

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В. Ломоносова

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На правах рукописи

Гафуров Руслан Фуатович

Злоупотребление правом на товарный знак

специальность 5.1.3 – Частноправовые (цивилистические) науки

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель:
кандидат юридических наук,
доцент Афанасьева
Екатерина Геннадиевна

Москва - 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>ВВЕДЕНИЕ</u>	3
<u>ГЛАВА 1. НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК</u>	17
<u>§1. Принцип добросовестности, злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция</u>	17
<u>§2. Характеристика исключительного права на товарный знак как средства индивидуализации</u>	36
<u>ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК</u>	58
<u>§1. Виды злоупотребления исключительным правом на товарный знак</u>	58
<u>§2. Обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении правом на товарный знак</u>	72
<u>§3. Злоупотребление правом при регистрации товарных знаков</u>	83
<u>ГЛАВА 3. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК</u>	115
<u>§1. Общие и специальные последствия признания действий правообладателя товарного знака злоупотреблением правом</u>	115
<u>§2. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку как специальное последствие злоупотребления правом</u>	121
<u>§3. Реабилитация как способ преодоления последствий установления факта злоупотребления правом на товарный знак</u>	137
<u>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</u>	157
<u>БИБЛИОГРАФИЯ</u>	164

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена развитием отечественной экономики в XXI веке, в том числе расцветом частного предпринимательства, осознанием участниками оборота ценности интеллектуальной собственности, необходимости и преимуществ регистрации и использования товарных знаков, которые приводят к ежегодному возрастанию количества поданных в Роспатент заявок на регистрацию¹.

С каждым годом количество товарных знаков, используемых в обороте, заметно увеличивается. Как следствие, возрастает и число судебных споров, связанных с их использованием и регистрацией. Ситуацию усугубляет тот факт, что согласно внесенным изменениям в Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ)², получить исключительное право на товарный знак могут любые лица, а не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, что, скорее всего, обусловит дальнейшее увеличение числа поступающих заявок на регистрацию новых товарных знаков³. Следовательно, если ранее процесс регистрации товарных знаков полностью охватывался предпринимательскими отношениями, то теперь эти вопросы должны выйти за пределы исключительно предпринимательского права. Тем не менее, с учетом смысла существования товарных знаков как объектов гражданских прав, который заключается в необходимости индивидуализации товаров в обороте, несмотря на расширение субъектного состава возможных правообладателей, процесс регистрации товарных знаков все же остается в контуре предпринимательского права⁴.

¹ Роспатент. Годовой отчет 2023. URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/annual-report-2023-short-version.pdf> (дата обращения: 09.07.2024).

² Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 05.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023). URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 16.05.2023). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 214-215, 21.12.2006, «Российская газета», № 289, 22.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

³ С момента вступления в силу 4 части ГК РФ и по 29.06.2023 действовала ст. 1477 ГК РФ, которая ограничивала возможность обладания правом на товарный знак только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

⁴ Предпринимательское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М. 2023. — Том 2. С. 325.

В свою очередь, принцип добросовестности много раз становился объектом исследования ученых-правоведов. Он нашел свое нормативное закрепление в ст. 5 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик⁵. В ГК РФ свое нормативное закрепление он нашел в ст. 1 во время реформы гражданского законодательства в 2013–2015 гг. Так, в 2013 году в ст. 1 ГК РФ был добавлен новый пункт, в соответствии с которым прямо закреплялось, что в отношении своих гражданских прав и обязанностей лицам следует действовать добросовестно. Законодатель также исключает возможность получения каких-либо преимуществ из недобросовестного поведения.

При этом недостаточное число исследований посвящено вопросам соотношения понятия «принцип добросовестности» и понятий «злоупотребление правом», «недобросовестная конкуренция». На уровне диссертационных работ такие вопросы затрагивались в исследованиях Д.А. Гаврилова⁶, Е.И. Трубиновой⁷, А.С. Ворожевич⁸, однако большинство исследователей отдавали предпочтение общетеоретическому разграничению этих понятий, без учета контекста конкретных законодательных формулировок и практики разграничения этих понятий Судом по интеллектуальным правам.

Необходимость более детального анализа этих вопросов в контексте института товарных знаков во многом связана с тем, что в ст. 1512 ГК РФ недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации нового товарного знака закреплены в качестве одного из ключевых оснований для оспаривания предоставления исключительных прав правообладателям. До недавнего времени спорные моменты положения пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ

⁵ "Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик" (утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1) (с изм. от 03.03.1993). URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 21.08.2025).

⁶ Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации: дис. на соиск. канд. юр. наук: 12.00.03. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2013. 193 с.

⁷ Трубинова Е.И. Акты недобросовестной конкуренции в сфере прав на средства индивидуализации в российском гражданском праве: дис. на соиск. канд. юрид. наук: 12.00.03 Пермь, 2014. – 246 с.

⁸ Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их защиты и осуществления: дис. на соиск. докт. юр. наук: 12.00.03. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2021. 546 с.

практически не рассматривались в научных работах отечественных исследователей.

Более того, есть всего несколько научных работ, которые касаются вопросов возможных видов злоупотребления правом на товарные знаки и обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении правом при регистрации товарных знаков, например исследование В.В. Голофаева⁹, однако проведенный анализ сложно признать исчерпывающим.

