящего исследования представляется интересным остановиться подробнее на особенностях специального регулирования контрактов по использованию прав на товарные знаки. Релевантная нормативная база содержится в книге VII CPI. Возможность заключения контрактов на использование товарных знаков основывается на принципе свободы оборота товарного знака независимо от предприятия, одним из активов которого он может являться.

## Проблема использования и отчуждения прав на различительные обозначения, содержащие имена собственные. Коммерциализация личности

Именно необходимость выделения своего бизнеса среди конкурентов обусловила появление различительных обозначений. Выбор средства индивидуализации должен соответствовать ряду критериев. Все эти критерии были выработаны законодательными и судебными органами исходя из функций, которые должно выполнять то или иное средство индивидуализации, а также принципа соблюдения прав других лиц.

Самыми первыми и самыми естественными были те индивидуализирующие предприятия и коммерсантов обозначения, которые содержали родовые имена (имя, фамилия, отчество собственные и родителей, далее – патронимы), прозвища, псевдонимы и местность, из которых происходили их основатели. Примерно с середины 50–х годов прошлого века с развитием и доступностью широкому кругу лиц аудиовизуальных произведений, а через экранизацию литературных произведений – их персонажей, возникла также тенденция использования в коммерческом обороте этих образов, как в качестве рекламно– сувенирной продукции, так и для индивидуализации различных коммерческих структур.

Эти традиции сохранились и имеют место и в наши дни. С точки зрения учредителей бизнеса их имена являются уникальными и заслуживают того, чтобы товары, продаваемые ими, или оказываемые услуги ассоциировались у потребителей с ними. Также заманчивыми для привлечения внимания к своему предприятию выглядят и имена известных персоналий.

Но это порождает на практике много вопросов, которые мы рассмотрим в этом параграфе ниже.

Так, при выборе в качестве коммерческого обозначения, фирменного наименования, вывески, товарного знака каждое лицо вправе использовать свое собственное имя или фамилию или фамилию, полученную после вступления в брак. Но что делать в случае развода супругов или смерти одного из супругов и сохранения бизнеса за тем из них, кто принял фамилию только в связи с вступлением в брак? Например, в соответствии со статьей 264 ГК Франции лицо утрачивает право на использование фамилии бывшего супруга. Но он вправе сохранить эту фамилию либо по договоренности с бывшим супругом, либо по разрешению суда, если это обосновано частным интересом для него или для их детей. Но это разрешение не дает бизнес–преимуществ титульному носителю фамилии.

Так, рассматривая иск о контрафакции в связи с передачей прав на словесный товарный знак «Cantin» для товаров – продуктов питания, и в частности, для сыров (29 и 33 классы МКТУ), коммерческие обозначения и вывески «Cantin», «Marie-Anne Cantin», «Fromages Cantin», «Christian Cantin» и «Cantin-fromages de tradition», французские суды пришли к выводу о том, что фамилия мужа, используемая его бывшей женой или вдовой, не может быть передана вместе с предприятием137. В приведенном примере интересно еще и то, что исключений не допускается, даже если соответствующий спор возник между членами одной и той же семьи (передача прав была осуществлена ответчицей в пользу матери первой истицы по данному делу).

Вместе с тем французская судебная практика полагает, что лицо может выбрать для своего коммерческого обозначения в качестве фантазийного элемента имя, которое в свою очередь само является патронимом другого лица. Носители этих патронимов могут предоставить право использовать свое имя в качестве различительного обозначения другим лицам для осуществления ими коммерческой деятельности, а могут и запретить, если такое использование повлечет возникновение нежелательного и наносящего ущерб риска смешения этого лица с коммерческой деятельностью другого лица. Истец в таком случае должен обосновать наличие этого возможного смешения и ущерба.

