

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
Юридический институт
Кафедра гражданского права

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК
Руководитель ООП
доктор юр. наук
Э.П. Гаврилов

_____ *подпись*

«_____» _____ 2021 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль) «Интеллектуальные и цифровые права»

Сосковой Кристины Сергеевны

Руководитель
канд. юрид. наук, ст. преподаватель
_____ А.Ю. Чурилов

_____ *подпись*

«_____» _____ 2021 г.

Выполнила:
Студентка группы № 061918
_____ К.С. Соскова

_____ *подпись*

Томск – 2021

АННОТАЦИЯ

Дипломная работа на тему «Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственности» включает 2 главы и 5 разделов.

Первая глава институту средств индивидуализации в общем, в первом разделе описывает ключевые моменты развития и становления института средств индивидуализации в стране и мире, определяет значимость данного института в разрезе определенных исторических этапов развития государства. Второй раздел первой главы раскрывает общие особенности всего института средств индивидуализации. В разделе также приводится характеристика каждого из средств индивидуализации, признанного в качестве такового в действующей редакции Гражданского кодекса Российской Федерации.

Во второй главе содержатся 3 раздела, раскрывающие существующие актуальные вопросы в сфере средств индивидуализации. Разделы посвящены географическому указанию как новому средству индивидуализации и доменному имени, вопрос отнесения которого к институту средств индивидуализации является дискуссионным на протяжении многих лет. Третий раздел главы обращен к практике и на основе анализа практического применения средств индивидуализации в гражданском обороте в главе освещаются существующие проблемы этой сферы и делаются выводы о перспективах развития законодательства в сфере регулирования средств индивидуализации.

Магистерская работа содержит авторский анализ места и роли института средств индивидуализации в российском праве, предлагаются новые подходы к определению функций каждого из средств индивидуализации, представлена авторская позиция к определению фактического места доменных имен в российской правовой действительности.

Работа содержит 98 страниц текста, 112 использованных источника.

Ключевые слова: средства индивидуализации, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменное наименование, коммерческое обозначение, географические указания, доменные имена.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 Институт средств индивидуализации	7
1.1 Становление института средств индивидуализации	7
1.2 Характеристика средств индивидуализации, их отдельных видов, функции, объекты индивидуализации	13
2 Новые реалии в сфере средств индивидуализации, проблемы и перспективы развития	39
2.1 Географические указания	39
2.2 Доменные имена.....	52
2.3 Проблемы в сфере применения средств индивидуализации и перспективы развития	75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	82
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	88

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность института средств индивидуализации среди участников гражданского оборота продолжает оставаться на высоком уровне. Это обусловлено тем, что нарастающая конкуренция на рынке, роль бренда и его атрибутов в борьбе за покупателя в информационном обществе, в век Интернета, когда визуальная составляющая и уникальное название становятся решающим фактором привлечения новых клиентов, заставляют производителей быть внимательным к таким вещам, как юридически грамотное использование любого оригинального средства, способствующего производству и привлечению потребителя.

Объектом настоящего магистерского исследования являются гражданско-правовые отношения, связанные с использованием средств индивидуализации товаров, работ, услуг, и предприятий, административно-правовые отношения, связанные с регулированием порядка получения прав на средства индивидуализации, действия этих прав, а также деятельность международных организаций в сфере регулирования отношений по использованию средств индивидуализации и доменных имен.

Предметом исследования являются гражданско-правовые и административно-правовые нормы, регулирующие порядок создания, регистрации, изменения и прекращения прав на средства индивидуализации и доменные имена, порядок их обращения, а также деятельность международных организаций в сфере регулирования отношений по использованию средств индивидуализации и доменных имен.

Цель работы: целью настоящей работы является определение особенностей института средств индивидуализации как объектов интеллектуальной собственности, выявление существующих проблем правового регулирования и определение места доменного имени в системе гражданского права.

В рамках достижения этой цели поставлены следующие задачи:

1. Анализ хронологии развития института средств индивидуализации, определение роли и места данного института в России;
2. Определение общих и особенных черт всех средств индивидуализации в российском праве;
3. Анализ географических указаний, как нового средства индивидуализации в российском законодательстве;
4. Анализ места и роли доменных имен в российском праве с точки зрения их актуального значения в гражданском обороте;
5. Определение проблем и перспектив развития института средств индивидуализации.

Апробация. Положения диссертации частично изложены автором в опубликованных работах, выступлениях на научно-практических конференциях, выводы и предложения автора применяются в трудовой деятельности автора для принятия решений по использованию тех или иных средств индивидуализации в организации.

В качестве основного метода исследования заявленной темы использовался диалектический, анализ, синтез, системно-структурный метод использовался для обоснования значимости и роли института средств индивидуализации и доменных имен, также использовались частноправовые методы исследования: сравнительно - правовой с привлечением исторических данных для определения генезиса правового регулирования.

1 Институт средств индивидуализации

1.1 Становление института средств индивидуализации

Институт средств индивидуализации объективно демонстрирует свою высокую значимость в сфере гражданских правоотношений, в частности, в сфере предпринимательских отношений. Сами субъекты и объекты индивидуализации, установленные современным законодательством, указывают на это: юридические лица, товары, услуги, предприятия. Законодательное регулирование осуществляется не столько в публичных интересах, а в интересах субъектов предпринимательской деятельности и организаций в целом. Так, если в патентоохраняемых объектах государство заинтересовано объективно, так как они являются определенным показателем научного, промышленного развития общества, то средства индивидуализации выступают средством защиты прав определенной заинтересованной группы лиц.

Отсюда можно предположить, что исторически использование средств индивидуализации инициировано именно «снизу», народом, с появлением первых «производителей», первых древнейших булочных и питейных заведений, который придумывали название своим «организациям» и товарам.

Сегодня мы можем отследить историю развития средств индивидуализации лишь по формальным источникам – тем законодательным актам, которые сохранились до наших дней.

Теоретики права, которые обращались к рассмотрению вопросов средств индивидуализации, определяли акт, принятый английским парламентом в 1266 г. и устанавливающим обязанность каждого пекаря проставлять на своем изделии определенный идентифицирующий изготовителя знак, как первый правовой акт, упоминающий о товарных знаках¹.

¹ Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: Законодательство и практика его применения: Учеб. пособие. М., 1997. С. 79.

Но, как справедливо отмечает Л.А. Новоселова, очевидно, наименования места происхождения товара, в силу своей специфики, появились гораздо раньше товарных знаков², так как именно регион происхождения при первом товарообмене имел значение. Бартер был интересен именно с точки зрения получения продуктов, которых не было на одной территории, и который в изобилие имелся в другом, в связи с природными, климатическими и прочими особенностями той или иной местности. Что касается фирменного наименования, то его происхождение приписывается племенному этапу развития человека. Человек или группа лиц в те времена имели право называть себя в соответствии с обозначением себя определенным родом. Со временем государство начало использовать право человека или группы лиц не только называть себя с использованием таких методов, социальных групп или навыков, но также путем указания лица, группы лиц или именованя участников партнерство (Законы Хаммурапи, Солона, так же на это указывают работы юристов Древнего Рима и т.д.³).

Поэтому нельзя сказать с абсолютной уверенностью, что появление средств индивидуализации связано с использованием товарных знаков в Англии, но первое известное законодательно регулирование, а значит и формальное признание значения средств индивидуализации началось именно с них.

Но серьезным подход к правовому регулированию средств индивидуализации и конкретно товарному знаку, в XIII веке назвать нельзя: мировая практика знала единичные случаи судебных актов и принятия нормативных актов по данному вопросу. В частности, в Англии, в 1656 г. рассматривалось дело в отношении права на товарный знак для маркировки одежды⁴, в Германии в 1723 году Мейсенская фабрика объявила своим клеймом для маркировки изделий сочетание букв «КРМ» и рисунок мечей, любопытно, что во Франции с 1766 года каждый производитель фарфора был обязан наносить

² Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник, том 3 / под общ. ред. Л.А. Новоселовой, «Статут», 2018. С. 16

³ Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 378.

⁴ Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. М., 2002. С. 5

на произведенные ими изделия отличительные знаки, которые должны были быть зарегистрированы в полицейском участке⁵.

Становление в теории права концепций относительно сущности прав на интеллектуальную собственность происходило примерно в XVIII веке. Сложилось две теории: проприетарная и теория исключительных прав.

Проприетарная концепция (буквальный перевод *proprietas* - собственность) провозглашает, что материальные объекты или результаты творческого труда, произведенные человеком, являются его собственностью. При этом возникновение данного права не связывается с прохождением специальных процедур, а само право собственности не связывается с вещами материального мира, в котором выражен объект интеллектуального труда.

В соответствии с теорией исключительного права под интеллектуальной собственностью понимают право особого рода, которое не относится ни к обязательственному, ни к вещному праву. Под исключительным правом необходимо понимать возможность использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению и одновременно запрещать использовать его третьим лицам - предоставление монополии на использование произведения. Отсюда и зародился термин «исключительное право».

Должным уровнем законодательного регулирования можно назвать появление в ряде стран, начиная с XIX века, законов, которые были направлены на регулирование отношения по поводу использования товарных знаков. Первопроходцем становится Франция, где уже в 1857 году принимается Закон о товарных знаках, в Германии подобный закон был принят в 1894 году, его положения считались неким эталоном и легли в основу Закона, посвященного регулированию товарных знаков в России⁶.

До того, как в истории России в 1744 г. появился указ об обязательном клеймении, клеймение носило рекомендательный характер. Упоминание о

⁵ Баттахов Петр Петрович История развития законодательства о средствах индивидуализации // Проблемы экономики и юридической практики. 2012. №5, С.23-26.

⁶ Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. С. 11.

брендинге содержалось в Новом торговом регламенте 17 века, изданном при царе Алексее Михайловиче, при Петре I клеймение товаров использовалось для взимания таможенных пошлин, но правила клеймения применялись выборочно⁷. В качестве независимого средства индивидуализации товарный знак был юридически закреплен в 1896 году в Законе «О товарных знаках (фабричные и товарные знаки и бренды)». Тогда все виды знаков были признаны товарными знаками⁸.

В дореволюционный период положения об интеллектуальной собственности кодифицировались вместе с остальным гражданским законодательством в рамках проекта Гражданского кодекса Российской империи разрабатывались разделы об авторском праве и изобретательском праве, они также были в проектах Гражданского кодекса СССР, которые разрабатывались в 1940 - 1951 гг. и в 1960-е гг., являясь неотъемлемой частью Основных положений законодательства СССР и союзных республик 1961 г., а также Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.⁹. Появлению положений в кодифицированных актах предшествовало принятие первых отдельных актов советской власти. Так, был принят Декрет СНК от 15 августа 1918 года «О пошлине на товарные знаки»¹⁰, в соответствии с которым необходимо было все свидетельства, которые были выданы в царской России предприятиям, зарегистрировать в Народном комиссариате торговли и промышленности. Незарегистрированные свидетельства считались недействительными.

В 1919 году принимается Постановление ВСНХ «О товарных знаках государственных предприятий»¹¹. Хотя в этом законе используется понятие «товарный знак», в обязательном порядке эти элементы «знаков» должны быть указаны с указанием наименования предприятия, наименования вышестоящего ведомства, главы Высшего совета народного хозяйства и изображения.

⁷ Павлинская А.Л. Товарный знак. Л., 1974. С. 9.

⁸ Розен Я.С. Товарные знаки. СПб., 1913. С. 171.

⁹ Павлова Е.А. Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности. // Кодификация российского частного права 2019. Под редакцией Д.А.Медведева. - М.: Статут, 2019. - С. 162-172.

¹⁰ Декрет СНК от 15.08.1918 «О пошлине на товарные знаки» // СУ РСФСР. 1918. № 27. Ст. 648.

¹¹ Постановление ВСНХ от 17.07.1919 «О товарных знаках государственных предприятий» // СУ РСФСР. 1919. № 13. Ст. 332.

Переход к НЭПу сопровождался активным развитием торгово-денежных отношений и Постановлением СНК РСФСР «О других товарных знаках» уже были установлены правила в отношении самих товарных знаков, однако Постановление установило требование обязательного в товарном знаке название компании и предприятия. Таким образом, промышленные и коммерческие предприятия, как государственные, так и частные, теперь могут использовать отличные внешние знаки на своей продукции в своей деятельности. Со временем принимаются еще несколько альтернативных форм товарных знаков, требования к ним трансформировались вместе с быстрой трансформацией экономической международной экономики и международных отношений.

Как видно, товарные знаки были наиболее актуальны для законодательства. Что касается, например, фирменного наименования, то лишь Положение о фирме 1927 года содержало общие положения о фирменном наименовании и требования к ним. промышленные и торговые предприятия (причем как государственные, так и частные) могли использовать в своей деятельности отличительные внешние знаки на выпускаемой или реализуемой продукции в целях ее отличия от аналогичной продукции иных производителей и торговцев.

Стремление к кодификации норм об интеллектуальной собственности в рамках общей гражданской кодификации была прервана в начале 1990-х гг. Становление рыночной экономики повлекло массовое принятие за короткий срок нескольких законов об отдельных видах результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: 23 сентября 1992 г. – Законы «О правовой охране топологий интегральных микросхем», «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Патентный закон; 9 июля 1993 г. - Закон «Об авторском праве и смежных правах»; 6 августа 1993 г. - Закон «О селекционных достижениях». К моменту начала работы над новым Гражданским кодексом, не существовало

четкой иерархии законов в сфере регулирования средств индивидуализации, законодательство было разрознено, общих принципов регулирования не устанавливалось. Поэтому при работе над проектом Гражданского кодекса изначально планировалось включить раздел, посвященный правам на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Сегодня, в цифровую эпоху становится очевидным необходимость доработки законодательства. Существующего регулирования уже недостаточно, чтобы ответить на те вопросы, которые ставит реальность: использование товарных знаков в цифровых продуктах, поисковых системах, доменных именах – все это порождает неоднородность практики правоприменения. Ключевым становится не только вопрос соблюдения субъективных интересов правообладателей средств индивидуализации, но и вопрос введения потребителей в заблуждение при использовании средств индивидуализации в цифровой среде¹².

¹² Чурилов А.Ю. Товарные знаки в цифровую эпоху//ИС. Промышленная собственность, 2018, №7, С. 47-54.

1.2 Характеристика средств индивидуализации, их отдельных видов, функции, объекты индивидуализации

Появление у людей потребности в индивидуализации кого-либо и чего-либо было исторически обусловлено: самыми первыми средствами, используемыми для индивидуализации можно назвать имя человека, название государств, улиц, морей и рек. С общественным развитием, в частности, развитием экономических отношений появилась необходимость появления индивидуализирующих обозначений производителя на тех-или иных созданных объектах. Например, ещё до нашей эры, когда строители возводили здания, они врезали в них каменный знак с обозначением, указывающим на строительную артель. С формированием сферы частно-правовых отношений определился отраслевой подход к пониманию средств индивидуализации и сегодня под средствами индивидуализации в гражданском праве в узком смысле понимают используемые в гражданском обороте оригинальные символы, слова, словосочетания и все иные обозначения, зарегистрированные или используемые в установленном порядке, которые индивидуализируют субъекты, их предприятия, товары и услуги, и круг их определен статьей 1225 ГК РФ, а особенности регулирования раскрыты в главе 16 ГК РФ, международных и подзаконных актах. Именно данному кругу объектов предоставляется правовая охрана в качестве средств индивидуализации.

В широком же смысле под средствами индивидуализации в гражданском праве рассматриваются всевозможные средства индивидуализации субъектов и объектов гражданского права. Это, прежде всего, имя гражданина, наименование юридического лица, наименование авторской работы, лекарственного препарата, государственный регистрационный номер юридического лица, адрес местонахождения организации, почтовый адрес, адрес и адрес регистрации и т. д. Не все они подпадают под гражданские права.

Объект гражданских прав должен включать средства индивидуализации, права на которые могут находиться в гражданском обороте¹³.

Первый законодательный акт, касающийся средств индивидуализации, регулировал использование товарных знаков и был принят английским парламентом в 1266 г. В соответствии с этим актом каждый пекарь обязан был проставлять свой знак на хлебе, чтобы, «если хлеб выпечен недостаточного веса, было известно, кто является виновным»¹⁴. Появлению первых же российских законов о средствах индивидуализации в дореволюционной России, в частности, о товарных знаках предшествовал период формирования нормативной базы о клеймении товаров. Первые упоминания о клеймении содержались в Новоторговом уставе XVII века, которое было издано в период правления царя Алексея Михайловича¹⁵. На сегодняшний день в сфере средств индивидуализации существует определенная система источников. Так, помимо Конституции Российской Федерации, основополагающими актами являются Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года¹⁶, Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности¹⁷, Соглашение от 4 июня 1999 г. «О мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний», Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4), который является ядром системы, Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2015 № 482 (ред. от 16 июля 2020) «Об утверждении правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам,

¹³ Гаврилов Э.О средствах индивидуализации в гражданском праве // Хозяйство и право. 2016. № 10. С. 75 - 87.

¹⁴ Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. М., 1997. С. 62.

¹⁵ Павлинская А.Л. Товарный знак. Л., 1974. С. 9.

¹⁶ Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г./URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/paris/trt_paris_001ru.pdf

¹⁷ Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.](Заклучено в г. Марракеше 15.04.1994)(с изм. от 06.12.2005)

содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» в отношении товарных знаков, знаков обслуживания и коллективных знаков, Приказ Минэкономразвития России от 9 сентября 2020 г. № 584 «Об утверждении формы заявлений, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по внесению изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Государственный реестр географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации либо Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, общеизвестный товарный знак, коллективный товарный знак» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 №60152)», Приказ Роспатента № 119 от 31 августа 2020 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак» и Приказ Роспатента № 115 от 19.08.2020 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на государственную регистрацию географического

указания и на предоставление исключительного права на такое географическое указание, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание, на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче копий таких документов» и др.

Вопрос отнесения того или иного обозначения к тому или иному объекту гражданского права, перечисленного в статье 128 ГК РФ, в нашем случае путем внесения в перечень статьи 1225 ГК РФ становится важным прежде всего с точки зрения определения правового режима, определения норм, которые будут использоваться при создании, использовании и распоряжении правами на объекты.