Еще один дискуссионный вопрос связан с юридическими последствиями злоупотребления правом будущим правообладателем при регистрации нового товарного знака. Может ли правообладатель вернуть такой товарный знак в рамки правового поля или же подобная возможность не предусмотрена, и решение о признании недобросовестным поведения правообладателя при регистрации товарного знака является окончательным и бесповоротным для дальнейшей юридической судьбы права на товарный знак?

Настоящее диссертационное исследование направлено на разрешение всех этих научных и практических проблем.

Переходя к **степени научной разработанности темы**, следует отметить, что товарные знаки, а также вопросы их регистрации достаточно подробно освещались в научной литературе, в том числе дореволюционными исследователями товарных знаков как правового института А. Дайксем, А.Г. Неболсиным, А.А. Пиленко, Я.С. Розеном, П.П. Цитовичем, Н.А. Чернощевым, Г.Ф. Шершеневичем.

В советский период эту тему исследовали Е.Н. Данилова, В.А. Дозорцев, А.П. Павлинская, С.И. Раевич, В.А. Рясенцев, Ю.И. Свядосц, В.М. Сергеева.

Среди современных исследователей товарных знаков следует выделить таких ученых, как Е.Г. Афанасьева, И.А. Близнец, Г.В. Бромберг, М.А. Верхолетов, А.С. Ворожечин, Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, Ю.Т. Гульбин, Н.В. Козлова, Д.В.

⁹ Голофаев В.В. Пределы осуществления права на защиту товарного знака. Злоупотребление правом на защиту товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 20. С. 40-53. URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/limits-to-the-exercise-of-the-right-to-protection-of-a-trademark-abuse-of-the-right-to-protection-of-a-trademark> (дата обращения: 31.01.2023).

Мазаев, В.С. Никулина, Л.А. Новоселова, Р.Ш. Рахматулина, С.Ю. Филиппова, Ю.С. Харитонов и другие.

Вопросам исследования принципа добросовестности и злоупотребления правом свои работы посвятили такие дореволюционные ученые, как И.Б. Новицкий, И.А. Покровский, Г.Ф. Шершеневич.

В советский и современный периоды эти вопросы освещались в работах таких ученых, как Г.Т. Бекназар-Юзбашева, Е.Е. Богданова, В.А. Вайпан, Е.В. Василенко, Ю.В. Виниченко, А.В. Волков, Л.В. Волосатова, В.П. Грибанов, В.И. Емельянов, С.А. Иванова, Н.А. Ковалева, Д.Л. Кондратюк, М.Ф. Лукьяненко, О.В. Мазур, М.В. Новиков, Т.В. Новикова, Т.Г. Очхаев, П.В. Панченко, С.А. Парашук, Л.В. Пашацкая, А.В. Попова, О.А. Поротикова, И.В. Сазанова, С.А. Сеницын, Е.А. Сорокина, Е.А. Суханов, , А.В. Татарникова и др.

Несмотря на настолько обширную теоретическую базу, многие проблемные и спорные моменты, связанные со злоупотреблением правом на товарные знаки, а особенно со злоупотреблением правом при регистрации товарных знаков, и использование данного факта в качестве основания для оспаривания имеющейся у них правовой охраны, до настоящего времени не изучались должным образом. Отдельные вопросы, безусловно, исследовались, например, в диссертации А.С. Ворожечич¹⁰, а также в диссертациях на соискание ученой степени кандидатов юридических наук К.И. Гурылевой¹¹, М.В. Демьяновой¹² и А.А. Кравченко¹³ исследовались вопросы злоупотребления правом в ходе осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (в сфере банкротства, в

¹⁰ Ворожечич А.С. Границы исключительных прав, пределы их защиты и осуществления: дис. на соиск. докт. юр. наук: 12.00.03. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2021. 546 с.

¹¹ Гурылева К.И. Злоупотребление правом субъектами отношений несостоятельности (банкротства): проблемы квалификации и меры противодействия: дис. на соиск. канд. юр. наук: 5.1.3. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2022. 317 с.

¹² Демьянова М.В. Принцип добросовестности в корпоративном праве: дис. на соиск. канд. юр. наук: 12.00.03. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2022. 252 с.

¹³ Кравченко А.А. Реализация принципа добросовестности в сфере несостоятельности (банкротства): правовые вопросы: дис. на соиск. канд. юр. наук: 12.00.03. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2020. 270 с.

корпоративных отношениях), однако нет достаточных комплексных исследований, посвященных именно злоупотреблению правом на товарные знаки.

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи со злоупотреблением правом на товарные знаки.

Предмет исследования составили нормы российского, зарубежного права и судебная и иная правоприменительная практика в контексте злоупотребления правом на товарные знаки.

Целью настоящей диссертации является разработка теоретических и практических положений, направленных на совершенствование правового регулирования злоупотребления исключительным правом на товарные знаки, на основе исследования сущности, признаков и систематизации видов злоупотребления правом на товарный знак, в том числе при его регистрации.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих **задач**:

- установить соотношение понятий «принцип добросовестности», «злоупотребление правом», «недобросовестная конкуренция»;
- определить сущность исключительного права на товарный знак;
- выявить формы и основные разновидности злоупотребления исключительным правом на товарный знак, систематизировать их;
- оценить практическое применение положений законодательства, устанавливающих правовые последствия злоупотребления правом на товарный знак при осуществлении действий, направленных на регистрацию нового товарного знака в иностранных правовых порядках;
- оценить практическое применение положений законодательства, устанавливающих правовые последствия злоупотребления правом на товарный знак, в том числе при осуществлении действий, направленных на регистрацию нового товарного знака, в отечественном правовом порядке;
- определить обстоятельства, свидетельствующие о каждом из основных видов злоупотребления правом на товарный знак;

- выявить возможные последствия злоупотребления правом на товарные знаки;
- смоделировать новый правовой инструмент, который сможет позволить устранять последствия нарушения принципа добросовестности при приобретении права на товарные знаки.