Например, рассматривая дело «CAVIAR PETROSSIAN (SA) et PETROSSIAN (Armen) v. VOL (Pierre)», Парижский суд сказал, что использование художником псевдонима «Petrossian» не наносит ущерба ни коммерческому обозначению, ни имени «PETROSSIAN», так как деятельность ответчика (художественная галерея) не пересекается с деятельностью истца (икорный дом). Вместе с тем суд признал факт нарушения права на общеизвестный товарный знак «Petrossian»138.

В то же время известны случаи благополучного сосуществования большого бизнеса и имени известного во Франции лица при отсутствии их семейной связи. Такое может быть, когда носители фамилии не подозревают, что это может быть ими пресечено, либо толерантно относятся к такому использованию, полагая, в том числе, что фамилия распространенная. Пример – французский парфюмерный дом «Fragonard» и одноименный музей парфюмерии. Fragonard – фамилия французского художника Jean-Honor Fragonard (1732-1806), родившегося в парфюмерной столице мира – городе Грассе (Франция). Парфюмерный дом был создан предпринимателем, который не имел никакого отношения к семье художника, в 1926 году как дань симбиозу города Грасса и утонченного искусства. Как позиционирует этот Дом, выбор имени выражает его желание вести свой бизнес в соответствии с традициями139. Истории не известно о каких-либо спорах между этим парфюмерным домом и носителями фамилии Fragonard.

Несмотря на то, что по общему правилу, имя и фамилия человека в силу своей природы неотчуждаемы, французская доктрина и судебная практика исходят из возможности коммерческого использования патронима в соответствии с заключенным договором. Условия этого договора должны определять права, обязанности и свободы сторон, а также пределы использования такого разрешения. Часто такие договоры заключаются известными спортсменами или актерами. И в этом случае снова возникает вопрос о допустимости предоставления в пользование или уступки другому лицу различительных обозначений, в которых имеются такие патронимы.

Суд кассационной инстанции разрешает этот вопрос в пользу допустимости распоряжения правами на различительное обозначение – патроним. Так, рассматривая известное дело о фирменном наименовании «Bordas» суд сказал, что патроним стал различительным обозначением, которое более не связано с физическим лицом, для идентификации предприятия, одновременно приобретя статус нематериального имущества этого предприятия140. С этого момента имя не может быть отделено от юридического лица. Уступив свой патроним в пользу различительного обозначения конкретного юридического лица, это физическое лицо утрачивает право повторно совершить аналогичную сделку, так как с этой точки зрения имя ему больше не принадлежит. Вместе с тем, ничто не препятствует этому лицу, давая свое согласие на использование его имени в фирменном наименовании, ограничить такое использование в отношениях с третьими лицами, например, предоставлять его использование только по лицензии. Также физическое лицо может позволить другому лицу (например, некоммерческому обществу) только управлять этим именем в коммерческих целях и с учетом интересов его носителя или не допускать его распространения дальше членов своей семьи.

Использование патронима в качестве средства индивидуализации не защищает его владельца от наличия на рынке другого обозначения, сходного по звучанию и написанию или тождественного (омоним). И такое присутствие может быть вполне добросовестным. В этом случае оба владельца вправе использовать свои патронимы в экономической деятельности. Вместе с тем их обладатели вправе в судебном порядке требовать от другого лица определить порядок использования своих различительных обозначений. Что касается товарных знаков, то статья L.713-6 CPI прямо предусматривает возможность наложения судебного запрета, если такое использование на вывеске влечет ущерб владельцу прав на товарный знак.