Природа исключительного права на средства индивидуализации определяют особенности их правового режима. Исключительным правом называется имущественное интеллектуальное право, признаваемое на все охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которое позволяет его обладателю использовать охраняемый объект интеллектуальных прав с экономической точки зрения, в установленных законом пределах, а также распоряжаться принадлежащим ему правом, если законом не предусмотрено иное.

Исключительное право в системе интеллектуальных прав по своей сути представляет собой право имущественное и абсолютное. Можно выделить две группы прав в исключительном праве: право своими активными действиями получать выгоду из объекта и право запрещать всем и каждому своими действиями препятствовать в осуществлении прав владельцем права интеллектуальной собственности. В этой связи, проявляется сходство с правом собственности как вещным правом. Однако классическая триада правомочий собственника состоит из правомочий владения, пользования и распоряжения. В правомочия владельца исключительных прав невозможно включить

правомочие владения: владение заключается в достаточно длительном, укрепившемся, обеспеченном от постороннего вмешательства физическом, реальном господстве над вещью в единстве фактического господства, соединенного с намерением владеть¹⁸. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации-нематериальные объекты, фактическое господство над которыми не возможно, а владение материальными носителями не создает исключительности, владеть ими может кто угодно, но он не становится владельцем исключительных прав. Однако, вместе с тем, судебная практика ставила перед судами вопрос о том, является ли фактическое владение материальным носителем способом использования произведения. Путем рассмотрения конкретных споров, суды давали положительный ответ, как, например, в Определении Верховного Суда РФ от 8 июня 2016 г.¹⁹. Правомочие пользования также в силу особенностей объекта не представляется возможным в рамках исключительного права. В данном случае стоит рассматривать правомочие использования, потому как пользование в вещном праве предполагает собой фактическое использование материально объекта одним лицом/узким кругом лиц в силу территориально ограниченности данного материального объекта. В рамках правомочия использования исключительного права заложена потенциальная возможность внедрения результата интеллектуальной собственности и средства индивидуализации в гражданский оборот любым не противоречащим закону способом. Как правильно заметил В. А. Дозорцев, использование — это не что иное, как придание результату творчества формы, пригодной или удобной для непосредственного потребления и приспособленной для запуска в оборот²⁰. Однако, если пределы действия исключительных прав четко установлены, то пределов использования нет. Перечень способов использования слишком абстрактный и сформулирован слишком широко, что позволяет включить всё,

¹⁸ Коновалов А. В. Владение и владельческая защита. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. С. 14

¹⁹ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 08.06.2016 № 308-ЭС14-1400 по делу N А20-2391/2013.

²⁰ Дозорцев В. А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации : сб. ст. М. : Статут, 2005. С. 121.

что угодно в категорию «использование». В этой связи, Эдуард Гаврилов предлагает закрепить перечень способов использования как закрытый и исчерпывающий²¹, так как способы использования имеют важное правовое значение, определяющее было ли нарушение права или его не было и как именно можно использовать объект интеллектуальной собственности. Кроме того, Гаврилов Э.П., подчеркивает еще одну особенность исключительных прав – нельзя выделить единую сферу использования всех объектов интеллектуальной собственности.

Следовательно, в исключительное право входят два правомочия: использование и распоряжение, что отражается в статье 1229 ГК РФ, и Гражданский кодекс Российской Федерации в п.3 ст. 1227 указывает на то, что к интеллектуальным правам не применяются положения о вещных правах. Статья 1226 ГК РФ указывает на то, что государство признает за обладателями прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации интеллектуальные права. Интеллектуальные права в свою очередь включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в ряде конкретных случаев, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права. При этом, глава 76 ГК РФ не содержит указания на личные неимущественные и иные права в рамках интеллектуальных прав на средства индивидуализации. Это позволяет сделать вывод о том, что на средство индивидуализации закрепляется только лишь исключительное право. Помимо прочего, само исключительное право на средства индивидуализации имеет ряд ограничений ввиду их неразрывной связи с определенными товарами, работами, услугами, предприятием или деятельностью. Так называемый «контекст» использования. Отмечается, что «товарный знак может без ограничений использоваться в целях, не связанных с введением в оборот, продвижением и реализацией товаров». Так, использование в художественной литературе, не будет охватываться

²¹ Гаврилов Э. О содержании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации// Хозяйство и право. 2017. № 6. С. 3 - 12.

исключительным правом. Исключительное право на использование наименования места происхождения товара и географического наименования также существенно ограничен «контекстом», так как имеет связь с товарами, обладающими особыми свойствами. Также фирменное наименование увязывается с «аналогичной деятельностью» (п. 3 ст. 1474 ГК РФ), а право на коммерческое обозначение - с предприятием как единым имущественным комплексом (п. 1 ст. 1538 ГК РФ).

Как было обозначено выше, право на средство индивидуализации – исключительное и абсолютное право. Однако, если рассмотреть данную позицию в отношении наименования места происхождения товара (далее – НМПТ), то в силу того, что после открытия уникальных свойств товара благодаря особенностям региона, иные производители, помимо первого, подавшего заявку на регистрацию, могут также начать производить данный товар. И запретить использовать НМПТ не представляется возможным. В силу чего право перестает быть исключительным в абсолютной степени. Это является случаем ослабления абсолютности. Исключительное право на наименование места происхождения товара имеет еще ряд особенностей. Например, Л.П. Зуйкова выделяет следующие²²:

1. Исключительное право может быть предоставлено любому лицу (ч. 2 п. 2 ст. 1518 ГК РФ) при соблюдении следующих условий: товары второго производителя произведены в той же географической зоне, что и товары, на которые распространяется исключительное право; товар должен обладать особыми свойствами, которые определяются природными условиями конкретного региона и человеческими факторами данного географического объекта.

2. Публично-правовой характер правовой защиты наименования места происхождения товара. Это условие заключается в том, что сам факт производства товара с определенными особыми свойствами должен быть

²² Зуйкова Л.П. Наименование места происхождения товара // Экономико-правовой бюллетень. 2007. № 4. С. 14.

подтвержден заключением уполномоченного органа (п. 5 ст. 1522 ГК РФ). В зависимости от категории товаров полномочия по выдаче таких заключений принадлежат разным органам. Например, полномочия по выдаче заключений в отношении товаров, алкогольных напитков и спиртосодержащих продуктов пищевой продукции сельского хозяйства Российской Федерации.

3. Право на наименование места происхождения товара до июня 2019 года не могло отчуждаться и передаваться по договору. Согласно новой редакции право может быть отчуждено по договору, но при этом должно сохраняться требования, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Данное положение прямо не установлено, но такой вывод можно сделать на основании нормы абз. 3, п.1 статьи 1516 ГК РФ наряду с исключением п.4 ст.1519 ГК РФ в редакции до 26 июля 2019 года и установлением п.6 ст. 1519 ГК - распоряжение исключительным правом, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого НМПТ, а также переход исключительного права на НМПТ без заключения договора не допускается (анализ с учетом п.3 ст. 1516 ГК РФ). Таким образом законодатель исправил еще одно основание ослабления исключительного права на НМПТ, когда ранее право на НМПТ не обладало свойством отчуждаемости – одним из ключевых для исключительного права.

Особым моментом в характеристике исключительного права, принадлежащего любому владельцу наименования места происхождения товара, действует не только против «невладельцев», но и противопоставлен другим владельцам, в случае нарушения ими порядка пользования данным средством индивидуализации. Нарушение может быть выражено, например, в маркировке товаров, не имеющие указанных в регистрации особых свойств, или товаров, не указанных в заявке. Тем самым проявляется правомочие запрещать другим лицам использовать охраняемое наименование места происхождения товара.

Э.П. Гаврилов критикует возможность одновременной принадлежности исключительного права нескольким лицам, которая предусмотрена п.4 ст. 1229 ГК РФ. Он указывает на то, что наличие такой возможности противоречит самой сущности исключительного права. «Конечно, если выйти за пределы одного государства, то исключительности (уникальности) может не быть: в одном государстве это право может принадлежать одному лицу, в другом - другому. Но два (или большее число) самостоятельных исключительных права в рамках одного государства - это нонсенс»²³.

Также в силу того, что фирменное наименование не является оборотоспособным, обладатель исключительного права на него не может распоряжаться им любым способом. Это правило действует вопреки общим положениям, согласно которым исключительное право включает в себя два правомочия: распоряжение и использование. В случае с фирменным наименованием запрещено как полное отчуждение, так и предоставление в пользование. Следовательно, данное право стоит рассматривать в отношении фирменного наименования как усеченное, так как отсутствует право на распоряжение. Усечение потребовалось, как предполагается, в силу того, что фирменное наименование индивидуализирует организацию, в том числе, и в вертикальных отношениях, во взаимодействии коммерческой организации с органами власти различных уровней ²⁴. От точности идентификации лица зависят многие административные последствия данных отношений. В этой связи, ограничения выглядят обоснованными.

Право на фирменное наименование Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ исключено и из состава элементов, образующих предприятие как имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ). Поэтому любые сделки, связанные с отчуждением предприятия (ст. 559 ГК РФ), предоставлением предприятия во временное владение и пользование (ст. 656 ГК РФ) не могут предусматривать передачу исключительного права на фирменное

²³ Гаврилов Э.П. Критический анализ нормы п. 4 ст. 1229 ГК РФ // «Хозяйство и право», 2019, № 5, С.59-66;

²⁴ Васильева, Е. Н. Влияние вида интеллектуальной собственности на оборотоспособность исключительного права на нее // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2011. – № 4. – С. 195-204.

наименование, иначе они будут являться незаконными. Единственная возможность распоряжения заключается в институте реорганизации юридических лиц, когда одно выступает правопреемником другого. Такая форма использования в доктрине также именуется «косвенной». В связи с тем, что средство индивидуализации опосредованно вводится в гражданский оборот: фирменное наименование используется на бланках и в официальных документах и иными способами непротиворечащими закону, при этом прямое распоряжение им невозможно.

Однако возможность существования такого «усеченного» исключительного права не отражена в общей норме п. 1 ст. 1229 ГК РФ. Гражданский кодекс предусматривает лишь то, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Кроме того, стоит согласиться с мнением ученых-теоретиков гражданского права, которые отмечают, что оборотоспособность – важнейшее коммерческое свойство средств индивидуализации, отражающее ее сущность – реализация интересов хозяйствующих субъектов²⁵.

Стоит отметить, что все средства индивидуализации объединены особым предметом и функцией. Предметом индивидуализации являются участники гражданского оборота и производимая ими продукция (работы, услуги)²⁶. Основная функция института права на средства индивидуализации – обеспечение необходимой и достаточной индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Особенностью является также то, что творческий характер для правовой охраны средств индивидуализации не имеет значения, в отличие от объектов патентного и авторского права, в связи с этим, например, при подаче заявки на

²⁵ Баттахов, П. П. Правовое регулирование коммерческого использования объектов промышленной собственности // Право и государство: теория и практика. – 2019. – № 7(175). – С. 78-81.

²⁶ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 27.

регистрацию товарного знака вопрос об авторстве не ставится, закон указывает лишь на фигуру заявителя.

Хотя, в то же время, логотип – объект авторского права, однако это обстоятельство не имеет отношения к правовой охране обозначения в качестве товарного знака. Творческие усилия создателя обозначения, служащего средством индивидуализации, являются юридически безразличным фактом и обладателем прав на средства индивидуализации становится лицо, указанное в качестве заявителя в заявке.

Средства индивидуализации имеют более прикладной характер, а не творческий, и обеспечивают имущественные интересы субъектов гражданского оборота. Этой особенностью средств индивидуализации в доктрине объясняется, почему средства индивидуализации в законодательстве приравниваются по статусу к результатам интеллектуальной деятельности, но не являются ими в полной мере. «Однако, подобно результатам интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации могут одновременно использоваться разными лицами... Поэтому основным средством их правовой охраны также является исключительное право на использование средств индивидуализации. Именно это позволяет приравнять правовой режим средств индивидуализации к режиму результатов интеллектуальной деятельности»²⁷.

Но стоит отметить, что на практике вопрос отнесения созданных средств индивидуализации к объектам авторского права возникает часто и это отнесение представляется возможным в том случае, когда охрана посредством специальных норм главы 76 ГК РФ невозможна. Например, если фактически обозначение является товарным знаком, но надлежащим образом не зарегистрирован. При этом появляется субъект, который регистрирует товарный знак, который в соответствии с Гражданским кодексом и

²⁷ Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1. 7-е изд., перераб. и доп. / В.В. Байбак, Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев [и др.]; под ред. Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2009 (автор текста - В. Байбак).

Административным регламентом Роспатента №119²⁸ нарушает права первого субъекта. В таком случае у первого субъекта есть возможность охраны своего изображения с помощью норм авторского права, если оно отвечает условиям охраноспособности. Кроме того, нормы Парижской конвенции об охране промышленной собственности содержат положение о запрете недобросовестной конкуренции, которые также позволяют обеспечить охрану средствам индивидуализации и в том случае, если они не зарегистрированы в качестве таковых.

В отличие от порядка и условий возникновения правовой защиты объектов авторского права, не требующих соблюдения каких-либо формальностей, для обеспечения правовой защиты товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, географических указаний все же необходимо пройти специальные процедуры регистрации – проведение экспертизы в уполномоченном органе, определенным исключением является возникновение правовой охраны общеизвестного товарного знака - не регистрируется в традиционном порядке, установленном для государственной регистрации.

Вместе с этим, прохождение процедуры регистрации не является обязательным признаком средств индивидуализации. Так, исключительное право на коммерческое обозначение действует в течение всего срока его использования правообладателем при условии достаточной различительной способности и известности в пределах определенной территории. Право на фирменное наименование возникает с момента внесения записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ и так же не требует отдельной регистрации в качестве средства индивидуализации.

²⁸ Приказ Роспатента от 31.08.2020 № 119 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 № 59847)

Общие правила в отношении сроков правовой охраны различных видов средств индивидуализации не установлены в отличие от объектов авторского и патентного права. По общему правилу содержание исключительного права составляют правомочия пользования, распоряжения и право на запрет третьим лицам использовать соответствующий объект без разрешения правообладателя. Вместе с тем, закон содержит также и указание на обязанность третьих лиц не использовать охраняемый объект интеллектуальной собственности (абз. 3 п. 1 ст. 1229, п. 3 ст. 1474, п. 3 ст. 1484, п. 2 ст. 1539, п. 3 ст. 1519 ГК РФ), что по сути является достаточным средством установления должного для этих лиц бездействия. Это обвязывание третьих лиц является прямым выражением абсолютного характера правоотношений, когда всякий и каждый должен воздержаться от нарушений прав правообладателя. В этой связи правомочие запрета становится актуальным только в случае, когда право уже нарушено активными действиями третьих лиц или создается угроза их нарушения. Тогда данные правоотношения уже приобретают характер относительных, когда на обязанной стороне встают определенные лица.

Таким образом, некоторые ученые делают вывод о том, что правомочие запрещения не входит в содержание самого исключительного права, а обеспечивает его защиту при нарушении²⁹.

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается законом лишь в строго определенных случаях. Такие случаи установлены законом как «случаи свободного использования». Однако, в отношении средств индивидуализации такого рода случаи не предусмотрены. Это можно объяснить тем, что средства индивидуализации создаются и действуют во имя реализации только частных интересов, не затрагивая интересы общественные, как например объекты авторских и патентных прав.

²⁹ Лабзин Максим Валерьевич Исключительное право как элемент правоотношения // Актуальные проблемы российского права. 2018. №4 (89).

Однако вместе с тем, в соответствии с российской судебной практикой допускается использование товарных знаков третьими лицами, если они применяются не в целях индивидуализации товаров, а в информационных и/или описательных целях. Такие примеры связаны с использованием на упаковках/рекламе и иных вариантах продвижения товара чужой зарегистрированный товарный знак, но не в качестве основного, а для описания свойств товара. В такого рода ситуациях суды обычно руководствуются следующими критериями: 1) нанесение товарного знака истца на упаковку (т.е. необходимо установить факт использования), 2) тождество или сходство обозначений до степени смешения; 3) однородность товаров. Вероятно, стоит также руководствоваться еще одним критерием, являющимся ключевым п.6 ст. 1483 ГК как обстоятельство, препятствующее регистрации обозначения в качестве товарного знака – «возникает ли вероятность смешения при использовании в информационных и/или описательных целях. Кроме того, данная позиция применима и к использованию безотносительно чужого товара. В Постановлении по делу № А40-128923/2015 Суд по интеллектуальным правам постановил, что «не является использованием товарного знака упоминание слова, хотя и зарегистрированного в качестве товарного знака, но употребляемого в статьях в описательных или информационных целях»³⁰. В решении по данному делу Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что не является нарушением размещение фирменного наименования и товарного знака в статье на сайте, когда данное размещение не связано с осуществлением коммерческой деятельности и не содержит в себе предложением к продаже товаров и услуг.

Общим для всей системы средств индивидуализации будет являться также следующее:

Во-первых, единство системы раскрывается в общих чертах правовой защиты каждого средства индивидуализации:

³⁰ Постановление суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015

1) учет сходства до степени смешения. Если исключительное право уже возникло на одно обозначение, то другое обозначение не может получить юридическую защиту не только с полной идентичностью с защищаемым обозначением, но и в том случае, когда существующие различия все еще могут побудить обычного потребителя ассоциировать с охраняемым обозначением заявляемое обозначение. Здесь необходимо учитывать сферу деятельности лиц, использующих обозначения. Например, сходны до степени смешения обозначения adidas и abibas, применительно к использованию данных обозначений на кроссовках или иных тождественных друг другу товаров. Суды обязывают ответчиков по спорам прекратить использование средств индивидуализации, сходных до степени смешения в тех случаях, когда исключительное право на средство индивидуализации истца возникло ранее³¹;

2) ограниченность исключительного права определенной сферой. Предполагается, что для каждого средства индивидуализации существует своя сфера. Отдельной сферой считается определенная сфера деятельности, вид этой деятельности, вид производимой продукции, в рамках которой рядовой потребитель потенциально может быть введен в заблуждение.