Методологической основой работы стал диалектический метод научного познания, были использованы общелогические методы анализа и синтеза, обобщения, дедукции и индукции.

В качестве специальных методов познания были использованы историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный, статистический и ряд других методов, которые позволили разрешить поставленные в исследовании задачи, выявить теоретические и практические проблемы, связанные с вопросами злоупотребления правом на товарные знаки, и предложить варианты их решения.

Теоретическую основу работы составили труды отечественных ученых, в том числе в сфере интеллектуальной собственности: Е.Г. Афанасьевой, И.А. Близнеца, А.С. Ворожевич, Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, В.П. Грибанова, В.А. Дозорцева, О.С. Иоффе, М.А. Кольздорф, С.В. Михайлова, Д.В. Мурзина, К.В. Нама, М.С. Николаевой, Л.А. Новоселовой, Е.А. Павловой, А.В. Панкевича, О.А. Рузаковой, И.В. Савельевой, В.С. Савиной, А.П. Сергеева, В.И. Серебровского, А.А. Симолина, В.Н. Синельниковой, С.А. Синицына, Р.И. Ситдиковой, А.П. Удалкина, Е.А. Флейшиц, Ю.С. Харитоновой, С.А. Чернышевой, Н.А. Шебановой, Г.Ф. Шершеневича и др.

При написании диссертации автором использовались теоретические положения зарубежных правоведов в области права интеллектуальной собственности: V. Bolgár, M. Carpenter, K. Murphy, D.E. Gorman, D. Klerman, T. Khuchua, A. T. Kur, G. Ripert, A. Yelnik.

Нормативную базу исследования составили международные соглашения в сфере товарных знаков, Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс

Российской Федерации, федеральные законы и иные российские нормативные правовые акты, в том числе Министерства экономического развития, а также нормативные правовые акты Европейского союза, США, Германии, Франции, Австрии и КНР.

Эмпирической базой исследования послужили постановления пленумов и решения по конкретным делам высших судебных инстанций, в том числе, Конституционного Суда Российской Федерации, решения по делам, рассмотренным в системе арбитражных судов, в том числе особое внимание уделялось судебным актам Суда по интеллектуальным правам, а также разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, связанным с регистрацией товарных знаков, осуществлением и защитой исключительного права на товарный знак. Кроме того, большое внимание было уделено судебной практике Германии, Франции, США и КНР.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в формировании целостного теоретико-прикладного подхода к злоупотреблению исключительным правом на товарный знак, основанного на разграничении момента возникновения недобросовестного намерения и момента совершения акта злоупотребления правом, что позволило систематизировать основные виды злоупотребления правом на товарный знак и уточнить пределы применения общих и специальных правовых последствий злоупотребления правом на товарный знак. Обосновано, что злоупотребление исключительным правом возможно только после регистрации товарного знака, тогда как подача заявки на регистрацию представляет собой подготовительный этап реализации недобросовестной цели будущего правообладателя, что позволяет по-новому интерпретировать используемую в законодательстве и судебной практике категорию «злоупотребление правом при регистрации товарного знака» и «злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак по договору» и обосновать невозможность предъявления самостоятельного иска о признании «злоупотреблением правом действий, связанных с регистрацией обозначения». На

основе анализа судебной практики определены обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении правом на товарный знак, включая обязательные признаки «злоупотребления при приобретении исключительного права на товарный знак», а также определено, что последствия установления факта «злоупотребления правом при регистрации товарного знака» носят конкретно-временной характер и не всегда распространяются на иные товарные знаки того же правообладателя. Доказан особый характер специальных последствий злоупотребления правом на товарный знак, в отдельных случаях затрагивающих не только правообладателя, но и сам товарный знак как объект права, а также обоснована необходимость пересмотра действующего нормативного разграничения злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции как оснований оспаривания предоставления правовой охраны товарным знакам с учетом принципа соразмерности. Разработана и обоснована авторская концепция «реабилитации» «порочных» товарных знаков как правовой инструмент устранения последствий нарушения принципа добросовестности при приобретении права на товарный знак при условии последующего выполнения товарным знаком своего социального назначения.

Научная новизна исследования непосредственно выражается в положениях, выносимых на защиту:

1. Совершение акта злоупотребления исключительным правом на товарный знак возможно только после регистрации товарного знака, так как до момента регистрации отсутствует субъективное гражданское право, которым можно было бы злоупотребить, несмотря на то что срок действия исключительного права исчисляется с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака. Присутствующие в законодательстве и судебной практике формулировки «злоупотребление правом при регистрации», «злоупотребление правом при совершении действий, связанных с предоставлением правовой охраны» обозначают момент времени, когда недобросовестная цель будущего правообладателя сформировалась и начала реализовываться с учетом срока

действия исключительного права на товарный знак — при подаче заявки, тогда как сам акт злоупотребления совершается уже после регистрации товарного знака. Следовательно, так называемое «злоупотребление правом при регистрации товарного знака» включает в себя подготовительный этап (подача заявки на регистрацию товарного знака – подготовка к злоупотреблению исключительным правом), а также непосредственное злоупотребление (например, подача иска в связи с нарушением исключительного права на этот товарный знак к лицу, которому правообладатель хочет причинить вред).