Так, отказывая в иске «POILNE SA v. MAX POILNE SARL et Max Poiln» о запрете использовать патроним «POILNE» в товарных знаках, на вывеске, в фирменном наименовании, суд выяснил, что ранее уже имелся спор, касающийся использования этого обозначения, где истцами по делу были г-н Pierre Poiln и «POILNE SA». Деятельность сторон осуществлялась в одном секторе производство и продажа выпечки и хлеба. Учитывая «старшинство» товарного знака компании «POILNE SA», его широкую известность и наличие «младших» товарных знаков у компании «MAX POILNE SARL» для однородных товарных позиций МКТУ, а также то, что ее основатель является носителем фамилии Poiln, апелляционный суд Парижа в 1992 году установил регламент использования г– ном Max Poiln своего имени во избежание риска смешения двух булочных в глазах общественности: «она [компания «MAX POILNE SARL» – прим. Т.В.] не может использовать обозначение [«POILNE» – прим. Т.В.] в качестве товарного знака, фирменного наименования, коммерческого обозначения, в деловой документации, рекламе и на упаковке, иначе как располагая сразу в одной строчке с именем MAX символами того же размера, того же цвета и той же тональности и с добавлением сразу внизу адреса своего нахождения читаемыми буквами»141.

## Внесудебный порядок урегулирования конфликтов

Среди внесудебных средств урегулирования споров в целом можно выделить претензионный порядок, переговоры, арбитраж (коммерческий) и медиацию. Эти способы являются универсальными и «работают» во всех юрисдикциях вне зависимости от территориального нахождения сторон или их государственной принадлежности. ВОИС также обращает внимание на то, что в сфере интеллектуальной собственности споры могут разрешаться на основе мнения эксперта181. Представляется, что мнение эксперта в основном, может эффективно использоваться при рассмотрении патентных споров, споров о ноу-хау и т.д., т.е. там, где требуются специальные познания в какой-либо области науки или техники.

В России с 1 июня 2016 года введен претензионный (обязательный) досудебный порядок урегулирования ряда категорий споров, подлежащих рассмотрению в арбитражных судах (часть 5 статьи 4 АПК РФ). В эту категорию попадают гражданско-правовые споры о защите интеллектуальных прав, т.е. и о защите нарушенных или оспариваемых прав на средства индивидуализации.

В отличие от них споры, подлежащие рассмотрению в судах общей юрисдикции, в соответствии с абзацем 7 статьи 132 Гражданско-процессуального кодекса РФ требуют обязательного досудебного претензионного урегулирования пока только в случаях, предусмотренных федеральным законом или договором.

Претензионный порядок урегулирования спора может предшествовать как судебному разбирательству, так и внесудебному. В процессе претензионной работы в случае, если стороны не связаны контрактом, в котором уже имеется арбитражная или медиативная оговорка, они могут договориться о разрешении своего спора путем процедур арбитража или медиации.

Тогда в процессе претензионной работы и переговоров они должны будут заключить отдельное арбитражное или медиативное соглашение, в котором согласовываются такие важные условия, как арбитражный орган или медиатор, место проведения процедуры, ее порядок и правила, язык, применимое право (в случае арбитража), финансовые условия и т.д.

У альтернативных методов разрешения конфликтов имеются определенные преимущества перед судебными.

В случае арбитражного (третейского) урегулирования к таковым относятся:

- скорость рассмотрения и вынесения решения;

- его окончательность;

- добровольность исполнения;

- возможность принудительного исполнения;

- конфиденциальность материалов дела и самой процедуры;

- возможность выбора арбитров по своему усмотрению;

- возможность выбора языка арбитража и применимого права;

- установления собственного или выбора из имеющихся регламента;

- относительно невысокая стоимость расходов.

Если стороны решат воспользоваться услугами медиатора, то свои преимущества есть и у этого способа. Основными принципами медиации являются:

- добровольность;

- конфиденциальность;

- равноправие сторон;

- нейтралитет медиатора, т.е. его независимость как от кого-либо из участников спора, так и от каких-либо властных органов;

- объективность и беспристрастность медиатора;

- свобода в выборе места проведения процедуры, языка, медиатора;

- свобода в достижении взаимоприемлемых способов урегулирования конфликта.