Для коммерческих обозначений эта территория будет приоритетной территорией, на которой работает компания. За пределами этой территории возможно использование идентичного или сходного до степени смешения коммерческого обозначения.

Согласно п. 3 Ст. 1474 ГК РФ не допустимо использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, при условии, что они осуществляют аналогичную деятельность, название компании было зарегистрировано в установленном порядке раньше, чем первой.

³¹ Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2019 № 306-ЭС19-12841 по делу № А65-16114/2018; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2020 № С01-1317/2020 по делу № А71-11435/2019.

Аналогичной считается деятельность двух юридических лиц, охватываемая одним подклассом видов экономической деятельности по ОКВЭД. Однако, ОКВЭД не единственный критерий - Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя³².

В отношении наименования места происхождения товаров и географического указания сферой будет являться соответствие производимого товара указанным особым характеристикам и производство в пределах определенной территории.

Для товарного знака и знака обслуживания сферой будут однородные или тождественные товары или услуги.

3) отсутствие юридической конструкции преждепользования. Если одно лицо имеет исключительное право в отношении обозначения, то другое лицо не может ссылаться на тот факт, что оно ранее фактически использовало такое же незащищенное обозначение.

На практике же производители не всегда продумывают стратегию защиты интеллектуальной собственности и годами используют незарегистрированный товарный знак. Данным обстоятельством могут воспользоваться недобросовестные конкуренты, которые регистрируют тождественный товарный знак и используют его в своей деятельности или не используют вовсе. П. 5 Справки по вопросам недобросовестного поведения, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 г. № СП-21/2, устанавливает: «Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может

³² Справка о некоторых вопросах, возникающих при применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции/ Утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2015 года № СП-23/25

служить предшествовавшее использование спорного обозначения». Таким образом, при доказывании факта недобросовестности имеет значение «преждепользование» товарного знака первого производителя.

На практике, в отсутствие прямого законодательного регулирования, достаточное внимание уделяется вопросу определения наличия признаков «недобросовестности» поведения конкурента при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на средства индивидуализации третьих лиц.

Так, согласно статье 14.4 Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Согласно разъяснениям Федеральной антимонопольной службы «Об особенностях рассмотрения дело нарушении запрета, установленного статьей 14.4 Закона «О защите конкуренции» от 26 августа 2019 года³³ для выявления акта недобросовестной конкуренции необходимо наличие в действиях хозяйствующего субъекта всех признаков недобросовестной конкуренции, установленных в пункте 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции», а именно:

- осуществление действий хозяйствующим субъектом – конкурентом;
- направленность действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
- совершение данных действий в противоречие положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
- причинение действиями или потенциальная возможность причинения убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту, возможность причинения ущерба деловой репутации субъекта.

Федеральная антимонопольная служба в этом же письме также указывает, что недоказанность хотя бы одного из вышеперечисленных

³³ Письмо ФАС России от 26 августа 2019 № АК/74286/19 «Об особенностях рассмотрения дел о нарушении запрета, установленного статьей 14.4 Закона «О защите конкуренции»// СПС КонсультантПлюс.

признаков исключает признание действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции. В этой связи значимым становится весь комплекс характеристик действий субъекта. ФАС РФ уполномочен рассматривать соответствующие заявления о нарушении норм о недобросовестной конкуренции, при этом антимонопольный орган должен осуществлять рассмотрение соответствующих заявлений и приложенных к ним доказательств только в том объеме, в котором они представлены заявителем, а также оценивает те действия лица, которые заявителем указываются в качестве нарушения антимонопольного законодательства.

Что касается судебного рассмотрения такого рода споров, то анализ судебных актов, принятых Судом по интеллектуальным правам по данной категории дел, показывает, что для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения судебного дела СИП устанавливает следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения другими лицами до даты подачи ответчиком (правообладателем соответствующего товарного знака) заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- ответчик осведомлен о факте использования спорного обозначения третьими лицами до даты подачи заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- факт наличия конкурентных отношений между ответчиком и истцом на момент подачи ответчиком заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака;

- намерение ответчика, приобретая исключительное право на такое обозначение, причинить вред истцу, попытаться вытеснить его с рынка, выдвинув требования, направленные на пресечение использования спорного

обозначения, получить неоправданные преимущества за счет использования обозначения, ставшее известным потребителю³⁴;

При этом СИП также как и ФАС РФ указывает, что установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава, действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции (например, судебные дела №№ СИП-131/2017, СИП-501/2017, СИП522/2017, СИП-754/2018 и другие). Кроме того, стоит исследовать те обстоятельства, которые связаны непосредственно с приобретением исключительного права, так и обстоятельства, характеризующее последующее поведение правообладателя, как свидетельствующее о истинных мотивах такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя может быть установлена в период, предшествующий подаче заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку считается, что именно в этот момент реализуется умысел на действия в рамках недобросовестной конкуренции по отношению к иным участникам рынка путем использования исключительного права на товарный знак, и реализуя исключительное право, запрещая иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Поведение правообладателя, которое имеет место после регистрации обозначения, может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Таким образом, главный ориентир для признания поведения недобросовестным – субъективная сторона поведения как до, так и после регистрации товарного знака.

В связи с этим особое внимание СИП в своей практике обращает на установление внутренних намерений правообладателя, так как для признания действий нарушителя актом недобросовестной конкуренции необходимы

³⁴ Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2020 г. по делу № СИП-636/2020.

сведения о целеполагании предполагаемого нарушителя, а также о масштабах и возможности влияния нарушения на конкуренцию в целом.

Данная правовая позиция отражена в решении Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2015 г. по делу № СИП-626/2013, где указано, что недобросовестность поведения проявляется прежде всего в умысле на получение преимуществ перед конкурентами. Отсутствие конкурентов или монопольное положение нарушителя делает такие действия бессмысленными³⁵. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», также указывает на то, что при квалификации правонарушения как недобросовестной конкуренции следует обратить внимание на цель совершения противоправных действий. Для такой квалификации они должны быть направлены на получение преимуществ перед конкурентами при осуществлении предпринимательской деятельности. Кроме того, необходимо учитывать, что в судебных актах СИП неоднократно указывал на то, что определяющим для признания конкретных действий недобросовестными является не упоминание их в главе 2.1 Закона «О защите конкуренции», а то, охватываются ли они составом недобросовестной конкуренции в том виде, в котором этот состав охарактеризован в пункте 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции» и статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.

Исходя из судебной практики, логично предположить, что и принимая решения по делам, возбужденным по признакам нарушения статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции» или при принятии решений об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, уполномоченному органу необходимо анализировать доводы заявления и представленные доказательства именно с точки зрения подтверждения наличия либо

³⁵ Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2015 г. по делу № СИП-626/2013.

отсутствия в рассматриваемых действиях всех признаков недобросовестной конкуренции по смыслу пункта 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции».

Таким образом, эти обстоятельства необходимо учитывать, как основание защиты нарушенного, но незарегистрированного права на средства индивидуализации с помощью Закона «О защите конкуренции».

Однако, как справедливо отмечают в доктрине – одним из основных критериев наличия признаков недобросовестной конкуренции – негативное влияние на рынок в целом. В Российской Федерации с принятием четвертого антимонопольного пакета на антимонопольную службу возложена обязанность при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства проводить анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или отсутствии нарушения (ч. 3.3 ст. 41 Закона О защите конкуренции). В случае с регистрацией товарного знака, анализ рынка по данному основанию не проводится. И таким образом, институт недобросовестной конкуренции неоправданно применять к регистрации товарных знаков в ненадлежащих целях (например, когда регистрируется товарный знак с одной лишь целью – препятствовать его использованию конкурентом). У добросовестного конкурента в таком случае есть два варианта: дождаться, когда будет начато использование и предъявить иск о недобросовестной конкуренции или же дождаться пока к нему выйдет правообладатель с иском и в суде установить факт злоупотребления правом, что в свою очередь в дальнейшем может служить основанием для оспаривания регистрации товарного знака³⁶.

В случаях, когда товарный знак не используется правообладателем заинтересованное лицо можно предъявить требование о досрочном прекращении действия исключительного права в соответствии со статьей 1486 ГК.

³⁶ Ворожевич А.С., Козлова Н.А. Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы // Lex Russica. 2017. № 5. С. 80

Во-вторых, единство системы поддерживают условия охраноспособности, общие для всех средств индивидуализации³⁷. К требованиям охраноспособности можно отнести как критерии, препятствующие регистрации средства индивидуализации (негативные), так и требование, которые являются определенной их характеристикой:

1) требование различительной способности. Различительная способность – это гипотетическая возможность вызывать у рядового потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для идентификации предмета индивидуализации. Так, например, суды отказывают в удовлетворении исков о прекращении незаконного использования фирменного наименования на основании того, что фирменное наименование состоит только из наименования сферы деятельности, а значит не обладает различительной способностью³⁸. Требование различительной способности реализуется одновременно и в интересах потребителей, и в интересах заявителей. Прежде всего, различительная способность есть отражение способности с помощью средств индивидуализации идентифицировать тот или иной объект, что важно для потребителей, дабы они не были введены в заблуждение и для заявителей, чтобы они в ходе гражданско-правовых отношений, используя средства индивидуализации, были эксклюзивными.

Согласно пункту 2 статьи 1473 ГК РФ, в структуру фирменного наименования входит:

- организационно-правовая форма;
- собственно наименование юридического лица.

Само наименование не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности – это является одной из гарантий различительной способности фирменных наименований. Ведь если все использовали лишь указание на вид деятельности, то идентифицировать было бы не возможно, с учетом значимости фирменного наименования еще и для административных

³⁷ Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1.

³⁸ Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 07.06.2010 по делу № А32-14680/2009.

отношений, это бы противоречило целям фирменного наименования. Для товарного знака требование различительной способности прямо закреплено в п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Для коммерческого обозначения в п. 1 ст. 1539 ГК РФ предусмотрено, что к нему также предъявляется требование о содержании достаточных различительных признаков. Наименование места происхождения товара связано с наименованием географического объекта, в этой связи различительная способность предполагается изначально³⁹.

Однако даже изначально неохраноспособному обозначению может быть предоставлена охрана в качестве товарного знака, если оно приобрело различительную способность в процессе использования. Так, например, 30 июня 2020 принято решение по делу United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V.: pro и contra⁴⁰. Суть дела заключалась в том, что сервис по бронированию жилья Booking.com подал заявление на регистрацию товарных знаков, включающих в себя обозначение Booking.com, ведомство по патентным и товарным знакам США отказало сервису в регистрации, основывая свое решение на том, что заявленное обозначение является родовым, указывает на деятельность (то есть не обладает различительной способностью). Верховный суд США отменил решение ведомства, согласившись с доводами о том, что Booking.com приобрело различительную способность для потребителей.

2) требование относительной новизны. Некоторые ученые предполагают, что критерий новизны и творчества находятся в прямой зависимости и средства индивидуализации не обладают критерием новизны, так как процесс их создания не обуславливает процедуру творения⁴¹.

Однако правовая охрана средству индивидуализации не предоставляется в том случае, если на аналогичный предмет индивидуализации уже возникло

³⁹ Тюлькин А. А. Функции средств индивидуализации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. №2 (24), С.150-159.

⁴⁰ United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V.: pro и contra// URL: <https://casetext.com/case/patent-and-trademark-office-v-bookingcom-b-v> (дата обращения 11.12.2020).

⁴¹ Сушкова Ольга Викторовна Критерии творчества и новизны в объектах интеллектуальной собственности в РФ // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2008. №4, С. С. 122-129.

исключительное право (например, аналогичный товарный знак имеет более раннюю дату приоритета). В ГК РФ существует правило, согласно которому исключительное право на фирменное наименование принадлежит тому юридическому лицу, которое ранее других включено в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) независимо от того, кто первый начал фактически осуществлять свою деятельность). Именно поэтому мы можем говорить об относительной новизне;

3) требование к соблюдению интеллектуальных прав иных лиц.

На средства индивидуализации отсутствуют личные неимущественные интеллектуальные права, поскольку не всякое обозначение, получающее правовую охрану, является результатом творческого труда и имеет автора. В тех же случаях, когда обозначение является объектом авторского права, исключительное право на средство индивидуализации защищается только в том случае, если этот объект (название произведения, имя персонажа, цитата) используется в качестве средства индивидуализации с согласия обладателя исключительного авторского права. Аналогично, использование в качестве средства индивидуализации имени или портрета известного лица допускается только с согласия этого лица или лиц, уполномоченных на защиту личных неимущественных прав этого лица после его смерти (п.9 ст. 1483 ГК РФ). При рассмотрении подобных споров суды исходят из того, что необходимо установить охраноспособность произведения, существовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака; его известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака; тождественность обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака, названию известного произведения; восприятие потребителями товара, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначение, этого обозначения как названия конкретного произведения; отсутствие согласия правообладателя такого произведения на регистрацию тождественного названию произведения товарного знака. Данная позиция изложена в Постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014

по делу № СИП-296/2013 и от 21.04.2017 по делу № СИП-414/2016, от 22.02.2018 по делу № СИП-544/2017, от 28.01.2019 по делу № СИП-199/2018 и других.

Таким образом, для получения возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака заявителю следует получить согласие предприятия - обладателя исключительного права на мультипликационные фильмы и их персонажи.

Кроме того, средство индивидуализации не должно нарушать права третьих лиц на их средства индивидуализации. Это требование в законе выражено в формулировке одного из препятствий к предоставлению правовой охраны «тождественный или сходный до степени смешения» (с иными средствами индивидуализации).

В-третьих, единство системы обеспечивается взаимными связями между системообразующими элементами (п. 6 ст. 1252 ГК). В отношении различных средств индивидуализации при их столкновении действует «принцип старшинства»: если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Если объемное обозначение является объектом авторских прав, то оно может получить правовую охрану и как промышленный образец (патентное право), и как товарный знак. В этом случае при столкновении промышленного образца и товарного знака также действует «принцип старшинства», который заключается в том, что правовой охране подлежит объект с более ранней датой приоритета⁴².

Данный подход представляется справедливым, несмотря на то, что фактически законодатель признает большую общественную значимость объектам патентных прав, признавая, что средства индивидуализации имеют

⁴² Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1.

более субъективный интерес. При этом важно соблюсти права добросовестных владельцев прав на все виды объектов интеллектуальной собственности.

Несмотря на наличие общих черт, не исключена возможность существования некоторых особенностей и исключений из общих правил. Для каждого средства индивидуализации устанавливается особый правовой режим охраны, между собой эти режимы значительно различаются, особенно по таким критериям как субъектный состав правообладателей; условия, необходимые для возникновения исключительного права; объекты индивидуализации, срок действия, оборотоспособность исключительного права. Кроме того, каждый из них несет свою функцию.

2 Новые реалии в сфере средств индивидуализации, проблемы и перспективы развития

2.1 Географические указания

Актуальность средств индивидуализации подтверждается также развитием законодательства, которое реагирует на потребности в этой сфере субъектов гражданского права. Так, Федеральный закон от 26 июля 2019 года №230 ввел новый вид средств индивидуализации – географические указания. С момента вступления в силу четвертой части ГК РФ система объектов интеллектуальных прав ранее не была затронута в какой-либо степени.

Такой вид средств индивидуализации товара действует с 30 июля 2020 года наравне с существовавшим ранее – наименованием места происхождения товара (НМПТ). В связи с этим встает вопрос разграничения географических указаний и НМПТ. Географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Территория России составляет 17 125 191 км², при такой площади регионы очевидно отличаются по климату, особенностям флоры и фауны и даже менталитету, историческому наследию, навыкам населения. В связи с этим качественное различие товаров, производимых на той или иной территории, объективно обусловлены. Тем не менее, в настоящее время зарегистрировано всего около 244 НМПТ, заявок в 2019 году было всего на 1% больше, чем в 2018 году (99 заявок подано в 2018 году, выдано 36 свидетельств об исключительном праве⁴³). В то время как в 2018 году произошло резкое увеличение на 78% количества заявок. Однако в 2019 году вырос процент выданных заявок (подано 100 заявок, выдано 67⁴⁴).

⁴³ Отчет Роспатента за 2018 год// URL: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet_2018_ru.pdf (дата обращения 21.01.2021).

⁴⁴ Отчет Роспатента за 2019 год// URL:<https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2019-ru.pdf> (дата обращения 21.01.2021).

И всё-таки относительно небольшое количество зарегистрированных НМПТ обусловлено, в частности, большим количеством требований, предъявляемых к ним. Например, в составе заявочной документации на НМПТ должно присутствовать заключение уполномоченного ведомства о наличии в товаре особых свойств. Для сельскохозяйственных товаров - Минсельхоз России; для минеральных вод - Минздрав России; Минпромторг России дает заключение на изделия народных художественных промыслов; к компетенции Росалкогольрегулирования отнесена алкогольная продукция. Вместе с тем существует достаточное количество других товаров, дача заключений на которые пока не относятся к компетенции ни одного органа, например, природные драгоценные камни. О необходимости наличия в законе более «мягких» требований для охраны значительного количества отечественных обозначений, указывающих на географическое происхождение товаров, которые по факту обладают качеством и репутацией, но «недотягивают» до НМПТ указывается в пояснительной записке к законопроекту, на основе которого и принят вышеуказанный Закон №230-ФЗ. Так, одним из ожидаемых последствий принятия Закона является повышение заявочной активности⁴⁵. Кроме того, принятым Законом предусмотрены специальные положения, касающиеся винодельческой продукции. Также, нововведения рассматриваются как шанс для нефтедобывающих компаний получить защиту с помощью указания на географию добычи продукта, так как нефтегазовые компании очень любят использовать в своих средствах индивидуализации наименования географических объектов. Однако для такого рода компаний препятствием может стать противоречие с товарным знаком, в случае, если они решат таковой зарегистрировать⁴⁶.