2. Установление факта совершения таких видов злоупотребления исключительным правом на товарный знак, как «злоупотребление правом на товарный знак при регистрации», а также «злоупотребление правом при приобретении исключительного права по договору или в результате иного волевого правопреемства» может иметь особое последствие. Эффект злоупотребления правом при установлении этих видов злоупотребления распространяется именно на товарный знак как на объект, а не только на самого правообладателя, в связи с чем отказ в защите права как последствие злоупотребления правом на товарный знак должен действовать в отношении любых третьих лиц, а не только тех лиц, в отношении которых было установлено злоупотребление правом. Наличие такого последствия связано с особой нематериальной природой товарных знаков и злоупотребления исключительным правом на них.

При установлении факта «злоупотребления правом при приобретении исключительного права на товарный знак по договору или в результате иного волевого правопреемства» эффект «поражения» самого товарного знака, а не только правообладателя, действует до того момента, пока правообладателем «порочного» товарного знака остается тот же самый правообладатель, то есть до смены правообладателя. После смены правообладателя этот эффект исчезает. Эта разница обусловлена моментом времени осуществления недобросовестного поведения: в случае с так называемым «злоупотреблением правом на товарный знак при регистрации» правообладатель стал причиной появления «порочного»

товарного знака, тогда как при «злоупотреблении правом при приобретении исключительного права по договору или в результате иного волевого правопреемства» правообладатель на появление товарного знака никакого влияния не оказал, однако в результате его приобретения «опорочил» товарный знак как объект права на время своего правообладания.

3. Обстоятельства, свидетельствующие о так называемом «злоупотреблении правом на товарный знак при совершении действий, направленных на регистрацию обозначений» или «при приобретении права в результате правопреемства», включают: 1) факт неиспользования товарного знака самим правообладателем или под его контролем, 2) недобросовестную цель правообладателя, преследуемую им при приобретении права на обозначение. Установление первого обстоятельства необходимо для формализации признаков злоупотребления правом, что способствует правовой определенности. Второе обстоятельство является субъективным, однако устанавливается на основании объективных фактов: предшествующего и последующего поведения правообладателя. О злоупотреблении правом при приобретении права на товарный знак могут свидетельствовать и другие обстоятельства, однако они выступают факультативными по отношению к необходимости установления двух обязательных обстоятельств. Если же правообладатель использует товарный знак, злоупотребление правом не может быть установлено, поскольку право на товарный знак реализует свое социальное назначение, однако действия правообладателя могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции при наличии соответствующих признаков.

4. Установление факта злоупотребления правом носит конкретно-временной характер и не может ретроспективно влиять на правомерно возникшие ранее исключительные права, в отношении которых на момент их возникновения отсутствовали признаки недобросовестного поведения, поэтому последствия установления факта «злоупотребления правом при регистрации товарного знака» не распространяются на иные товарные знаки того же правообладателя, сходные с

обозначением, регистрация которого признана недобросовестной, при условии, что такие знаки: (1) приобретены в порядке правопреемства либо (2) обладают более ранним приоритетом.

5. В отличие от акта недобросовестной конкуренции, который всегда причиняет вред как публичным, так и частным интересам, регистрация товарного знака, пусть и с недобросовестной целью, не всегда означает причинение вреда публичным и/или частным интересам, поскольку иногда лишь создает предпосылки к нарушению соответствующих интересов. Осуществление подготовительного этапа к так называемому «злоупотреблению исключительным правом на товарный знак при регистрации» еще не означает, что правообладатель безусловно совершит акт злоупотребления правом. В связи с этим, предъявление самостоятельного иска о признании злоупотреблением правом действий, связанных с регистрацией нового товарного знака, невозможно, так как в этом случае пока еще отсутствует очевидность причинения вреда частным и/или публичным интересам.

6. Существующее в российском праве разделение оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарным знакам на злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию с учетом зарубежного законодательного опыта, научных подходов, а также отечественной истории появления этих оснований следует пересмотреть, а именно, отказаться от злоупотребления правом как самостоятельного основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарным знакам, исходя из принципа соразмерности. Неблагоприятные последствия, вызванные «злоупотреблением правом при регистрации товарного знака», можно оценить в денежном выражении, то есть в виде убытков, что обеспечит достаточную компенсацию пострадавшему от злоупотребления лицу, тогда как оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку на этом основании явно выходит за пределы соразмерной защиты интересов пострадавшего лица.

7. Реабилитация товарных знаков – это новый инструмент, который предлагается использовать для устранения последствий нарушения принципа добросовестности при приобретении права на товарные знаки.

Потребность в появлении реабилитации порочных товарных знаков обусловлена важностью сохранения стабильности гражданского оборота в условиях правовой неопределенности существования товарных знаков, исключительные права на которые могут оказаться незащищенными и/или предоставление правовой охраны которым может быть признано недействительным по действующему законодательству, а именно, на основании пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Реабилитация оправдана в обстоятельствах, когда товарный знак стал выполнять свое социальное назначение, и пороки, связанные с предоставлением правовой охраны такому товарному знаку, будут искуплены последующим добросовестным поведением правообладателя.

8. Реабилитация «порочных» товарных знаков сможет применяться при одновременном выполнении следующих условий: действия правообладателя по приобретению права на товарный знак были признаны злоупотреблением правом; на момент рассмотрения спора, который прямо или косвенно касается исключительного права на такой товарный знак (например, в споре о защите права на этот товарный знак или в споре об оспаривании предоставления правовой охраны такому товарному знаку), право будет являться действующим; и правообладатель будет активно использовать товарный знак.