В последнее время также получила развитие так называемая смешанная процедура – Мед-Арб (Med-Arb), которая применяется в случае, когда по каким-то причинам у сторон есть опасение, что соглашение, достигнутое сторонами при медиации, не будет выполняться или в процессе примирения не удается достигнуть консенсуса. Тогда эти стороны могут назначить арбитром своего медиатора, для того, чтобы утвердить свое медиационное соглашение решением арбитра или при недостижении консенсуса – получить арбитражное решение182. Хотя у специалистов есть обоснованные сомнения относительно правомерности и «чистоты» такой смешанной процедуры, тем не менее, она имеет место.

В отличие от судебных средств урегулирования споров, когда всегда есть сторона, оставшаяся недовольной решением, в случаях альтернативных методов разрешения, и особенно в успешной медиации, каждая сторона удовлетворена. Хотя и имеют место попытки оспаривания арбитражных решений, такой порядок имеет исключительный характер183 и далеко не всегда соответствующие ходатайства удовлетворяются.

Надо сказать, что, как показывает практика, использование сходных до степени смешения или тождественных обозначений с товарными знаками и фирменными наименованиями, в том числе в доменных именах и на сайтах в сети Интернет, разными коммерческими организациями происходит, как правило, не случайно. Приблизительно в 60 % случаев такое совпадение бывает на почве корпоративного конфликта, среди наиболее распространенных причин которого можно назвать следующие:

- две компании раньше работали вместе, формально являясь или нет аффилированными, и используя единое рекламное портфолио, но в какой-то момент произошел внутренний конфликт между руководством, часто имеющий личный характер;

- имело место недобросовестное завладение контрольным пакетом акций (или, иными словами, рейдерство) одного из юридических лиц группы компаний, в том числе организованное бывшим генеральным директором;

- имело место отчуждение части товарных знаков из серии или товарного знака, тождественного фирменному наименованию коммерческой организации, на имя других лиц, аффилированных с генеральным директором «материнской» компании – держателя портфеля интеллектуальной собственности, в том числе через оффшорные компании с последующей их ликвидацией;

- регистрация новых юридических лиц или доменных имен со сходной или тождественной оригинальной частью различительного обозначения на свое имя бывшими учредителями или сотрудниками организации, полагающих, что такое обозначение принадлежит им, так как когда-то именно они его придумали для организации (и полагают, что имеют «авторское право»), которую им пришлось покинуть в силу разных обстоятельств, которые носят личный характер;

- иностранная компания, ранее имевшая в России агента или официального дистрибьютора, решила сама начать функционирование на российском рынке непосредственно, не нуждаясь более в посреднических услугах, однако используя то реноме, которое сложилось благодаря стараниям бывшего агента (дистрибьютора) и т.д.

Этот перечень, очевидно, не охватывает всех случаев столкновения интересов в отношении средств индивидуализации, поскольку составлен диссертантом исходя из эмпирических данных, которые случайно выяснялись в ходе рассмотрения конкретных споров при проведении собеседований со сторонами и выяснении возможности их мирного урегулирования.

Представляется, что споры, в основе которых лежат разногласия личного характера между учредителями (участниками) или должностными лицами, могут быть эффективно урегулированы только посредством процедуры медиации. В противном случае справедливого решения может не быть, а действующие лица обречены на годы судебных разбирательств. Например, по делу № А40-48196/2013, на которое обращалось внимание в предыдущем параграфе данной работы, судебная тяжба длилась почти четыре года, при этом дело дважды рассматривалось судами апелляционной и кассационной инстанции. И это обычная судьба судебных споров, возникающих из правоотношений в сфере интеллектуальной собственности.

Еще одним примером максимальной эффективности внесудебного разрешении спора, с нашей точки зрения, являются медиативные методы урегулирования конфликтов интересов, которые могут возникнуть в связи с реорганизацией юридических лиц и связанных с ней имущественных вопросов, а также в связи с наследованием объектов интеллектуальных прав, в т.ч. при включении их в имущественные комплексы, о которых говорилось в 3 главы 2 настоящей работы.