Во многом появление нового средства индивидуализации обусловлено вступлением России в ВТО в 2012 году. Переговоры по вопросу вступления

⁴⁵ Фомина Л. Шанс региональных брендов. Географическое указание - новый объект интеллектуальных прав // Финансовая газета. - 2019. - № 34. - С. 5–7.

⁴⁶ Долгих М.Г. Использование топонимов для индивидуализации нефтегазовой компании// Предпринимательское право, 2020, №3, с 46-49.

в ВТО длились 20 лет, существовал ряд противоречий, в том числе в части правовых механизмов охраны объектов интеллектуальной собственности и отдельных нормативных положений по охране интеллектуальных прав. Российской Федерацией были приняты обязательства по изменению отдельных положений российского законодательства по вопросам охраны авторских, смежных прав, а также прав на объекты промышленной собственности. Результатом переговоров стали существенные изменения законодательства об интеллектуальной собственности, в том числе, это касалось изменений в сфере средств индивидуализации. Одно средство индивидуализации, охрана прав на которое традиционно вызывает дискуссию, - наименование места происхождения товара. Члены Рабочей группы ВТО посчитали положения ст. 1516 ГК РФ, ограничивающими определение наименований места происхождения товаров до такой степени, что оно не соответствует ст. 22 Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)⁴⁷, а так как, Соглашения ТРИПС, являющимся неотъемлемой частью пакета соглашений по присоединению к ВТО, то данное противоречие имело существенное значение. Со вступлением в ВТО Российская Федерация взяла на себя, в том числе, обязательство по охране географических указаний. Соглашение ТРИПС не обязывает государства-участников ВТО вводить в свои национальные правовые системы географическое указание, но обязывает обеспечить им правовую охрану.

В силу объективных различий истории развития государств, языков и понимания терминов, в настоящее время продолжается обсуждение как на международном, так и на национальном уровне терминологической неопределенности, в связи с употреблением терминов: указания происхождения, географические указания, наименования мест происхождения товаров. В доктрине на протяжении многих лет высказывались мнения относительно того, что в сфере охраны НМПТ применяется усложненная

⁴⁷ Шахназаров Б.А. Модернизация права интеллектуальной собственности РФ в условиях членства в ВТО // Lex Russica. - М.: Изд-во МГЮА, 2013, № 3.

терминология, которая до сих пор не унифицирована на международном уровне, что ведет к нечеткому разграничению вышеуказанных понятий⁴⁸.

Если для российского законодательства понятие географического указания — это нововведения, то международные акты относительно давно содержат в себе упоминания о данной категории. Географические указания как средства индивидуализации товаров упоминаются в нескольких международных договорах, старейшим из которых является Парижская конвенция по охране промышленной собственности⁴⁹. При этом далеко не всеми авторами разделяется позиция, что в Парижской конвенции предусмотрена охрана именно географических указаний, в ней не содержится определения данной категории. Кроме того, в Парижской конвенции предусмотрены два иных термина — «указание происхождения» и «наименование места происхождения» товаров, что вызывает нечеткое разграничение понятий «указания происхождения», «географические указания» и «наименования мест происхождения товаров»⁵⁰.

В Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации 1958 г.⁵¹, в котором Россия не участвует, под указанием места происхождения понимается географическое название страны, района или местности, используемое для обозначения происходящего оттуда изделия, качество и свойства которого определяются исключительно или в существенной мере географической средой, включая сюда природные и этнографические факторы. Несмотря на то, что Россия не участвует в данном соглашении, оно является определенным ориентиром в контексте возможной модернизации российского

⁴⁸ Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Практика охраны наименований мест происхождения товаров: что изменилось? // Патенты и лицензии. 2006. № 1. С. 4.

⁴⁹ Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. Т. 3: Средства индивидуализации. 432 с.

⁵⁰ Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Практика охраны наименований мест происхождения товаров: что изменилось? // Патенты и лицензии. 2006. № 1. С. 4. Цит. по: Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и практики: Монография / Отв. ред. Г.К. Дмитриева, М.В. Мажорина. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 208 с.; СПС «КонсультантПлюс».

⁵¹ The Lisbon system international protection for identifiers of typical products from a defined geographical area. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/geographical/942/wipo_pub_942.pdf

законодательства и приведения его в соответствие с международными стандартами⁵². Географические указания охраняются и в соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Женевский акт Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации 1958г. был принят в 2015 году г. Принятие данного акта дало возможность в рамках этого Соглашения осуществлять международную регистрацию не только НМПТ, но и географических указаний, и позволило присоединиться к Лиссабонскому соглашению нескольким международным организациям⁵³. В тексте самого акта происходит сущностное раскрытие определений НМПТ и географических указаний, выявляющих их сходство и различие. Тем самым географическое указание впервые выделено в качестве отдельного объекта правовой охраны в международном соглашении в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности, участником которой является Российская Федерация.

Статья 2(1) Женевского акта содержит определение НМПТ: «...наименование, охраняемое в договаривающейся стране происхождения и состоящее из названия (или содержащее название) географического района или иного наименования, которое известно как указывающее на такой район, которое служит для обозначения товара, происходящего из этого географического района, когда качество или особенности товара объясняются исключительно или главным образом географической средой, включая природные и человеческие факторы, и которое дало этому товару его репутацию».

Географическое указание, согласно тому же акту, это указание, которое подлежит охране в договаривающейся стране происхождения и состоит из названия (или содержащего название) географической зоны или другого

⁵² Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 748-р «Об участии делегации Российской Федерации в качестве наблюдателя в Дипломатической конференции по принятию нового акта Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации (г. Женева, Швейцария, 11 - 21 мая 2015 г.)

⁵³ URL: http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2015/article_0009.html

указания, которое идентифицирует продукт как происходящий из этой географической зоны, когда качество, репутация или другие характеристики продукта обусловлены главным образом его географическим происхождением (ст. 2(1) Женевского акта). Важное для рынка отличие заключается в том, что указание на связь с местом происхождения в случае использования наименования места происхождения товара представляется более прочной⁵⁴. В целом, данная концепция отражена и в отечественном законодательстве в свете введения наряду с НМПТ географического указания.

Гражданский кодекс Российской Федерации с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 31.07.2020 №251 устанавливает, что географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного географического объекта⁵⁵. Географическим происхождением товара должны в значительной степени определяться: его особое качество, репутация или другие характеристики. И хотя бы одна из стадий производства, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара, должна осуществляться на указанной территории.

Наименование места происхождения товара – обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для

⁵⁴ Шахназарова Э.А. Особенности международно-правовой охраны наименований мест происхождения товаров и географических указаний в свете принятия Женевского акта Лиссабонского соглашения 20 мая 2015 г // Журнал российского права. 2016. №11

⁵⁵ Федеральный закон от 26.07.2019 N 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»/ Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 26.07.2019,

данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара.

Исходя из положений действующего Гражданского кодекса Российской Федерации, ключевым отличием между двумя указанными средствами индивидуализации, является то, что на территории географического объекта, указанного в наименовании места происхождения товара должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара. Как и НМПТ, географические указания предполагают присутствие в товаре особых свойств, обусловленных природными условиями или человеческими факторами. Благодаря этим свойствам у потребителей в сознании формируется устойчивая связь между товаром и территорией его происхождения (изготовления), формируется доверие потребителей к товару и потребность в нем, что способствуют развитию производства.

И в отношении НМПТ и в отношении географического указания невозможно распоряжение правами на них. Исключительное право на данные объекты действует в течение десяти лет со дня приоритета.

Что существенно облегчает процедуру регистрации права на географическое указание, так это то, что заявитель не должен получать заключение от уполномоченного органа, он самостоятельно собирает документы, подтверждающие, что товары, которые он производит, обладают определенным качеством и репутацией. В действующей редакции в отличие от наименований места происхождения товаров не установлены виды документов, которые будут достаточными для подтверждения характеристик товара. Данное обстоятельство вызывает определенные опасения и риск

появления неоднозначной практики Роспатента. С.Ю. Фабричный и О.А. Рузакова предлагают определить критерии их учета в подзаконных актах⁵⁶.

Хотя определено роль региональных органов в судьбе географических указаний и наименований места происхождения товаров будет очевидным образом повышаться. Данный факт напрямую связан с тем, что предъявляя особые требования к стадиям производства, качеству, репутации, известности, особым свойствам или другим характеристикам товара, законодатель позволяет устанавливать данные требования не только на уровне федеральных органов власти, но и нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся соответствующие географические объекты (пункт 1 статьи 1516 ГК РФ).

Согласно российскому законодательству, не признается наименованием места происхождения товара обозначение географического объекта, хотя бы и вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, если особые свойства этого товара не зависят напрямую от места его производства.

Существуют некоторые условия, при наличии которых предоставляется правовая охрана:

1) характерность для географического объекта природных климатических, сырьевых условий и (или) наличие особых навыков, умений производителей на данной территории, обуславливающих особые свойства производимого товара. Таким образом, если географический объект утрачивает особые природные свойства и факторы, то и правовая охрана наименования места происхождения товара теряет всякий смысл и прекращается;

2) личное производство заявителем товара, обладающего особыми свойствами. В силу действия данного условия становится невозможно

⁵⁶ Фабричный С.Ю., Рузакова Ольга Александровна Новеллы о географических указаниях как объектах интеллектуальных прав // Имущественные отношения в РФ. 2018. №12 (207), С. 53-61.

распорядится исключительным правом на наименование места происхождения товара. И из этого же вытекает, что прекращение правообладателя как субъекта гражданского права влечет за собой прекращение исключительного права.

Применительно к праву на наименование места происхождения товара и географическое указание его можно трактовать как исключительно в том смысле, что лицо, не зарегистрированное в качестве обладателя права на наименование места происхождения товара и не имеющее соответствующего свидетельства, не вправе использовать такое зарегистрированное обозначение, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара⁵⁷.

Ключевыми отличиями географических указаний от НМПТ становится также снятие требования к уникальности товара, обосновывающейся местом его происхождения. Процедура регистрации географического указания также будет проще, что предопределяет большой интерес к выбору этого средства, особенно на первых этапах, после вступления закона в силу.

При анализе обновленной редакции ГК РФ, учитывающей поправки о географических указаниях, можно выделить следующие основные сходные и отличительные черты этого нового вида средств индивидуализации и НМПТ.

Сходства выражаются в таких чертах, как:

1. Наличие связи между обозначением и территорией географического объекта;
2. Возможность предоставления исключительного права на уже зарегистрированное обозначение любому лицу, отвечающему соответствующим требованиям;
3. Обеспечение права подачи заявления на регистрацию обозначения одного или двух граждан, юридических лиц, а также ассоциации (союза) или иного объединения лиц;
4. Недопустимость распоряжения исключительным правом, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права

⁵⁷ Гришаев С. П. Наименование места происхождения товаров. М., 2007. С. 234

использования НМПТ или географического указания, а также перехода исключительного права без заключения договора;

5. Действие исключительного права в течение 10 лет со дня подачи заявки на регистрацию с возможностью продления.

Все отличия, которые можно в теории определить на сегодняшний день, выражаются в следующих пунктах:

1. Если для НМПТ особые свойства товара определяются исключительно природными условиями и (или) человеческими факторами, характерными для конкретного географического объекта, тогда для географического указания достаточно, чтобы определенное качество, репутация или другие характеристики товара были лишь в значительной степени связано с его географическим происхождением;

2. Все стадии производства товара для НМПТ, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара, должны осуществляться на территории соответствующего географического объекта, для географического указания достаточно лишь одной стадии;

3. К заявке на регистрацию НМПТ, в отличие от географического указания, нужно прилагать заключение уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти или при его отсутствии (в этой части норма будущей редакции дополнена) органа исполнительной власти субъекта РФ либо организации, уполномоченных высшим органом государственной власти субъекта РФ, на территории которого находится соответствующий географический объект, подтверждающее соблюдение требований к производству товара и т. д.

4. НМПТ – всегда топоним, географические указания – не обязательно.

5. В случае с географическим указанием обращаем внимание, что специфические свойства не нужны. Достаточно определенного качества или репутации.

Очевидно, что в результате отличие географического указания состоит в более широкой правовой охране, за счет «смягчения» условий охраноспособности.

Безусловно, географическое указание подпадает под общие черты всех средств индивидуализации:

- 1) учет сходства до степени смешения (пп.3 п.2 ст. 1516 ГК РФ);
- 2) ограниченность исключительного права определенной сферой (границы географического объекта);
- 3) отсутствие юридической конструкции преждепользования (исключительное право возникает только с даты приоритета);
- 4) требование различительной способности;
- 5) требование относительной новизны (возможность лишь войти в круг правообладателей с аналогичным географическим указанием, но не стать самостоятельным владельцем права, в случае, если соответствующее географическое указание ранее уже зарегистрировано); и пр.

Вместе с тем, сохранение наравне с новым средством индивидуализации НМПТ также должно быть необходимым и обоснованным. В ряде стран наименование места происхождения товаров является разновидностью географического указания. При этом географическое указание, в том виде, в котором оно сегодня понимается на международном и национальном уровне не гарантирует качество товара, являясь простым обозначением местопребывания производителя или торговца, а наименование места происхождения товара отличается уникальным качеством, сложившимся за счет природных и (или) человеческих факторов, присущих тому или иному географическому объекту. Для предоставления географических указаний также требуются качественные характеристики товара, но требующие меньшей степени оригинальности⁵⁸.

⁵⁸ Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров в России // СПС «КонсультантПлюс».

Авторы, рассматривающие в своих работах правовые вопросы, связанные с появлением географического указания, подчеркивают, что процедура получения охраны на ГУ более простая, в сравнении с НМПТ, и позволит получить охрану тем происходящим с территории товарам, которые не могут быть зарегистрированы в качестве НМПТ⁵⁹. Появление упрощенной процедуры под вновь созданное средство индивидуализации, которое по своим характеристикам очень схоже с НМПТ позволяет предположить, что регистрация НМПТ станет неактуальна для заявителя. Конечно, так как для регистрации НМПТ необходимо соблюдение большего количества условий, это является некой гарантией серьезного подхода заявителя к производству своей продукции, ее качеству, но для рядового потребителя совсем не важно, в качестве НМПТ или географического указания зарегистрирован объект – он доверяет качеству и репутации того или иного региона, указанного на товаре.

Стоит обратить внимание также на то, что в случае с регистрацией исключительно географических указаний, а не НМПТ, существует больше рисков «смешения» качественных и некачественных товаров, так как НМПТ требует, чтобы все стадии производства были на определенной территории, тогда как для регистрации географического указания достаточно только одной стадии.

Предполагается, что введение географических указаний обеспечит экономический рост в субъектах Российской Федерации за счет упрощенной процедуры регистрации. В 2018 году состоялось заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации, на котором обсуждался на тот момент проект закона о географических указаниях.

В связи с этим встает вопрос актуальности сохранения обоих средств индивидуализации. Вероятно, что в ближайшее время НМПТ станет не актуальным, тогда, возможно, законодатель придет к решению об объединении правовых режимов НМПТ и географического указания. Однако данный

⁵⁹ Федорова Н.В. Новый правовой институт «географические указания»: в чем отличия от наименований мест происхождения товаров // «ИС. Авторское право и смежные права», 2019, № 9.

вариант правового регулирования встречает в доктрине больше противников, чем сторонников. Так, Матвеев А.Г. и Синельникова В.Н. в своих работах соглашаются с авторами законопроекта по внесению изменений в 4 часть ГК РФ в части включения географического указания в качестве средств индивидуализации и указывают, что введение ГУ в перечень охраняемых средств индивидуализации не следует рассматривать как основание для исключения НМПТ из охраняемых объектов интеллектуальных прав, поскольку данный объект является востребованным для производителей традиционных товаров, в том числе народных художественных промыслов. Однако востребованность, как уже отмечалось выше, может существенно снизиться на фоне появления более простой процедуры по регистрации географического указания⁶⁰.

Представляется возможным рассматривать географическое указание и НМПТ как общее и частное в силу высокого сходства, одних функций, процедурных особенностей НМПТ в отличие от географического указания и его формально более высокой привязке качества к особым условиям определенной территории.

⁶⁰ Матвеев А.Г., Синельникова В.Н. Объекты интеллектуальной собственности, получающие охрану в XXI веке // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. №44.

2.2 Доменные имена

Определение понятию «доменное имя» отсутствовало до 2012 года. В судебной практике можно было встретить такие определения как «аналог почтового адреса в Интернете»⁶¹ и как «номер телефона в сети Интернет»⁶². Действительно, воспринимается он пользователями именно так, но на самом деле основная ценность данной категории заключается в том, что доменное имя позволяет подменить IP-адрес, состоящий из безликой последовательности чисел, более информативным словесным обозначением, делая сайт узнаваемым, способствуя привлечению целевой аудитории рекламе проекта.

Согласно Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (далее – Правила)⁶³ домен - область (ветвь) иерархического пространства доменных имен, обозначенная уникальным доменным именем и обслуживаемым набором DNS-серверов. Доменное имя – обозначение, состоящее из символов, предназначенное для сетевых адресов, в которых используется система доменных имен (DNS). В 2012 г. определение понятия «доменное имя» появилось в тексте п. 15 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с легальным определением под доменным именем понимается обозначение символами, предназначенное для обеспечения обращения к сайтам в сети Интернет для доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»⁶⁴. Управление приведенной выше системой

⁶¹ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.10.2000 по делу № А40-46846/9-83-49.

⁶² Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.06.2001 по делу № А40-136893/10

⁶³ «Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ» (утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81) (ред. от 17.12.2019)// [Электронный ресурс]: справочная правовая система КонсультантПлюс (доступ 15.05.2020)

⁶⁴ Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»// Парламентская газета, N 126-127, 03.08.2006.

доменных имен с правовой точки зрения представляет собой уникальный случай, поскольку осуществляется путем взаимодействия частной международной некоммерческой организации - Интернет-корпорации по присвоению имен и IP-адресов (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN) с национальными властями.

Закрепленные в нормативно-правовых актах определения отражают лишь техническую сторону данной категории. Вопросы правового характера остаются нерешенными. Представляется, что при определении доменного имени необходимо учитывать все особенности данной категории, а также учитывать его технические характеристики и его функциональное назначение.