Для реабилитации «порочного» товарного знака правообладатель должен будет доказать, что он интенсивно использует товарный знак; товарный знак вследствие такого использования должен приобрести определенную репутацию среди потребителей, а также правообладатель должен будет доказать, что при осуществлении и защите своих прав на этот товарный знак он действует добросовестно.

Реабилитация при таких условиях более соответствует принципу соразмерности, чем отказ в защите права или применение иных последствий

злоупотребления правом на товарный знак. Реабилитировать товарный знак сможет только суд.

При этом, по общему правилу, реабилитация товарных знаков не должна иметь ретроактивного характера, так как ретроактивность давала бы правообладателю необоснованные преимущества и негативно влияла на гражданский оборот.

Теоретическая значимость работы заключается в определении соотношения понятий «принцип добросовестности», «злоупотребление правом», «недобросовестная конкуренция» в контексте товарных знаков, в выделении особых последствий признания факта злоупотребления исключительным правом на товарный знак, а также в доктринальном выделении обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении правом на товарные знаки при их приобретении. Кроме того, к теоретической значимости работы относится доктринальное обоснование возможности применения такого инструмента, как «реабилитация» товарных знаков и его детальная разработка.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что предложенные выводы могут быть использованы при разрешении споров в судах по вопросам установления факта злоупотребления правом на товарные знаки. Кроме того, реализация сформулированных в диссертации предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации позволит повысить эффективность правового регулирования в исследуемой сфере, а также будет способствовать разрешению существующих практических проблем, включая обеспечение правовой определенности при рассмотрении споров, связанных со злоупотреблением правом на товарный знак.

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, изложены автором в 9 научных работах по теме, из них в 4 научных статьях, опубликованных

в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности и отрасли наук.

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлена в рамках собственной практической деятельности и в ходе представления докладов на следующих научно-практических конференциях: XII Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Современные проблемы юридической науки» (13-14.05.2016, Челябинск), I Международной заочной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Вопросы современного российского права: перспективы и решения» (07.04.2016, Саратов), XXIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (10-14.04.2017, МГУ), VII Международном юридическом форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP форум) (15-16.02.2019, МГЮА), VIII Международном юридическом форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP форум) (14-15.02.2020, МГЮА), II Международной научно-практической конференции «Развитие современной юриспруденции: актуальные вопросы теории и практики» (25.09.2021, Пенза), «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» IX Международного юридического форума (IP форум) (12-13.02.2021, МГЮА), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы правовой охраны и использования интеллектуальной собственности» (12.04.2022, РГАИС), X Международной научно-практической конференции «Правовая система и современное государство: проблемы, тенденции, перспективы развития» (15.12.2022, Пенза).

Структура диссертации обусловлена поставленными целями и задачами диссертационного исследования. Работа включает в себя введение, три главы, каждая из которых разделена на параграфы, заключение и список использованных источников.

ГЛАВА 1. НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

§1. Принцип добросовестности, злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция

Принцип добросовестности уже много раз становился предметом научных исследований. После существенных изменений, внесенных в ГК РФ в 2010-х, количество работ, так или иначе связанных с изучением принципа добросовестности, также продолжило расти. Одновременно с этим упоминание принципа добросовестности достаточно часто стало встречаться в судебных актах по спорам в сфере товарных знаков.

Такой рост упоминаний принципа добросовестности и злоупотребления правом у сторон споров и суда при рассмотрении дел может свидетельствовать либо о значительном росте числа недобросовестных участников оборота, недобросовестное осуществление субъективных прав которых необходимо ограничивать; либо о формировании системы полноценного использования статьи 10 ГК РФ применительно к товарным знакам; либо может просто демонстрировать желание стороны спора использовать механизмы, выходящие за рамки правового регулирования конкретного института, и дополнять свою правовую позицию дополнительными аргументами «на всякий случай», а со стороны суда, разрешающего спор, отступление от предписанных законом рамок его разрешения. Следовательно, популярность применения этих правовых категорий может свидетельствовать обо всех трех случаях одновременно.

В процессуальных документах сторон, в решениях судов по делам, связанным с товарными знаками, достаточно часто можно встретить ссылку на понятия «принцип добросовестности», «злоупотребление правом», «недобросовестная конкуренция»¹⁴. Однако остается неясным, каким образом эти

¹⁴ См., например Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2025 по делу № СИП-1242/2024, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2024 № С01-1755/2024 по делу № А40-19685/2024, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2024 № С01-2388/2023 по делу № А71-19479/2022, Постановление Суда по интеллектуальным правам от

понятия соотносятся между собой. Есть ли какая-либо теоретическая или практическая необходимость в их разделении или их использование совместно или путем взаимозамены друг друга вполне допустимо.

Для решения обозначенных вопросов необходимо погрузиться в сущность этих понятий, что позволит разделить их между собой и понять причины многих ошибок, которые допускают суды при разрешении споров в сфере товарных знаков, связанных с применением принципа добросовестности, злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции.

Ученые-правоведы Российской империи в первой трети XX века занимались подробным анализом и научной разработкой принципа добросовестности.

Так, например, И.Б. Новицкий, анализируя проект Гражданского Уложения¹⁵, который предлагалось дополнить понятием «добросовестность» как основы договорно-обязательственных отношений, основываясь на разработках немецких ученых, отмечал, что добросовестность может выступать в объективном и субъективном смыслах¹⁶.

Ученый указывал, что принцип добросовестности в объективном значении проистекает из римского частного права, где судье иногда рекомендовалось разрешать спор с учетом *ex fide bona* (доброй совести), что позволяло вместо применения формального права использовать справедливость и порядки, существовавшие в обществе.

И.Б. Новицкий при анализе объективной добросовестности, то есть непосредственно самого принципа добросовестности, учитывал мнения немецких исследователей этого принципа, например, Р. Штамmlера.

Исходя из теории Р. Штамmlера, принцип добросовестности должен

06.03.2024 № С01-164/2024 по делу № А09-12056/2022 URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 30.11.2022).

¹⁵ Проект Гражданского Уложения. СПб.: Типография Правительствующего Сената. Книга V, 1899. (Приложение к журналу «Вестник права» № 6 и 7 за 1899 г.). Т. I. С. LII, ЦП.

¹⁶ Новицкий И.Б. Принцип добросовестности в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. 2006. № 1. Т. 6. С. 125. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 28.11.2022).

рассматриваться как определенный социальный идеал в каждом конкретном правоотношении. Поэтому стороны правоотношений обязаны не только честно осуществлять свои права и исполнять обязанности, но и делать это в полном соответствии с ожиданиями других участников оборота, как если бы все жили в идеальном обществе. Современники Р. Штаммлера, признавая его заслуги в исследовании принципа добросовестности, высказывали и критические замечания к его подходу в связи с излишним нравственным и религиозным ориентированием. Предложено было некоторым образом ограничить сущность принципа добросовестности тем, что судья, непосредственно применяя принцип добросовестности, должен опираться на позиции честного и здравомыслящего человека и то, что такой человек вправе был ожидать от другой стороны. И только то, что, согласно мнению большинства, противоречит порядочности в обороте, может быть лишено судебной защиты¹⁷.

Исходя из этих позиций, И.Б. Новицким было предложено понимание объективной добросовестности как необходимости для лица признавать интересы других лиц и общества и соотносить с ними свои личные интересы.

Добросовестность в субъективном смысле, в свою очередь, определяется знанием или незнанием определенных фактов: добросовестным предлагалось считать извинительное заблуждение в отношении каких-либо обстоятельств, освобождающее лицо от претерпевания негативных последствий. При анализе извинительности заблуждения необходимо оценивать обстановку, при которой проявилось заблуждение.

Некоторые современные исследователи отмечают неоправданность выделения объективной и субъективной добросовестности. В частности, Д.В. Дождев, основываясь на том же подходе к доброй совести, существующем в римском праве, указывал на то, что разделение объективной и субъективной добросовестности является излишним, потому что определение

¹⁷ Нам К.В. История развития принципа добросовестности (Treu und Glauben) в период с 1900 по 1945 г. // Вестник экономического правосудия. 2018. № 6. С. 65–70.

добросовестности как совокупности типичных качеств модельного участника оборота, порядочного гражданина, охватывает всевозможные случаи применения принципа добросовестности¹⁸. Ряд других исследователей соглашаются с традиционным выделением объективной и субъективной добросовестности¹⁹.

Несмотря на имеющуюся дискуссию, большинство ученых, занимающихся изучением принципа добросовестности, соглашаются во мнении, что добросовестность в целом предполагает определенный стандарт альтруизма и предполагает учет интересов других лиц, а также интересы общества в целом. Кроме того, ученые также соглашаются с наличием пересечения принципа добросовестности с принципом справедливости²⁰.

Принцип добросовестности должен применяться к правоотношениям с учетом целей, которые законодатель заложил при формулировании правовых норм, при их применении в конкретных правоотношениях.

Основываясь на этом подходе, принцип добросовестности должен выступать универсальным инструментом для судов, служащим обоснованию судебного правотворчества в правовых системах, где разрешение спора формально основывается на четких нормах закона.

Так, И.Б. Новицкий был сторонником активного применения судьями принципа добросовестности. Он исходил из того, что закон содержит лишь общие и расплывчатые формулировки, поэтому судья при их применении, будучи опытным человеком, также учитывает фактические обстоятельства дела, детали и запросы сторон, то есть напрямую должен применять принцип добросовестности²¹.

¹⁸ Принцип формального равенства и взаимное признание права: коллективная монография / под общ. ред. В.В. Лапаевой, А.В. Полякова, В.В. Денисенко М.: Проспект, 2016. С. 156.

¹⁹ Егоров А.В. Принцип добросовестности в гражданском праве: первые шаги реформы // Legal Insight. 2013. №2(18); Сайт Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ [Официальный сайт]. URL: http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2017/10/Egorov_Dobro.pdf (дата обращения 28.11.2022). С. 7-8.

²⁰ Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / А. В. Асосков и др.; отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2020. С. 167.

²¹ Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 146.

Однако, например, И.А. Покровский был жестким критиком подхода, при котором принцип добросовестности применялся судьями напрямую. Он исходил из того, что как бы мы ни верили в судейский корпус, любой правопорядок стремится к четкому упорядочиванию, тогда как применение общих неопределенных принципов нужно лишь тогда, когда правопорядок еще недостаточно развит. Поэтому судьи не должны брать на себя обязанности по прямому применению таких принципов, а решения должны приниматься твердо по закону²².