В настоящее время в гражданской доктрине преобладает точка зрения, согласно которой доменное имя или права на него являются объектами прав, которые формально существуют в настоящее время и не закреплены за ними законом. Так, в 2012 году кандидатскую диссертацию защитил Р.С. Смирнов «Доменное имя как объект гражданских прав» (2014 г.). Е.И. Гладкая в своей диссертации «Правовой режим доменного имени в России и США» доказала, что доменному имени присущи общие универсальные свойства объектов гражданских прав, такие как: дискретность, возможность правового закрепления за субъектами гражданского права и возможность распоряжения правами на него. К схожим выводам в своих работах пришли такие цивилисты, как Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова, А.Г. Серго.

В научном сообществе и на практике возникают споры именно насчет функционального назначения, гражданско-правовой сущности доменного имени и, как следствие, насчет отнесения доменного имени к тем или иным видам объектов гражданских прав для урегулирования спорных ситуаций.

В случае с доменными именами на практике суды часто сталкиваются с проблемой определения правовой природы доменного имени для разрешения спора, решают вопрос в каждом случае индивидуально, создавая судебный прецедент, который де-юре не является источником права. Представляется, что в случае индивидуального разрешения спора и отнесения доменных имен то к

средствам индивидуализации, то к некоей услуге, оказываемой регистратором, создает поле для злоупотребления недобросовестных конкурентов.

На международном уровне признано, что споры, связанные с доменными именами – особая категория дел, требующих взвешенного подхода и этот подход был предложен в 1999 году как часть Единой политики разрешения споров о доменных именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy; UDRP)⁶⁵, утвержденной ICANN (Корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами) – представляет собой внесудебную форму, направленную на разрешение конфликтов, связанных с использованием товарных знаков в доменном имени.

В связи с нарастающей актуальностью доменного имени именно в качестве средства маркетинга, отсутствие четкого определения его правового статуса влечет вынужденное применение правоприменителями аналогии права в отношении разрешения споров по поводу права на доменные имена/обозначения, используемого в качестве такового. Но как уже было отмечено, доменное имя слишком «неурегулированное» явление, что на практике дает возможность интерпретировать его довольно широко и применять к нему различные правовые режимы.

Например, суды в конкретных спорах, связанных с нарушениями прав на средства индивидуализации при использовании доменного имени запрещают использовать в доменном имени сходное до степени смешения с товарным знаком, фирменным или коммерческим наименованием⁶⁶. Указывая на то, что никто не имеет права использовать без разрешения правообладателя обозначения, аналогичные его товарному знаку, в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или аналогичных товаров, если в результате такого использования существует возможность введения в заблуждение потребителя (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). Важную

⁶⁵ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy // Официальный сайт ICANN. Режим доступа: <http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy>

⁶⁶ Постановление от 18 декабря 2019 г. по делу № А40-84048/2018; Постановление от 30 августа 2019 г. по делу № А40-223484/2017;

роль играют также положения гражданского кодекса, которые указывают на то, что правообладатель может использовать товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение любым непротиворечащим закону способом, в том числе в сети «Интернет» (в отношении товарных знаков прямо указано на использование в доменных именах (пункт 1 статьи 1474 ГК РФ, пункт 1 статьи 1539 ГК РФ, п.2 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенная в Постановлениях от 08.12.2009 № 9833/09, от 11.11.2008 № 5560/08, действия лица по администрированию доменного имени, схожего до степени смешения с фирменным наименованием или товарным знаком других лиц, и не являющегося правообладателем таких средств индивидуализации, приводят к невозможности использования законным правообладателем своего фирменного наименования или товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет, поскольку сведения, размещенные на сайте способны ввести в заблуждение потребителя в отношении лица оказывающего услуги и осуществляющего деятельность.

Новикова Н.А. определяет доменное имя результатом интеллектуальной деятельности, не охраняемым законодательством Российской Федерации, являющегося символическим обозначением, предназначенное для сетевой адресации, предназначенное для индивидуализации информационных ресурсов в сети Интернет, а также способное выполнять функцию индивидуализации товаров, работ и (или) услуг, рекламируемых и (или) распространяемых через сеть Интернет⁶⁷. Кроме того, в 2006 году предпринималась попытка внести включить доменные имена в часть четвертую Гражданского кодекса РФ в качестве средств индивидуализации

⁶⁷ Новикова Н.А. К вопросу о понятии доменного имени // Пермский юридический альманах. 2018. №1, С. С.259-267.

информационных ресурсов⁶⁸. В параграфе 5 главы 76 законопроекта дается определение доменного имени как объекта интеллектуальной собственности информационных ресурсов и адресации запросов в сети «Интернет» и зарегистрированное в реестре доменных имен в соответствии с общепринятым порядком и обычаям делового оборота (статья 5), закрепляется исключительное право».

Доменное имя используется в сети «Интернет» для идентификации владельца информационного ресурса и ассоциируется потребителем с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически стали средством, выполняющим функцию товарного знака, позволяющим отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от аналогичных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Указанная правовая позиция высказана Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в Постановлении Президиума № 1192/00 от 16.01.2001.

Учитывая, что информационная технология имеет определенную ценность и может быть предметом сделки, доменное имя, право на его администрирование следует квалифицировать как право собственности, заключающееся в способности лица, зарегистрировавшего доменное имя, размещать информационный ресурс в Интернете, доступ к которому осуществляется пользователем Интернета путем ввода определенных символов, составляющих доменное имя.

В том же постановлении указано, что сама по себе добросовестность при приобретении права администрирования доменного имени не свидетельствует о возможности использования этого доменного имени при оказании услуг (реализации товаров), тождественных либо однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

⁶⁸ Проект №323423-4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть четвертая // URL: <http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=323423-4&02>.

Таким образом, защита прав на средства индивидуализации от недобросовестного их использования в доменных именах происходит при условии, если такое использование вводит потребителя в заблуждение, но при этом закон не отвечает на вопрос о том, является ли доменное имя средством индивидуализации.

На практике администраторы доменных имен ограничены правами иных лиц на средства индивидуализации. Однако проверка на наличие тождественных и схожих до степени смешения средств индивидуализации не проводится (однако, как и в случае с коммерческим обозначением, что не мешает последнему быть причисленному к средствам индивидуализации).

Вместе с тем, неопределенность закона ставит в такое же неопределенное положение добросовестных администраторов доменных имен.

Часто возникают споры различного характера, при определении характера права администратора на доменное имя суды сталкиваются с вопросом о том, следует ли доменное имя рассматривать как неотъемлемую часть услуги, предоставляемой регистратором, или же доменное имя должно быть признано самостоятельным объектом гражданских прав, а услуги регистратора включают в себя только сопровождение информации об этом объекте в реестре.

Доменное имя, действительно, согласно Правилам возникает на основании договора оказания услуг между будущим администратором и регистратором. Это справедливо ставит перед нами вопрос о возможности рассмотрения доменного имени в качестве услуги, оказываемой регистратором. Регистратор – это аккредитованная ICANN или администратором национального домена организация, которая осуществляет внесение соответствующей информации о доменном имени в реестр доменных имен, функционирование которого обеспечивается определенным ICANN-оператором. Фигура администратора появляется после регистрации, это заявитель и правообладатель, который желал зарегистрировать доменное имя и заключил с регистратором соответствующий договор. Стоит отметить, что

администратор является правообладателем именно доменного имени, а не самого Интернет-сайта, размещенного под этим доменом. Интернет-сайт, в соответствии со ст. 1260 ГК РФ, относится к составным произведениям авторского права и, соответственно, имеет своего правообладателя. И администратор домена является тем информационным посредником, который, имея всю полноту власти использования домена, может реально заблокировать доступ посредством принадлежащего ему доменного имени к сайту соответствующего правообладателя⁶⁹.

Однако, как справедливо отмечает Д.В. Кожемякин «услуги, оказываемые регистратором, сводятся к поддержке сведений о доменном имени, под которой понимается внесение, изменение и удаление сведений, относящихся к доменному имени и его администратору, в реестре доменных имен»⁷⁰.

Российского законодательство исходит из того, что услуга – это деятельность, потребляется благо от услуги непосредственно в момент ее оказания. Данное положение отражено в Налоговом кодексе Российской Федерации (ч.5 ст. 38).

Пока администратор своевременно вносит плату за продление и соответствует минимуму установленных требований, регистратор продолжает поддерживать сведения в реестре. При прекращении – регистрация доменного имени аннулируется.

Однако, в международной практике суды приходят к выводу о том, что доменное имя всё-таки не может рассматриваться как услуга, так как регистратор лишь осуществляет поддержку сведений о нем, но не обладает правом контролировать его использование и определять его юридическую судьбу⁷¹.

⁶⁹ Серго А.Г. Администратор домена как информационный посредник в спорах о защите интеллектуальных прав // «ИС. Авторское право и смежные права», 2019, № 11.

⁷⁰ Д.В. Кожемякин/ Доменное имя в системе объектов гражданских прав - Монография – 117 с. // Документ предоставлен СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 11.12.2020)

⁷¹ Дело деле Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc.

Вместе с тем, отечественные суды тоже сталкиваются с вопросом отнесения доменного имени к услуге (дело № 2-4006/2011)⁷². В приведенном для примера деле спор являлся наследственным, ставился вопрос возможности включения прав на доменное имя в состав наследственной массы. Ответчик настаивал на том, что так как доменное имя не является объектом гражданских прав в РФ в принципе, то и доменное имя не подлежит включению в наследственную массу, настаивал, что доменное имя является лишь способом адресации в сети «Интернет». Также ответчик указал, что заключенный договор имеет своим предметом комплекс работ и услуг по регистрации доменных имен и их поддержанию в том качестве, которое необходимо заказчику и не влечет создание объекта гражданским прав.

Изучив материалы дела и доводы сторон, суд пришел к выводу, что доменное имя не является имуществом, и отметил, что в качестве результата оказания услуг доменное имя не подлежит переходу к другим лицам в порядке наследования.

Эта позиция противоречит общим тенденциям российского права в отношении понимания сущности услуг как объекта гражданских прав. И в целом отечественная доктрина не поддерживает отнесение доменного имени к услугам. Кроме того, Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова критически прокомментировала данное решение.

Если детализировать доменное имя и представлять его в разрезе признаков услуги, то стоит отметить, что возможность передачи доменного имени от одного регистратора другому при сохранении доменного имени без изменений противоречит такой особенности услуг, как связь с исполнителем. Доменное имя не используется сразу, поскольку оно существует и используется после действий, выполняемых регистратором.

Практика также показывает, что доменные имена продаются и сдаются в аренду, что не соответствует такой особенности услуги, как несохранение.

⁷² Решение Мытищинского городского суда Московской области от 30 ноября 2011 г. по делу № 2-4006/2011 // Официальный сайт Мытищинского городского суда Московской области

Кожемякин Д.В. отмечает, что услуги регистратора в отношении доменных имен весьма схожи с услугами владельца реестра акций и облигаций. Эти ценные бумаги принадлежат владельцу в той мере, в какой он может их продать, передать или иным образом использовать. В то же время владелец реестра, хотя и «хранит» информацию о них, не имеет никаких прав в отношении них⁷³.

С течением времени спор перерастает больше в спор о природе прав на доменное имя – как обязательственные права или как права имущественные.

Доменное имя бесспорно является объектом гражданского оборота, так как объект гражданского оборота - это экономическая, а не правовая категория⁷⁴. Определение доменного имени как объекта обязательственных прав в свете обязанности регистратора осуществить услугу критикуется в доктрине. Так, Пучков В.О. указывает, что результат оказания услуги не имеет самостоятельного правового значения, поскольку, не во всех случаях оказания услуг, и даже если оказание услуг направлено на достижение какого-либо результата, то сама конструкция договора возмездного оказания услуг указывает на вероятностный характер результата (так, договор возмездного оказания юридических услуг, заключающихся в представлении интересов заказчика в конкретном судебном споре, не предполагает непременно разрешения данного спора в пользу заказчика, поскольку предвидеть результат судебного процесса невозможно)⁷⁵. И даже тогда, когда результат услуги имеет субъективно важное значение для заказчика услуги, данный результат чаще остается непредсказуемым. Заказчик может лишь обозначить необходимые действия и требуемый уровень их качества в рамках оказания услуги. Вместе с тем, в рассмотренном выше деле о наследовании доменного имени суд поддержал позицию отнесения доменного имени к услуге, отметив, что в

⁷³ Д.В. Кожемякин/ Доменное имя в системе объектов гражданских прав - Монография – 117 с. // Документ предоставлен СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 11.12.2020).

⁷⁴ Будагова М.М. Способы приобретения прав на доменное имя // Право и политика. 2014. № 1. С. Пучков В.О. Доменное имя с точки зрения доктрины и догмы гражданского права // «Вестник Арбитражного суда Московского округа», 2020, № 2.

⁷⁵ Пучков В.О. Доменное имя с точки зрения доктрины и догмы гражданского права // «Вестник Арбитражного суда Московского округа», 2020, №2, С. 43-58.

качестве результата оказания услуг доменное имя не подлежит переходу к другим лицам в качестве объекта наследственного правопреемства.

Отнесение доменного имени к имуществу больше характерно для иностранной практики. Так, в деле *Kremen v. Cohen*⁷⁶ американский окружной суд отнес доменное имя к бестелесному имуществу (*intangible property*), сформулировав при этом критерии принадлежности доменного имени к сфере имущества (*property test*). Страсбургский суд по делу «*Raeffgen GmbH против Германии*»⁷⁷ пришел к выводу, что отношения, возникающие по поводу доменных имен, подпадают под регулирование ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (далее - Европейская конвенция), а само доменное имя по своим юридическим признакам подпадает под понятие имущества (*possessions*).

Данный вопрос становился предметом обсуждений на уровне Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (Протокол № 2 от 23.01.2014). Д.В. Афанасьев и С.В. Михайлов, в рамках обсуждения, обратили внимание на то, что Европейский суд придерживается позиции о том, что доменное имя, обладая определенной ценностью, относится к категории имущества⁷⁸.

Соответственно, в российской правовой действительности право на доменное имя также следует рассматривать как имущественное право и на него должны распространяться общие положения о наследовании имущественных прав, предусмотренные статьей 1112 ГК РФ. Однако для этого необходимо определить его статус в качестве объекта интеллектуальной собственности.

В отечественной доктрине этот подход разделяет В.В. Супрун: «По своей юридической природе доменное имя... является имущественным правом»⁷⁹. Комментируя правовую позицию, изложенную в п. 33 Постановления Пленума

⁷⁶ 337 F.3d 1024, 67 U.S.P.Q.2d 1502 (9,th Cir. 2003).

⁷⁷ Постановление ЕСПЧ от 18.09.2007 по делу «*Raeffgen GmbH против Германии*» (жалоба № 25379/04).

⁷⁸ Верхолетов М.А. О некоторых особенностях наследования доменных имен // *Наследственное право*. 2016. № 4. С. 34 - 37.

⁷⁹ Супрун В.Н. Принудительное исполнение решений судов в виртуальном пространстве // *ЭЖ-Юрист*. 2009. № 30. С. 4.

Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», М.А. Рожкова формулирует тезис о том, что доменное имя не является самостоятельным объектом гражданских прав, в отличие от права на него⁸⁰. Пучков О. В. считает оправданным рассмотрение доменного имени как совокупности имущественных прав, не имеющих характера исключительных⁸¹.

Вопрос об исключительном характере прав на доменное имя возникает в связи с возможностью заключения в доменном имени средств индивидуализации. Д.В. Кожемякин указывает на то, что отнесение доменного имени к самостоятельному виду средств индивидуализации уже потеряло свою актуальность и более универсальным будет определить доменное имя как объект имущественных прав⁸².

Эта точка зрения также имеет право на существование, потому как на сегодня главная проблема заключается в полной неопределенности правового режима, что является самой главной проблемой при определении сущности сделок и возможности перехода прав на доменное имя.

И все же, мы не можем отрицать высокую степень схожести фактической роли и характеристик доменного имени с уже закрепленными средствами индивидуализации и с возросшей ролью доменного имени в качестве средства индивидуализации товаров, работ, услуг, юридических лиц и предприятий в сети «Интернет».

В связи с современными вызовами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекцией, обществу пришлось сделать большой шаг в сфере цифровизации. Так, органы государственной власти посредством сети «Интернет» обеспечивают предоставление услуг гражданам, для которых в этот период онлайн-услуги – единственный способ их получения. Больше всего

⁸⁰ Рожкова М.А. Некоторые комментарии к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 10 в части разъяснений, касающихся доменных споров // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 24. С. 17.

⁸¹ Пучков В.О. Доменное имя с точки зрения доктрины и догмы гражданского права // «Вестник Арбитражного суда Московского округа», 2020, № 2.

⁸² Д.В. Кожемякин/ Доменное имя в системе объектов гражданских прав - Монография – 117 с. // Документ предоставлен СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 11.12.2020).

от действующего режима самоизоляции пострадал, так называемый, офлайн-бизнес, поэтому те, кто в силу сферы деятельности могли перейти в онлайн-формат, сделали это. И сейчас уже не возникает сомнений о значимости страницы в интернете для ведения предпринимательской деятельности. Бизнес-эксперты предполагают, что рост онлайн покупок – это долгосрочный эффект новой коронавирусной инфекции⁸³.