Тем не менее, вопреки мнению и доводам И.А. Покровского, принцип добросовестности нашел свое закрепление в ГК РФ и активно применяется судами. Отсутствие конкретности позволяет наполнять принцип добросовестности необходимым содержанием. Относительно этого А.Г. Карапетов, например, отмечал, что утверждение о творении правовой нормы судом в том случае, если он применяет принцип добросовестности, является вполне оправданным²³. Интересно отметить, что Е.Е. Богданова полагает, что принцип добросовестности уже выходит за пределы только гражданского права и должен использоваться в публичных отраслях права²⁴.

Содержание принципа добросовестности было разъяснено в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 25. В частности, коллегия ВС РФ указала, что при оценке действий или бездействия сторон правовых отношений на добросовестность судьи должны принимать за точку отсчета такое поведение участника гражданского оборота, при котором учитываются законные интересы, свободы и права любых других лиц²⁵.

²² Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 245–275.

²³ Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / А. В. Асосков, В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко [и др.]; отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2020. С. 188.

²⁴ Богданова Е.Е. Многоотраслевая природа принципа добросовестности в российском праве // Lex Russica. 2023. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mnogootraslevaya-priroda-printsipa-dobrosovestnosti-v-rossiyskom-prave> (дата обращения: 18.02.2024).

²⁵ О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 30.11.2022).

Таким образом, принцип добросовестности нашел свое закрепление в Гражданском кодексе РФ в ходе реформы 2013–2015 гг. В 2013 году в ст. 1 ГК РФ «Основные начала гражданского законодательства» были добавлены положения о том, что участники гражданских правоотношений обязаны действовать добросовестно. При этом закон не допускает ситуацию, когда недобросовестное поведение позволяет субъектам правоотношений извлекать из своего положения какие-либо преимущества.

Однако для правильного соотнесения понятий «злоупотребление правом» и «принцип добросовестности» необходимо обратиться к содержанию принципа добросовестности.

Основываясь на немецких исследованиях, в российской доктрине в работах, посвященных принципу добросовестности, принято выделять четыре функции принципа добросовестности, которые и определяют его содержание: конкретизирующую (регулирующую), дополняющую, ограничительную и корректирующую функции²⁶.

Конкретизирующая функция принципа добросовестности проявляется в том, каким образом и каким способом должны надлежащим образом исполняться обязанности должника и кредитора. Должник и кредитор должны не просто исполнить свои обязанности в соответствии с договором, но учитывать также и интересы другой стороны. Например, если исполнение обязательства в месте, предусмотренном договором, невозможно, должник должен произвести исполнение в другом месте, приемлемом для себя и кредитора²⁷.

В соответствии с дополняющей функцией принципа добросовестности стороны помимо основных предусмотренных в договоре обязанностей, должны соблюдать и иные, предполагаемые с точки зрения разумности и справедливости. Например, такими дополнительными обязанностями могут быть обязательства по

²⁶ Нам К.В. Развитие принципа добросовестности (Treu und Glauben). Современный этап. Внутренняя систематика // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 7 (53). С. 91.

²⁷ Нам К.В. Принцип добросовестности. Основные теории и правоприменения в контексте немецкого правового опыта: дис. на соиск. докт. юр. наук: 12.00.03 /ФГАО ВО «НИУ ВШЭ», М., 2021. С. 234.

консультированию, информированию, составлению отчетов и т.д.²⁸

Исходя из корректирующей функции, принцип добросовестности призван корректировать непропорциональные интересы сторон. Так, если у кредитора имеется некий правовой интерес, его право может быть ограничено, если значительно большей защиты требуют интересы должника²⁹.

Ограничительная функция принципа добросовестности проявляется в ограничении осуществления прав лицом, если осуществление его прав формально соответствует закону, но при этом противоречит социальному назначению и смыслу права³⁰. Осуществление субъективных прав в соответствии с законодательным регулированием, но в противоречии с принципом добросовестности может произойти в том случае, когда формальное использование существующих норм не отвечает тем целям, для которых предназначалось правовое регулирование. Таким образом, ограничительная функция проявляется именно в недопущении злоупотребления субъективными правами.

При анализе ограничительной функции принципа добросовестности рассматривают институциональные и индивидуальные злоупотребления. К институциональным злоупотреблениям относятся те, которые противоречат социальному назначению права – его содержанию, которое предполагается существующими нормами и может быть выведено из их толкования.

К индивидуальным злоупотреблениям относят случаи осуществления права, когда сам факт его использования противоречит принципу добросовестности (например, ситуации, когда лицо давало основания полагаться на определенное представление о сложившихся отношениях, а затем осуществило право в

²⁸ Там же. С. 237.

²⁹ Нам К.В. Принцип добросовестности. Основные теории и правоприменения в контексте немецкого правового опыта: дис. на соиск. док. юр. наук: 12.00.03 /ФГАО ВО «НИУ ВШЭ». М., 2021. С. 261.

³⁰ Нам К.В. Развитие принципа добросовестности (Treu und Glauben). Современный этап. Внутренняя систематика // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 7 (53). С. 92.

противоречие такому представлению)³¹.

Обращаясь к понятию «злоупотребление правом» следует отметить, что по мнению В.П. Грибанова, злоупотребление правом представляет собой специфический вид правонарушений, который совершается в процессе реализации принадлежащих лицу прав через использование недозволенных форм и моделей поведения³². О.Н. Садиков считает, что злоупотребление правом – это правонарушение, которое имеет особенность: оно напрямую связано с осуществлением принадлежащих лицу прав, за рамки которого оно выходит³³.