Важным является и то обстоятельство, что доменное имя и IP-адрес совершенно уникальны и их повторение в сети «Интернет» невозможно. В связи с этим, уникальные и легко узнаваемые доменные имена часто создаются с целью дальнейшей их продажи. Данная деятельность получила название киберсквоттинг – форма недобросовестного поведения, при которой будущий администратор регистрирует доменное имя не с целью его использования в своей деятельности, а с намерением извлечь выгоду путем перепродажи или предоставления его для использования правообладателем товарного знака или других средств индивидуализации. Впервые этот термин был разработан в американской судебной практике в 2000-х годах⁸⁴. Основным вред киберсквоттинга заключается в том, что использование сторонними лицами доменного имени, схожего с наименованием товарного знака, фирменным наименованием или иным средством индивидуализации, может нанести ощутимый вред как правообладателю, так и другим лицам, вводя пользователей сети в заблуждение относительно реального производителя продукции или поставщика услуг. Таким образом, киберсквоттинг является частным случаем киберделикта. Сфера Интернета, сфера виртуального долгое время оставалась за пределами права, сегодня же в контексте субстанциального единства материального, идеального и виртуального

⁸³ Экономика страха: как коронавирус изменит бизнес и потребителей// URL: <https://www.forbes.ru/biznes/395525-ekonomika-straha-kak-koronavirus-izmenit-biznes-i-potrebiteley>

⁸⁴ См.: Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1347 (Fed. Cir. 2001); Cable News Network L.P., L.L.L.P. v. cnnews.com, 162 F. Supp. 2d 484, 494 (E.D. Va. 2001); Catalina Mktg. Int'l, Inc. v. CoolSavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 810 (Fed. Cir. 2002); E. & J. Gallo Winery v. Spider Webs Ltd., 129 F. Supp. 2d 1033, 1037 (S.D. Tex. 2001).

появилась необходимость придания правовой формы виртуальным общественным отношениям⁸⁵.

Так, несмотря на то, что киберделикт лежит в сфере виртуального, последствия его влияют на материальное⁸⁶. Таким образом, Р. Крутоф (R. Crootof) приходит к выводу о том, что действия, внешне похожие на деликт, но не влекущие за собой негативных последствий в реальном мире (например, хищение участником онлайн-игры игрового имущества, принадлежащего другому игроку), не являются киберделиктом⁸⁷.

Киберсквоттинг абсолютно точно влечет последствия в реальном мире, влияя на нормальное течение гражданского оборота, нарушая права добросовестных правообладателей прав на средства индивидуализации, является реальным проявлением недобросовестной конкуренции. Действуют киберсквоттеры по определенным алгоритмам действий. Они отслеживают статистику поисковых запросов в различных поисковых системах (Яндекс, Google), при этом часто определяют поисковое слово или его комбинацию по статистике для регистрации в качестве нового домена. Слова, которые вновь появляются в статистике или те, которые начинают использоваться слишком часто, становятся объектом внимания киберсквоттеров. Потенциально популярные имена выявляются также в ходе анализа новостей. Также они тщательно наблюдают за уже существующими доменными именами, потому как доменное имя требует регулярного продления, а владельцы часто забывают об этом. Киберсквоттеры перехватывают такие доменные имена⁸⁸.

Виды киберсквоттинга:

- 1) предметный – регистрация в качестве доменного имени общеупотребительное наименование вида товара, услуги;

⁸⁵ Белых В.С., Пучков В.О. Концепция киберделикта (Cybertort) в англо-американском праве // Юрист. 2020. №10. С. 2 - 11.

⁸⁶ Crootof R. International Cybertorts: Expanding State Accountability in Cyberspace // Cornell Law Review. 2018. Vol. 103. P. 593 et seq.

⁸⁷ См.: Crootof R. International Cybertorts: Expanding State Accountability in Cyberspace // Cornell Law Review. 2018. Vol. 103. P. 608 et seq.

⁸⁸ Будагова М.М. Киберсквоттинг как вид недобросовестного использования доменного имени // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2013. №19 (120), С. 162-167.

- 2) отраслевой – его суть заключается в регистрации доменов по видам коммерческой деятельности, по названиям товаров и услуг. Наиболее прибыльный вид киберсквоттинга в силу того, что нельзя зарегистрировать общеупотребительное слово как, например, товарный знак, в качестве доменного имени это сделать возможно. Это становится таковым в силу того, что доменное имя не признано в качестве средства индивидуализации, что может также привести к монополизации;
- 3) именной киберсквоттинг – регистрация доменов, совпадающих с именами известных людей;
- 4) брендовый киберсквоттинг – при котором регистрируются доменные имена, содержащие наименования известных фирм, товарных знаков. К этому же виду относятся сайты с негативными отзывами – создание доменных имен, содержащих наименование бренда и указывающих на негативный контекст содержания (amazonsuks.com). На таких сайтах обычно происходит информационная атака на бренды⁸⁹;
- 5) географический киберсквоттинг;
- б) криминальный киберсквоттинг – целью которого является шантаж и вымогательство⁹⁰.

Единой политикой разрешения доменных споров в параграфе 4а UDRP не используется понятие «киберсквоттинга», а предусмотрена конструкция «недобросовестной регистрации», в соответствии с которым доменное имя может быть передано заявителю в случае, если он докажет, что:

- а) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания заявителя;
- б) у текущего владельца нет права или законного интереса в отношении данного доменного имени (например, у владельца отсутствует тождественный

⁸⁹ Ламинина О.Г. Защита инвестиций в развитие брендов в эпоху цифровизации // Гуманитарий Юга России. 2020. №3, С. 260-267.

⁹⁰ Будагова М.М. Киберсквоттинг как вид недобросовестного использования доменного имени // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2013. №19 (120), С. 162-167.

или схожий товарный знак, или фирменное наименование, личное имя, либо создание Интернет-сайта определенной тематики, соответствующей обозначению, содержащемуся в доменном имени);

в) регистрация доменных имен и его использование носит недобросовестный характер, что является выражением злоупотребления правом со стороны администратора доменного имени. То есть предполагается, что он осуществил регистрацию с целью воспрепятствовать владельцу товарного знака реализовать свое исключительное право, тот самый «киберсквоттинг». Но вместе с тем, функции администратора сводятся лишь к поддержанию сервера или сайта в работоспособном состоянии. Вопросы интеллектуальных прав с точки зрения его функций, его мало интересуют.

При наличии всех трех критериев недобросовестного использования арбитры в рамках UDRP принимают решение о передаче доменного имени правообладателю товарного знака.

В большинстве своем киберсквоттерство направлено на извлечение прибыли путем паразитирования на интеллектуальных правах третьих лиц, это становится соответствующим признакам недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом⁹¹. Одним из оснований, на которое ссылаются правообладатели товарного знака в доменных спорах, является ссылка на недобросовестную конкуренцию в порядке ст. 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности⁹². О.К. Храпова в целом определяет киберсквоттинг как вид недобросовестной конкуренции⁹³.

В судебной практике действия по регистрации товарного знака в качестве доменного имени действительно признаются актом недобросовестной конкуренции. Данная правовая позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2014 г. по делу

⁹¹ Доротенко Д.А. Такие разные доменные споры. О компенсациях // Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2019, № 10, С. 192-206

⁹² Пермякова Н.А. Доменные имена и товарные знаки: вопросы правоприменительной практики // Сибирское юридическое обозрение. 2015. №2 (27), С. 26-28.

⁹³ Храпова О.К. Есть ли связь между международным киберсквоттингом и современным арбитражем? // Третейский суд. 2020. № 1/2. С. 311 - 314.

№ 71А40-109297/20117. Суд кассационной инстанции признал актом недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации доменного имени с использованием товарного знака истца, несмотря на регистрацию в отношении разных товаров и услуг. Очевидно, необходимо в законодательстве уточнить случаи недобросовестного использования доменного имени⁹⁴.

Так, мнение о правовой природе доменного имени как о средстве индивидуализации юридического лица (индивидуального предпринимателя), как об объекте интеллектуальной собственности, подлежащем защите, разделяется многими правоведами, изучающими вопросы доменных имен. Например, в работах В.О. Калятина⁹⁵, В.Б. Наумова⁹⁶, С.В. Петровского⁹⁷, А.Г. Серго. Так, в частности, А.Г. Серго определяет доменное имя как «...условное обозначение (уникальное символическое имя), служащее для индивидуализации информационных ресурсов в национальной доменной зоне международной компьютерной сети Интернет»⁹⁸. Таким образом, автор выделяет в качестве главного свойства доменного имени его свойство индивидуализировать информационные ресурсы аналогично тому, как товарные знаки индивидуализируют товары.

Чаще всего причисление доменного имени к средствам индивидуализации происходит на основе приведения аргументов в сходстве с товарными знаками.

Важным являются элементы различительной способности товарного знака и знака обслуживания. Имеется несколько проявлений различительной способности:

а) возможность вызывать у потребителя ассоциации с производителем товаром или услуг. Не обладают различительной способностью как раз

⁹⁴ Москаленко А.И. Гражданско-правовая охрана и защита товарных знаков в сети интернет // Вестник Московского университета МВД России. 2021. №1, С. 71-76.

⁹⁵ Калятин В.О. Право в сфере Интернета // В.О. Калятин. М.: Норма, 2004. С. 58.

⁹⁶ Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. М.: Книжный дом «Университет», 2002. С. 162 - 165.

⁹⁷ Петровский С.В. Исключительные права на доменное имя // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. № 5. С. 27.

⁹⁸ Серго А.Г. Интернет и Право. М.: Бестселлер, 2003 С. 35 - 37.

«отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово»⁹⁹. Принципиальная невозможность вызывать у потребителя ассоциации с товаром – это умозрительное предположение. На практике все может быть иначе и предположение не подтвердится.

Данное положение вполне справедливо и в отношении доменных имен.

б) возникновение ассоциаций с конкретным товаром, а не родом товаров. Например, для шоколада нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака слово «молоко». Очевидно, что закрепление монопольного права на такие обозначения только за одним правообладателем противоречило бы требованиям добросовестной конкуренции.

Когда происходит спор, предметом которого является доменное имя, истец чаще всего указывает именно на возможность со стороны рядового потребителя ошибочно воспринять владельца доменного имени как производителя, который известен под данным обозначением или с производителем конкретного товара или услуги.

Если говорить о значении товарного знака и знака обслуживания, то он призван защищать интересы производителя. Хорошо зарекомендовавший себя товар от конкретного производителя с помощью товарного знака помогает идентифицировать его покупателям, что в конечном счете позволяет предоставлять гарантии качества потребителю и наиболее эффективно продвигать свой товар по сравнению с товарами конкурентов.

Доменное имя также способно отражать интересы производителя.

Можно выделить основные функции товарного знака в предпринимательской деятельности:

- 1) отличительная - зарегистрированный товарный знак позволяет индивидуализировать товары конкретного производителя среди производителей схожих товаров или товаров одной группы¹⁰⁰;

⁹⁹ Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 № 38572) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 20.08.2015.

¹⁰⁰ Серебро С.А. Различительная способность товарных знаков // Проблемы Науки. 2015. №5 (35), С. 83-86.

2) Индивидуализирующая функция – означает, что товарный знак выделяет конкретный товар¹⁰¹.

Индивидуализирующую и отличительную функции ряд авторов объединяют в одну – идентификационную. Она является первостепенной функцией товарного знака¹⁰².

3) маркетинговая – товарный знак позволяет продвигать продукт и может повысить интерес к товару у той или иной группы потребителей¹⁰³;

4) охранительная - размещение зарегистрированного товарного знака на товаре одним производителем означает запрет использования данного знака иными производителями, кроме тех, кому по договору или по закону разрешено производить данный товар¹⁰⁴. Примером может служить лицензионный договор, который также служит гарантией того, что охранительная функция действует, так как интересы производителя защищены.

5) замещающая – средство индивидуализации замещает в гражданском обороте определенный объект: юридическое лицо, товары, работы, услуги или предприятие. Замещение реального объекта позволяет оперировать знаком этого объекта, подразумевая при этом сам объект¹⁰⁵.

Все эти функции применимы и в отношении доменного имени, положения о недобросовестной конкуренции, используемые в судебной практике в отношении доменных имен коррелируют с позицией по отношению к товарным знакам, а администратор доменного имени осуществляет полномочия, которые корреспондируют с таковыми у правообладателя

¹⁰¹ Товарные знаки. Историография. Построение. Использование. Регистрация / авт.-сост. Ю. Сокольников. М. : Изд. дом «Тигра», 2000. 179 с.

¹⁰² Каменева Е.Н. Условия охраноспособности товарных знаков в Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. №3, С. 171-174;

¹⁰³ Егоров В.В., Егорова Е.В. Товарный знак как маркетинговый и правовой феномен // Journal of new economy. 2008. №3 (22), С.20-26

¹⁰⁴ Зинкевич Е. В. Визитная карточка предприятия // Интеллектуальная собственность в Беларуси. 1999. № 3. С. 24–29.

¹⁰⁵ Тюлькин А. А. Функции средств индивидуализации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. №2 (24), С.150-159.

охраняемого результата интеллектуальной деятельности, и доменное имя и товарный знак имеют одинаковый круг обладателей.

Конечно, существуют отличия. Так, сфера использования доменного имени не ограничена предпринимательской деятельностью. Контекст товарного знака может быть выражен не только письменными символами (кодированием), а прочими изобразительными средствами. Кроме того, в каждой доменной зоне, доменное имя будет уникальным и в отличие от товарного знака содержание доменного имени не должно подпадать под классификацию МКТУ10. Также невозможно совместное обладание доменными именами¹⁰⁶.

Однако сам характер правовых споров между правообладателями товарных знаков и администраторами доменных имен указывает на то, что суть спора сводится к проблеме соотношения прав на схожи до степени смешения товарные знаки и доменные имена.

В.О. Калятин отмечает, что доменное имя вполне возможно было бы отнести к зарождающейся новой категории средств индивидуализации информационных ресурсов, которая в ч. 4 ГК РФ введена не была¹⁰⁷. Между тем, по его мнению, в будущем к данной категории все равно придется вернуться, поскольку необходимость ее введения обусловлена потребностями современного экономического оборота.

Некоторые исследователи в своих работах рассматривают доменное имя исключительно как объект интеллектуальных прав, называя его «...товарным знаком, используемым в сети Интернет»¹⁰⁸ или же «...коммерческим обозначением, которое может являться частью фирменного наименования»¹⁰⁹. Такой подход согласуется с практикой Европейского суда по правам человека

¹⁰⁶ Цыбаков Д.Л., Внуков Н.А., Абрамов С.А. Проблема правового регулирования интеллектуальных прав на доменное имя // Вестник арбитражной практики, 2017, № 5

¹⁰⁷ Калятин В.О. Изменения системы объектов интеллектуальных прав в связи с принятием четвертой части Гражданского кодекса // Закон. 2007. № 4. С. 70 - 75.

¹⁰⁸ Осокин А.А. Правовой статус наименований доменов и товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. № 7. С. 17.

¹⁰⁹ Данилина Е.А. Доменное имя и товарный знак: вопросы сходства и различия // Биржа интеллектуальной собственности. 2004. № 12. С. 22.

(далее – ЕСПЧ), который, говоря о природе прав на доменное имя, выступил за его признание в качестве экономически ценного объекта, а за владельцем признает право собственности на него¹¹⁰. В целом позиция ЕСПЧ отражает расширительный подход к толкованию понятия «имущество». ЕСПЧ считает, что «понятие «имущество», которое закрепляется в первом абзаце статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., имеет самостоятельное значение, абсолютно не ограничиваясь владением материальными благами и не зависит от классификации данного полномочия в национальном законодательстве. Наряду с материальными благами, в качестве «имущественных прав» и, соответственно, «имущества» для целей настоящего положения могут рассматриваться и некоторые иные права, и интересы. В каждом случае представляется необходимым рассмотреть вопрос о том, имеется ли у заявителя, с учетом всей совокупности обстоятельств конкретного дела, значительный интерес, находящийся под защитой статьи 1 Протокола № 1»¹¹¹.

Таким образом, сложилось три точки зрения относительно природы доменного имени. Анализ российского гражданского законодательства позволяет сделать вывод о том, что по своей сущности доменные имена наиболее схожи со средствами индивидуализации и могут быть ими. Но не стоит забывать, что доменные имена не всегда призваны индивидуализировать какой-либо объект. В этой связи приоритетным становится мнение о том, что доменное имя – это всегда некое бестелесное имущество (имущественное право), которое может выступать в качестве средства индивидуализации. Мнение же о том, что доменные имена являются услугой никак не коррелируется с действующим российским законодательством и не находит свое подтверждение при анализе характерных черт услуги как объекта гражданских прав.

¹¹⁰ Фоков А.П. Международно-правовые меры охраны интеллектуальной собственности в практике Суда Европейского союза и Европейской комиссии // Российская юстиция. 2014. № 4. С. 8 - 11.

¹¹¹ П. 34 Постановления Европейского Суда по жалобе № 63508/11 «Поняева и другие против России» (вынесено 17 ноября 2016 г., вступило в силу 24 апреля 2017 г.).

Правоприменитель сегодня должен оставаться гибким при рассмотрении споров, связанных с доменными именами и в каждом конкретном случае определять, нарушены ли права на средства индивидуализации при использовании доменного имени и какими именно нормами стоит руководствоваться при вынесении решения, что представляется не справедливым и требующим разрешения вопросом. В зависимости от предъявляемых истцом требований суд определяет предмет доказывания. Предмет иска, по мнению А.Г. Серго, проанализировавшего более 120 судебных решений по доменным спорам, сводится к следующим требованиям¹¹²:

- признать факт использования доменного имени ответчиком в нарушение прав истца на фирменное наименование или товарный знак;
- запретить ответчику осуществлять использование в составе доменного имени фирменного наименования или товарного знака истца;
- аннулировать незаконную регистрацию доменного имени;
- (или) передать права на доменное имя истцу;
- взыскать с ответчика денежную компенсацию;
- опубликовать решение суда в СМИ.

Обязательным является доказывание факта сходства до степени смешения средства индивидуализации истца с доменным именем и наличие факта нарушения прав истца. Однако Девятым арбитражным апелляционным судом указано в своем постановлении о том, что «достаточным фактическим обстоятельством для обращения за судебной защитой является установление только действий, создающих угрозу нарушения»¹¹³.

¹¹² Серго А.Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.2003 / Серго Антон Геннадьевич. М., 2011.

¹¹³ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2010 года по делу № А40-47499/10-27-380 [Электронный ресурс] // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4c990927-3a9a-44d7-93bf-cbd2ff4ec79b/266ecdc2-5585-4e2b-805b-6d93123a7b66/A40-47499-2010_20100908_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True

Для определения норм, подлежащих применению, также важную роль играет сфера предпринимательской деятельности истца и владельца Интернет-сайта, расположенном под спорным доменным именем.

Стоит отметить, что критерии, установленные Единой политикой ICANN в российской судебной практике, также служат ориентиром в принятии решений. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам утверждена Справка по вопросам, возникающим при разрешении доменных споров¹¹⁴, которая не имеет официального значения в качестве источника, но при этом приравнивает документы ICANN к обычаям по ст. 5 ГК РФ.

Также важным в этой связи источником выступает Положение «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах»¹¹⁵, которое разъясняет процедуру применения досудебных мер реагирования на заявление правообладателя, а также определяет порядок исполнения решения суда по доменному спору.

Главным критерием остается критерий добросовестности. О недобросовестном поведении надо говорить по отношению к обладателю доменного имени.

К явным признакам злоупотребления относятся случаи, когда обладатель доменного имени:

- не преследует конкретной цели использования либо его цель состоит в паразитировании на репутации имеющегося товарного знака;
- предлагает продать доменное имя по цене явно несоответствующей его реальной стоимости;
- осуществляет свое право исключительно с целью создать неудобства обладателю товарного знака;

¹¹⁴ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» [Электронный ресурс] // URL: <https://base.garant.ru/70679692/>

¹¹⁵ Положение «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» [Электронный ресурс] // URL: <https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf>

- не использует доменное имя в своей деятельности, но продолжает продлевать его регистрацию¹¹⁶.

Практика не приходит к единому мнению по отнесению доменного имени к какому-либо объекту гражданских прав, в то время как значение доменного имени в гражданском обороте с каждым годом возрастает в своем значении, существующие средства позволяют определить лишь степень добросовестности поведения ответчика. В этой связи вопрос четкой регламентации доменного имени как института гражданского права остается актуальным. И все же, стоит отметить, что наиболее справедливым представляется отнесение доменного имени к средству индивидуализации информационного ресурса.

¹¹⁶ Серго А.Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.2003 / Серго Антон Геннадьевич. М., 2011.

2.3 Проблемы в сфере применения средств индивидуализации и перспективы развития

Новеллы и существующие спорные вопросы в сфере средств индивидуализации говорят о наличии динамики развития института. Однако в связи с тем, что общественные отношения развиваются быстрее законодательства и задают направление для развития последнего, целесообразно рассмотреть предложения теоретиков в данной сфере и объективно существующие пробелы и противоречия применения средств индивидуализации.

Первое, с чего начинается действие большинства средств индивидуализации, это регистрация в уполномоченном органе. Но в настоящее время Федеральная служба по интеллектуальной собственности, в соответствии с Положением, принятым Постановлением Правительства от 21.03.2012 №218, осуществляет регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний, наименований мест происхождения товаров. Регистрация фирменного наименования осуществляется одновременно с регистрацией юридического лица и внесения записи в ЕГРЮЛ, осуществляет эту деятельность Федеральная налоговая служба.

Процедура регистрации товарного знака и знака обслуживания существенно более длительная и довольно сложная, потому как заявляемые в качестве товарных знаков и знаков обслуживания обозначения должны пройти обязательную экспертизу для того, чтобы убедиться в законности их содержания, определить необходимую новизну и исключить сходство до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками и знаками обслуживания.

В отношении товарного знака существуют некоторые проблемы в части регулирования процедуры регистрации этого средства индивидуализации. Так, в п. 1 ст. 1492 ГК РФ указывается, что заявка на товарный знак подается «юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем». Однако

учредитель юридического лица или гражданин-будущий индивидуальный предприниматель могут находиться в процессе получения данного статуса, но уже имеют потребность получение прав на средства индивидуализации¹¹⁷.

Также подобное упущение имеется в отношении прав на коммерческое обозначение. Сегодня, согласно п.1 ст. 1538 ГК РФ у относительно новых субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых, отсутствует возможность использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своей предпринимательской деятельности, предполагается целесообразным также предоставить им такую возможность¹¹⁸.

Требования по проверке сходства до степени смешения с иными фирменными наименования отсутствуют, регистрация происходит в явочном порядке. Однако при этом существует положение п.3 ст. 1457 ГК РФ, которое устанавливает, что не допустимо использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, при условии осуществления ими аналогичной деятельности и того, что фирменное наименование второго юридического лица уже включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. Прекращение незаконного использования происходит по заявлению правообладателя.

Таким образом, фактически возможна регистрацию юридического лица с наименованием тождественным или сходным до степени смешения иному и до того момента как правообладателю станет известно о нарушении его исключительных прав, права будут нарушаться. Кроме того, возможны ситуации, когда юридические лица меняют сферу деятельности и так же переходят в категорию нарушителей. Суды при рассмотрении споров по данным обстоятельствам принимают решение о том, что фирменные наименования,

¹¹⁷ Гаврилов Э.П. Статья 1492 ГК РФ «Заявка на товарный знак»: критический анализ// Патенты и лицензии. Интеллектуальные права, №1, 2018, С.9-13

¹¹⁸ Свищева Е.И. Коммерческое обозначение: актуальные вопросы индивидуализации// Вестник арбитражной практики, 2020, №2, С.40-56

сходные до степени смешения, для юридических лиц, осуществляющих аналогичные виды деятельности вводят потребителей в заблуждение¹¹⁹.

Эту проблему предлагается решить по-разному. Полномочия по контролю за законностью использования средств индивидуализации целесообразно возложить на ФАС России, которую стоит наделить полномочиями по предъявлению требований о прекращении незаконного использования фирменного наименования¹²⁰.

Представляется целесообразным предупреждать возникновение нарушений исключительных прав путем введения проверки на стадии внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, так как прямой запрет на регистрацию товарных знаков в отношении однородных товаров тождественных фирменному наименованию прямо предусмотрен законом (п. 8 ст. 1483 ГК РФ), как и прямой запрет в отношении фирменных наименований друг к другу. Однако фактически норма мертвая. Она вступает в действие только в охранительных правоотношениях.

Необходимо предупреждать появление споров, которые так или иначе будут возникать и их итог будет очевиден. Это лишь увеличивает нагрузку на судебные органы. В этой связи стоит сделать норму «рабочей», в этом могут помочь автоматизированные реестры уже зарегистрированных юридических лиц. Для этого необходимо обязать Роспатент осуществлять проверку и поиск схожих до степени смешения товарных знаков и фирменных наименований, для этого открыть соответствующий доступ к ЕГРЮЛ. Здесь вновь актуальной становится проблема цифровой трансформации всех сфер общества и возможности качественной информатизации и цифровизации уполномоченных органов. Но перспективы развития в данной сфере говорят о том, что возможности для облегчения процедур ведения реестров и сверки есть. Так, на сегодняшний день, в ведении Роспатента уже находится автоматизированная

¹¹⁹ Лаврик Т.М., Федосова Н.В. К вопросу о проблеме использования фирменных наименований в корпоративной деятельности и особенностях их правовой защиты // ВЭПС. 2017. №1, С. 82-85.

¹²⁰ Клейменова М.О. Проблемы, возникающие при осуществлении регистрационного режима средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг // Имущественные отношения в РФ. 2016. №4 (175), С. 27-31.

библиотечная информационная система, введенная в промышленную эксплуатацию, также электронный Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, электронный Государственный реестр наименований мест происхождения товаров и Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков¹²¹.

Еще один интересный и противоречивый момент, существующий в законодательстве заключается в том, что законодатель стремясь избежать появления тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации предусмотрел запрет на регистрацию товарного знака или знака обслуживания тождественных или сходных до степени смешения с фирменными наименованиями, товарными знаками или знаками обслуживания, уже зарегистрированными в установленном порядке на дату подачи заявки на регистрацию. Но законодатель оставил за рамками регулирования вопрос о запрете на регистрацию фирменного наименования тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком или знаком обслуживания обозначением¹²².

Встает вопрос целесообразности проведения проверки совпадения с товарными знаками и знаками обслуживания фирменных наименований. С одной стороны, к товарным знакам выдвигаются требования новизны и оригинальности и проводится проверка на предмет удовлетворения данным критериям. В свою очередь, фирменные наименования новыми и оригинальными быть вовсе не обязаны. Товарные знаки, к тому же, могут включать и изображения, а фирменное наименование – это все-таки словестное обозначения. И в целом, как правило, фирменное наименование не имеет целью привлечение внимания потребителя. Значит ли это, что возможность совпадения и введения потребителя в заблуждение настолько маловероятна, что в проверке

¹²¹ Данные взяты с официального сайта Роспатента//URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/about/fgis> (дата обращения: 01.05.2021).

¹²² Клейменова М.О. Проблемы, возникающие при осуществлении регистрационного режима средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг // Имущественные отношения в РФ. 2016. №4 (175), С. 27-31.

нет необходимости? Представляется, что нет пользователя, который, как презюмируется, не задумывается над разницей юридических категорий «фирменное наименование» и «товарный знак». Критериями сравнения стоит все же определить, что запрет на тождество или сходство до степени смешения сохраняется при условии занятия аналогичным видом деятельности и принадлежности разным правообладателям.

Соотношение антимонопольного законодательства с гражданским правом тоже весьма любопытно. Указывая на то, что Федеральный закон «О защите конкуренции» основывается на Гражданском кодексе, они при этом мало в чем коррелируют. Закон о защите конкуренции воспринимается как лазейка для решения существующих пробелов законодательства, дает абсолютно абстрактные формулировки и позволяет защитить те объекты интеллектуальной собственности, в том числе средства индивидуализации, для которых средства защиты гражданским кодексом не предусмотрены или разработаны недостаточно. В частности, это относится и к решению споров о доменных именах при нарушении с их использованием интеллектуальных прав третьих лиц. Ставится также вопрос возможности доказывания факта злоупотребления правом в ситуациях, когда средство индивидуализации уже зарегистрировано, но еще не используется недобросовестным правообладателем и правовых последствий в случае, если факт злоупотребления правом доказан, соотношение его с правовыми последствиями факта недобросовестной конкуренции.

Что касается злоупотребления правом, то стоит также отметить, что в российской правовой действительности, в области борьбы с монополизацией сфер рынка, ставится вопрос об отмене «интеллектуальных иммунитетов» - исключений из запретов злоупотребления доминирующим положением. Это становится необходимым в силу активного роста транснациональных компаний и их стремлении максимально усилиться на рынке, что начинает приносить вред иным российским компаниям и предприятиям. В обоснование отмены «интеллектуальных иммунитетов» ФАС России указывает, что «на практике товар, произведенный на предприятии без использования интеллектуальных

прав, подвергается антимонопольным ограничениям, а товар, произведенный на предприятии на основе патента (интеллектуальная составляющая), может реализовываться без учета антимонопольных требований. В итоге собственник товара, произведенного с использованием исключительных прав, получает необоснованные преимущества и в нарушение положений ст. 34 Конституции Российской Федерации может монополизировать товарный рынок»¹²³. Однако при переходе к административному регулированию данных процессов, стоит не забывать о принципах гражданских правоотношений и четко регламентировать условия вмешательства в рамках антимонопольного регулирования.

Проблемой является и низкая востребованность такого института как наименование места происхождения товара. Представляется, что с появлением географического указания, региональные производители станут активнее отмечать региональные особенности своих товаров. Это действительно случится, но именно за счет привлекательной своей простотой процедуры регистрации по вновь появившемуся средству индивидуализации.

Однако наименования места происхождения товара как зарегистрированное средство индивидуализации несет в себе большую ценность с точки зрения гаранта высокого качества товара. Пострадает в такой ситуации в большинстве своем рядовой потребитель, для которого не существует разницы в категориях «географическое указание» и «наименование места происхождения товара». Потребитель не вникает в юридические тонкости различий между ними и рискует быть введенным в заблуждение. Кроме того, сложно не согласиться с Э.П. Гавриловым, который в своих работах указывает на то, что в отношении географического указания и НМПТ отсутствует признак исключительности права и потому эти объекты не могут быть названы в п. 1 ст. 1225 ГК РФ¹²⁴.

¹²³Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта с высокой степенью регулирующего воздействия в отношении проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции». URL: <http://regulation.gov.ru/projects#npa=74529> (дата обращения: 07.05.2021).

¹²⁴ Гаврилов Э.П. Нужна принципиально новая правовая система для географических указаний и наименований мест происхождения товара//Хозяйство и право, 2020, №5

Еще одной проблемой стоит отменить сопротивление законодательства общественным переменам в сфере отношения к доменному имени. Доменное имя в экономике сегодня играет высокую роль с точки зрения вовлечения потребителей, представляется целесообразным прийти к тому, чтобы приравнять доменное имя к средствам индивидуализации в своем статусе и распространить на него соответствующие средства защиты. Сегодня администраторы доменных имен-физические лица несут риск того, что именно к ним будет предъявлено требование о компенсации ущерба, причиненного путем нарушения интеллектуальных прав третьих лиц¹²⁵. Это несмотря на то, что функции администратора сводятся к обеспечению нормального функционирования Интернет-сервера и сайта. Однако судебная практика указывает на то, что «администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями»¹²⁶. Поэтому именно им пока стоит проверять на наличие схожих до степени смешения средств индивидуализации, несмотря на то, что они могут не быть нацелены на получение прибыли и обязанности по соблюдению интеллектуальных прав третьих лиц на них не возложены.

Необходимо законодательно решить вопрос о правовом статусе доменных имен для приведения к единому знаменателю судебной практики по доменным спорам.

¹²⁵ Доротенко Д.А. Такие разные доменные споры. О компенсациях//Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2019, С.192-206.

¹²⁶ Решение Арбитражного суда города Москвы от 3 ноября 2011 года по делу № А40-73876/2011.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог настоящей работе, следует сказать, что в результате проведенного исследования проанализированы нормы законодательства Российской Федерации о средствах индивидуализации товаров, работ и услуг, предприятий и юридических лиц, а также научная литература и сложившаяся правоприменительная практика по данному вопросу. Проанализирована также литература и судебная практика, касающаяся вопроса правовой природы доменного имени. Результатом настоящей курсовой работы являются сделанные теоретические выводы.

Дана общая и индивидуальная характеристика средств индивидуализации:

1. На средства индивидуализации распространяются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным. Личные права для средств индивидуализации не предусмотрены, однако для защиты прав на объекты, не зарегистрированные в качестве средств индивидуализации можно прибегать к использованию норм авторского права.

2. В исключительное право на средства индивидуализации входят два правомочия: использование и распоряжение (распоряжение правом на фирменное наименование не предусмотрено). Вместе с тем, на фирменное наименование признается «усеченное» исключительное право – невозможно распоряжаться данным правом. Это вступает в противоречие с общими положениями о правомочиях правообладателей средств индивидуализации и с коммерческой сущностью средств индивидуализации.

3. Исключительное право в системе интеллектуальных прав по своей сути представляет собой право имущественное и абсолютное. Однако право на наименование места происхождения товара и на географическое указание может принадлежать нескольким лицам одновременно, в связи с чем, такое право теряет свою исключительность и его невозможно противопоставить «всякому и каждому».

4. Можно выделить две группы прав в исключительном праве: право своими активными действиями получать выгоду из объекта и право запрещать всем и каждому своими действиями препятствовать в осуществлении прав владельцем права интеллектуальной собственности. Право на фирменное наименование реализуется косвенно и получать выгоду из данного средства индивидуализации возможно лишь опосредовано, выступая с помощью него в гражданском обороте.

5. Фирменное наименование является средством индивидуализации не только в гражданско-правовых, но и в административно-правовых отношениях, что трансформирует его сущность как средства индивидуализации.

6. Единство системы прав на средства индивидуализации обнаруживается в общих чертах правовой охраны:

- 1) учет сходства до степени смешения;
- 2) ограниченность исключительного права определенной сферой;
- 3) отсутствие юридической конструкции преждепользования.

7. Единство системы поддерживают условия охраноспособности, общие для всех средств индивидуализации:

- 1) требование различительной способности;
- 2) требование относительной новизны;
- 3) требование к соблюдению интеллектуальных прав иных лиц.

8. Единство системы обеспечивается взаимными связями между системообразующими элементами.

Проведен анализ актуальности новых средств индивидуализации, появившихся в законодательстве и на практике (географическое указание и доменное имя соответственно).

В работе рассмотрены вопросы необходимости сохранения одновременно правового режима наименования места происхождения товара и правового режима географического указания.

1. Географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, с помощью которого происходит идентификация товара, происходящего с территории географического объекта, определяется уровень его качества, репутация или другие характеристики, которые в значительной степени связаны с его географией происхождения;

2. Географическое указание на сегодняшний день введено наряду с наименованием места происхождения товара, это в свою очередь, порождает неясность перспектив развития и актуальности данных институтов;

3. Сходства НМПТ и ГУ выражаются в таких чертах, как:

1) Связь обозначения с территорией того или иного географического объекта;

2) На уже зарегистрированное обозначение может быть предоставлено исключительное право дополнительно любому лицу, при условии, что он выполняет соответствующие требования;

3) Закон закрепляет право на подачу заявок на регистрацию обозначения не только за одним или несколькими гражданами, а также за юридическими лицами, и объединениями лиц;

4) Сходство выражается еще и в недопустимости факта распоряжения исключительным правом, ни в части, ни в полном объеме, переход исключительного права без заключения договора также не возможен;

5) Действует исключительное право начиная со дня подачи заявки и на протяжении 10 лет, при этом существует возможность продления этого срока.

4. Все отличия, которые можно в теории определить на сегодняшний день, выражаются в следующих пунктах:

1) Если для НМПТ свойства товара, определяемые как «особые» должны быть характерными для определенного географического объекта в силу природных условий, людских факторов, то для географического указания становится достаточным того, что все значимые для потребителя

характеристики лишь в части, хоть и значительной, связаны с его географическим происхождением;

2) Все стадии производства товара для НМПТ, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара, должны осуществляться на территории соответствующего географического объекта, для географического указания достаточно лишь одной стадии;

3) К заявке, заполняемой для регистрации НМПТ, в отличие от географического указания, требуется приложить еще и заключение уполномоченного органа или организации, подтверждающее соблюдение требований к производству товара;

4) НМПТ – всегда топоним, географические указания – не обязательно;

5) В случае с географическим указанием обращаем внимание, что специфические свойства не нужны. Достаточно определенного качества или репутации.

5. Существует риск того, что в ближайшее время произойдет количественное снижение заявок на регистрацию наименования места происхождения товаров за счет привлекательности регистрации географического указания по «упрощенной» в сравнении с регистрацией НМПТ процедуре.

6. Облегченная процедура регистрации является плюсом для желающих зарегистрировать НМПТ или ГУ, но порождает риск нанесения ущерба интересам потребителей в силу меньшей «защищенности» ГУ.

Также, определено особое положение доменного имени в российской правовой действительности и невозможность отнесения его к числу средств индивидуализации, обоснована необходимость принятия определенной и четкой позиции в законодательстве относительно правового режима доменных имен:

1. Доменное имя – обозначение, состоящее из символов, которое предназначено для адресации в сети, в которой используется система доменных имен (DNS);

2. Доменное имя сегодня используется в сети «Интернет» и в целях гражданского оборота, с помощью него происходит идентификация владельца информационного ресурса и именно доменное имя как определенное слово или сочетание слов ассоциируется у потребителя с конкретным участником хозяйственного оборота, товаров, производимых им, или его деятельностью в целом;

3. Доменное имя сегодня является объектом гражданского оборота, перестало быть просто техническим элементом администрирования;

4. Доменное имя возникает на основании договора оказания услуг между будущим администратором и регистратором, однако само, как сущность, не может быть названо услугой;

5. Защита прав на средства индивидуализации от недобросовестного их использования в доменных именах происходит при условии, если такое использование вводит потребителя в заблуждение, но при этом закон не отвечает на вопрос о том, является ли доменное имя средством индивидуализации;

6. Функции доменного имени и его природа схожи с правовой природой и функциями товарного знака;

7. В доменных спорах, связанных с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц суды руководствуются нормами о недобросовестной конкуренции;

8. Наследование доменных имен – спорный вопрос, зависящий от отнесения доменного имени к тому или иному объекту гражданских прав, сегодня на практике суды вынуждены разрешать этот вопрос в индивидуальном порядке;

9. Формальная неопределенность в отношении правового статуса доменного имени приводит к распространению киберсквоттинга, главный инструмент предупреждения развития данного вида киберделикта – законодательное урегулирование;

10. Фактически все споры о недобросовестной регистрации доменного имени при установлении недобросовестного умысла со стороны владельца доменного имени разрешаются в пользу правообладателей средств индивидуализации, однако в силу отсутствия правового закрепления доменного имени в качестве средства индивидуализации порождает возможность регистрации доменных имен, способных ввести потребителей в заблуждение и навредить рынку.

В работе также резюмируются существующие проблемы и сделаны выводы о перспективах и наиболее благоприятных путях их устранения: ставится вопрос необходимости разрешения правовых пробелов в сфере регистрации средств индивидуализации, разрешения коллизий в рамках недобросовестной конкуренции, усиления контроля за исключением нарушений интеллектуальных прав на средства индивидуализации третьих лиц на этапе регистрации средств индивидуализации, вопросы соотношения антимонопольного и гражданско-правового регулирования.

Подводя итог данной работе, стоит сказать, что средства индивидуализации – исторически сложившаяся группа объектов интеллектуальных прав, которые возникли в связи с развитием товарно-рыночных отношений и служат средством борьбы за потребителя и защиты от недобросовестной конкуренции, в связи с их способностью выделять (индивидуализировать) вещь, юридическое лицо или продукт среди подобных. Данная группа объектов постоянно развивается, прежде всего в наших реалиях – в общественных отношениях. Не всегда законодательство отражает объективное положение вещей, но должно к этому стремиться с целью обеспечения законности и справедливости судопроизводства, для ограничения возможностей злоупотребления правом и недобросовестного поведения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г./URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/paris/trt_paris_001ru.pdf;

2. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.](Заклучено в г. Марракеше 15.04.1994)(с изм. от 06.12.2005);

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020);

4. Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 26.07.2019;

5. Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»// Парламентская газета, № 126-127, 03.08.2006

7. Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 748-р «Об участии делегации Российской Федерации в качестве наблюдателя в Дипломатической конференции по принятию нового акта Лиссабонского

соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации (г. Женева, Швейцария, 11 - 21 мая 2015 г.);

8. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 07.06.2010 по делу № А32-14680/2009;

9. Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81) (ред. от 17.12.2019)// [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.12.2020);

10. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 № 38572) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 20.08.2015 (дата обращения: 20.03.2021);

11. Приказ Роспатента от 31.08.2020 № 119 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 № 59847);

12. Постановление Правительства РФ от 17.09.2004 № 481 (ред. от 04.09.2012) «О Перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара»;

13. Постановление ВСНХ от 17.07.1919 «О товарных знаках государственных предприятий» // СУ РСФСР. 1919. № 13. Ст. 332.

14. Баттахов П. П. История развития законодательства о средствах индивидуализации // Проблемы экономики и юридической практики. 2012. №5, С. 23-26;
15. Баттахов, П. П. Правовое регулирование коммерческого использования объектов промышленной собственности // Право и государство: теория и практика. – 2019. – № 7(175). – С. 78-81.
16. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. М., 1997. С. 62;
17. Белых В.С., Пучков В.О. Концепция киберделикта (Cybertort) в англо-американском праве // Юрист. 2020. №10. С. 2 – 11;
18. Будагова М.М. Киберсквоттинг как вид недобросовестного использования доменного имени // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2013. №19 (120), С.162-167;
19. Будагова М.М. Способы приобретения прав на доменное имя // Право и политика. 2014. № 1. С. 86-92;
20. Васильева, Е. Н. Влияние вида интеллектуальной собственности на оборотоспособность исключительного права на нее // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2011. – № 4. – С. 195-204;
21. Венедиктов Ю.С. К вопросу о юридической природе фирменных наименований // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2011. №127, С.159-164;
22. Верхолетов М.А. О некоторых особенностях наследования доменных имен // Наследственное право. 2016. №4. С. 34 – 37;
23. Гаврилов Э.П. Как надо защищать наименования мест происхождения товаров и географические указания // Патенты и лицензии. – 2017. – №5. – С. 9–14;
24. Гаврилов Э.П. Критический анализ нормы п. 4 ст. 1229 ГК РФ // «Хозяйство и право», 2019, № 5, С.59-66;

25. Гаврилов Э.П. Нужна принципиально новая правовая система для географических указаний и наименований мест происхождения товара//Хозяйство и право, 2020, №5, С.27-32;
26. Гаврилов Э.П. О средствах индивидуализации в гражданском праве // Хозяйство и право. 2016. № 10. С. 75 – 87;
27. Гаврилов Э.П. Статья 1492 ГК РФ «Заявка на товарный знак»: критический анализ// Патенты и лицензии. Интеллектуальные права, №1, 2018, С. 9-13;
28. Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Практика охраны наименований мест происхождения товаров: что изменилось? // Патенты и лицензии. 2006. № 1. С. 3-13;
29. Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгалов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1;
30. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1. 7-е изд., перераб. и доп. / В.В. Байбак, Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев [и др.]; под ред. Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2009 (автор текста - В. Байбак);
31. Гришаев С. П. Наименование места происхождения товаров. М., 2007. С. 234;
32. Данилина Е.А. Доменное имя и товарный знак: вопросы сходства и различия // Биржа интеллектуальной собственности. 2004. № 12. С. 22.;
33. Декрет СНК от 15 августа 1918 «О пошлине на товарные знаки» // СУ РСФСР. 1918. № 27. Ст. 648.
34. Дело деле Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc.;
35. Донован П. Экономика страха: как коронавирус изменит бизнес и потребителей// URL: <https://www.forbes.ru/biznes/395525-ekonomika-straha-kak-koronavirus-izmenit-biznes-i-potrebiteley>(дата обращения: 12.09.2020);
36. Доротенко Д.А. Такие разные доменные споры. О компенсациях// Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2019, №10, С. 192-206;

37. Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров в России // СПС «КонсультантПлюс».
38. Егоров В.В., Егорова Е.В. Товарный знак как маркетинговый и правовой феномен // Journal of new economy. 2008. №3 (22), С. 20-26
39. Зинкевич Е. В. Визитная карточка предприятия // Интеллектуальная собственность в Беларуси. 1999. № 3. С. 24–29.
40. Зуйкова Л.П. Наименование места происхождения товара // Экономико-правовой бюллетень. 2007. № 4. С. 14;
41. Зыков С.В. Система имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации/ Российский юридический журнал, 2020, №1, С.117-130;
42. Калятин В.О. Изменения системы объектов интеллектуальных прав в связи с принятием четвертой части Гражданского кодекса // Закон. 2007. № 4. С. 70 – 75;
43. Калятин В.О. Право в сфере Интернета / В.О. Калятин. М.: Норма, 2004. С. 58;
44. Каменева Е.Н. Условия охраноспособности товарных знаков в Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. №3, С. 171-174;
45. Клейменова М.О. Проблемы, возникающие при осуществлении регистрационного режима средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг // Имущественные отношения в РФ. 2016. №4 (175), С.27-31;
46. Кожемякин Д.В. Доменное имя в системе объектов гражданских прав - Монография – 117 с. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.12.2020);
47. Лаврик Т.М., Федосова Н.В. К вопросу о проблеме использования фирменных наименований в корпоративной деятельности и особенностях их правовой защиты // ВЭПС. 2017. №1, С.82-85;
48. Ламинина О.Г. Защита инвестиций в развитие брендов в эпоху

цифровизации // Гуманитарий Юга России. 2020. №3, С. 260-267;

49. Матвеев А.Г., Синельникова В.Н. Объекты интеллектуальной собственности, получающие охрану в XXI веке // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. №44, С.281-309;

50. Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. М., 2002. С. 5;

51. Москаленко А.И. Гражданско-правовая охрана и защита товарных знаков в сети интернет // Вестник Московского университета МВД России. 2021. №1, С. 71-76;

52. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 23.11.2020);

53. Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. М.: Книжный дом «Университет», 2002. С. 162 – 165;

54. Новикова Н.А. К вопросу о понятии доменного имени // Пермский юридический альманах. 2018. №1, С.259-267;

55. Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2019 № 306-ЭС19-12841 по делу № А65-16114/2018; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2020 № С01-1317/2020 по делу № А71-11435/2019;

56. Осокин А.А. Правовой статус наименований доменов и товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. № 7. С. 17;

57. Отчет Роспатента за 2018 год // URL: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet_2018_ru.pdf (дата обращения 21.01.2021);

58. Отчет Роспатента за 2019 год// URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2019-ru.pdf>(дата обращения 21.01.2021);

59. Официальный сайт Роспатента//URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/about/fgis> (дата обращения: 01.05.2021);

60. Павлинская А.Л. Товарный знак. Л., 1974. С. 9;

61. Павлова Е.А. Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности. // Кодификация российского частного права 2019. Под редакцией Д.А.Медведева. - М.: Статут, 2019. - С. 162-172;
62. Павлова Е.А. Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности. // Кодификация российского частного права 2019. Под редакцией Д.А.Медведева. - М.: Статут, 2019. - С. 162-172.
63. Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 378.
64. Пермякова Н.А. Доменные имена и товарные знаки: вопросы правоприменительной практики // Сибирское юридическое обозрение. 2015. №2 (27), С. 26-28;
65. Петровский С.В. Исключительные права на доменное имя // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. № 5. С. 27;
66. Положение «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» [Электронный ресурс] // URL: <https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf>(дата обращения:15.12.2020);
67. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2010 года по делу № А40-47499/10-27-380 [Электронный ресурс] // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4c990927-3a9a-44d7-93bf-cbd2ff4ec79b/266ecdc2-5585-4e2b-805b-6d93123a7b66/A40-47499-2010_20100908_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True;
68. Постановление ЕСПЧ от 18.09.2007 по делу «Paeffgen GmbH против Германии» (жалоба № 25379/04);
69. Постановление от 18 декабря 2019 г. по делу № А40-84048/2018; Постановление от 30 августа 2019 г. по делу № А40-223484/2017;
70. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» [Электронный ресурс] // URL: <https://base.garant.ru/70679692/>;

71. Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. Т. 3: Средства индивидуализации. 432 с.;
72. Пучков В.О. Доменное имя с точки зрения доктрины и догмы гражданского права // Вестник Арбитражного суда Московского округа, 2020, № 2, С. 43-58;
73. Письмо ФАС России от 26 августа 2019 № АК/74286/19 «Об особенностях рассмотрения дел о нарушении запрета, установленного статьей 14.4 Закона «О защите конкуренции»// СПС «КонсультантПлюс»;
74. Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. С. 11
75. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.10.2000 по делу № А40-46846/9-83-49;
76. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.06.2001 по делу № А40-136893/10;
77. Решение Арбитражного суда города Москвы от 3 ноября 2011 года по делу № А40-73876/2011;
78. Решение Мытищинского городского суда Московской области от 30 ноября 2011 г. по делу № 2-4006/2011 // Официальный сайт Мытищинского городского суда Московской области;
79. Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2020 г. по делу № СИП-636/2020;
80. Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2015 г. по делу № СИП-626/2013.
81. Рожкова М.А. Некоторые комментарии к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 10 в части разъяснений, касающихся доменных споров // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 24. С. 17.;
82. Розен Я.С. Товарные знаки. СПб., 1913. С. 171.
83. Рыбкина К.В. Исключительное право на фирменное наименование // Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. №28, С.102-110;
84. Свищева Е.И. Коммерческое обозначение: актуальные вопросы

индивидуализации// Вестник арбитражной практики, 2020, №2, С.40-56.

85. Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта с высокой степенью регулирующего воздействия в отношении проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции». URL: <http://regulation.gov.ru/projects#nra=74529> (дата обращения: 07.05.2021).

86. Серебро С.А. Различительная способность товарных знаков // Проблемы Науки. 2015. №5 (35), С. 83-86;

87. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 27;

88. Серго А.Г. Администратор домена как информационный посредник в спорах о защите интеллектуальных прав // ИС. Авторское право и смежные права, 2019, № 11, С.23-26;

89. Серго А.Г. Интернет и Право. М.: Бестселлер, 2003 С. 35 – 37;

90. Серго А.Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.2003 / Серго Антон Геннадьевич. М., 2011;

91. Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2).

92. Супрун В.Н. Принудительное исполнение решений судов в виртуальном пространстве // ЭЖ-Юрист. 2009. № 30. С. 4;

93. Сушкова О.В. Критерии творчества и новизны в объектах интеллектуальной собственности в РФ // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2008. №4, С. 122-129;

94. Товарные знаки. Историография. Построение. Использование. Регистрация / авт.-сост. Ю. Сокольников. М. : Изд. дом «Тигра», 2000. 179 с.

95. Тюлькин А. А. Функции средств индивидуализации // Вестник

Пермского университета. Юридические науки. 2014. №2 (24), С.150-159;

96. Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и практики: Монография / Отв. ред. Г.К. Дмитриева, М.В. Мажорина. М.: Норма, инфра-м, 2016. 208 с.; СПС «КонсультантПлюс»;

97. Фабричный С.Ю., Рузакова О.А. Новеллы о географических указаниях как объектах интеллектуальных прав // Имущественные отношения в РФ. 2018. №12 (207), С. 53-61;

98. Федорова Н.В. Новый правовой институт «географические указания»: в чем отличия от наименований мест происхождения товаров // «ИС. Авторское право и смежные права», 2019, № 9;

99. Фоков А.П. Международно-правовые меры охраны интеллектуальной собственности в практике Суда Европейского союза и Европейской комиссии // Российская юстиция. 2014. № 4. С. 8 – 11;

100. Фомина Л. Шанс региональных брендов. Географическое указание – новый объект//интеллектуальных прав/ «Финансовая газета», 2019, № 34;

101. Храпова О.К. Есть ли связь между международным киберсквоттингом и современным арбитражем? // Третейский суд. 2020. №1/2. С. 311 – 314;

102. Цыбаков Д.Л., Внуков Н.А., Абрамов С.А. Проблема правового регулирования интеллектуальных прав на доменное имя// Вестник арбитражной практики, 2017, № 5;

103. Чурилов А.Ю. «Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых технологий: вызовы XXI века: монография» // «Юстицинформ», 2020;

104. Чурилов А.Ю. Товарные знаки в цифровую эпоху//ИС. Промышленная собственность, 2018, №7, С. 47-54;

105. Шахназаров Б.А. Модернизация права интеллектуальной собственности РФ в условиях членства в ВТО // Lex Russica. - М.: Изд-во МГЮА, 2013, №3;

106. Шахназарова Э.А. Особенности международно-правовой охраны

наименований мест происхождения товаров и географических указаний в свете принятия Женевского акта Лиссабонского соглашения 20 мая 2015 г // Журнал российского права. 2016. №11;

107. 337 F.3d 1024, 67 U.S.P.Q.2d 1502 (9,th Cir. 2003);

108. Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1347 (Fed. Cir. 2001); Cable News Network L.P., L.L.L.P. v. cnnews.com, 162 F. Supp. 2d 484, 494 (E.D. Va. 2001); Catalina Mktg. Int'l, Inc. v. CoolSavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 810 (Fed. Cir. 2002); E. & J. Gallo Winery v. Spider Webs Ltd., 129 F. Supp. 2d 1033, 1037 (S.D. Tex. 2001).

109. Crootof R. International Cybertorts: Expanding State Accountability in Cyberspace // Cornell Law Review. 2018. Vol. 103. P. 593 et seq;

110. The Lisbon system international protection for identifiers of typical products from a defined geographical area. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/geographical/942/wipo_pub_942.pdf;

111. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy // Официальный сайт ICANN. Режим доступа: <http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy>;

112. United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V.: pro и contra// URL: <https://casetext.com/case/patent-and-trademark-office-v-bookingcom-b-v> (дата обращения 11.12.2020).