Значительный вклад в изучение понятия «злоупотребление правом» в последние годы привнесла К.И. Гурылева. Она систематизировала существующие в науке подходы к определению этого понятия в зависимости от выделяемого учеными ключевого признака злоупотребления: нарушение хозяйственного назначения права; нарушение пределов осуществления права; нарушение морально-нравственных норм или принципов; определение злоупотребления как осуществления права, которое не направлено на реализацию заложенного в этом праве интереса и т.д.³⁴

Нам близка позиция, в соответствии с которой понятие «злоупотребление правом» тесным образом связано с понятиями границ существования права и пределов осуществления права³⁵. Злоупотребление правом возможно лишь тогда, когда лицо действует в границах существования права, но выходит за пределы его осуществления. А под пределами осуществления права понимается как раз институциональное назначение и внутренний смысл существующего права³⁶.

³¹ Нам К.В. Развитие принципа добросовестности (Treu und Glauben). Современный этап. Внутренняя систематика // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 7 (53) С. 102-106.

³² Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 2001. С. 53.

³³ Садиков О.Н. Злоупотребление правом в Гражданском кодексе России // Хозяйство и право. 2002. С. 40.

³⁴ Гурылева К.И. Злоупотребление правом субъектами отношений несостоятельности (банкротства): проблемы квалификации и меры противодействия: дис. на соиск. канд. юр. наук: 5.1.3. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2022. С. 22-33.

³⁵ Грибанов В.П. Указ. соч. С. 32-35.

³⁶ Ворожевич А.С. Правовая охрана изобретений и полезных моделей: учебное пособие для магистров. М.: Проспект, 2017. С. 97.

Добросовестным осуществлением права будет его осуществление в соответствии с социальным назначением. Под социальным назначением права понимаются цели, ради которых право было предоставлено субъекту. Эта категория всегда объективная, так как продиктована социально-экономическими условиями жизни общества³⁷. При этом мы согласны с позицией С.А. Сеницына, что вряд ли стоит отождествлять содержание предпосылок запрета злоупотребления правом с категориями этики и морали, поскольку они имеют слишком много интерпретаций и не отличаются единообразием³⁸.

В статье 10 ГК РФ выделяется пять категорий, три из которых объединены понятием «злоупотребления правом», кроме того, там присутствуют также категории «использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции», а также «злоупотребление доминирующим положением на рынке».

Следовательно, легально выделяются три формы возможного злоупотребления правом: 1) осуществление права с целью причинить вред другому лицу (шикана), 2) действия в обход установленных законом ограничений для достижения заведомо противоправной цели, 3) иное недобросовестное использование гражданских прав.

На наш взгляд, точка зрения, согласно которой оставшиеся категории: осуществление прав для ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке, указанные в п. 1 ст. 10 ГК РФ, можно было бы назвать формами злоупотребления правом, является очень спорной.

Во-первых, законодатель сам разделяет эти понятия, объединяя три первые формы термином «злоупотребление правом» и лишь после этого добавляя ограничение конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке.

³⁷ Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. Т. I: Общая часть. С. 472.

³⁸ Сеницын С.А. Злоупотребление правом: от общего к частному (на примере патентных прав) // Вестник гражданского права. 2022. № 6. С. 58 - 65.

Во-вторых, нам близка позиция А.В. Волкова³⁹, который считает, что термины «недобросовестная конкуренция» и «злоупотребление правом» различны по содержанию и правовой природе, что раскрыто более детально далее в тексте настоящего параграфа.

Кроме того, некоторые ученые считают, что действия в обход закона, названные в ГК РФ формой злоупотребления правом, в действительности таковой не являются. Так, О.Н. Поротикова полагает, что злоупотребление правом проявляется по отношению к конкретному субъективному праву конкретного лица, тогда как обход закона направлен на нарушение объективного права как правила поведения⁴⁰. Схожей позиции придерживается Е.В. Лаевская⁴¹.

Однако сложно признать такую позицию обоснованной. Действия в обход закона вполне могут быть направлены на ущемление субъективных прав конкретного лица. Так, например, в деле № СИП-134/2018 ответчик зарегистрировал на себя товарный знак, тем самым пытаясь обойти судебный запрет на использование обозначения своего аффилированного лица. Суд по интеллектуальным правам признал действия ответчика по приобретению права на товарный знак злоупотреблением правом в форме обхода закона, а именно принципа обязательности судебного акта⁴². При этом действия в обход закона напрямую затрагивали субъективные права истца. Позиция некоторых ученых также подтверждает, что действия в обход закона причиняют вред конкретному частному лицу, если же вреда лицу нет, то обход закона как гражданское

³⁹ Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 308-318.

⁴⁰ Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 86.

⁴¹ Лаевская Е.В. Нарушение принципа добросовестности участников гражданских правоотношений и злоупотребление правом: к вопросу о соотношении понятий // Проблемы правового регулирования осуществления и защиты прав участников гражданских правоотношений: сб. науч. ст. / Ю.А. Амелеченя [и др.]; под ред. О. А. Бакиновской. Минск: Бизнесофсет, 2016. С. 128.

⁴² Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019 по делу № СИП-134/2018. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения 29.11.2022).

правонарушение отсутствует⁴³.

Кроме того, А.В. Волков предлагает классифицировать формы злоупотребления правом исходя из целей и средств злоупотребления правом, а также по вертикали и горизонтали⁴⁴. Не отрицая правильности мыслей А.В. Волкова и общей неоднозначности выделенных в ст. 10 ГК РФ форм злоупотребления правом, в рамках настоящего исследования мы предлагаем остановиться на легально выделенных формах, поскольку именно ими оперируют суды при вынесении решений, а также эти формы отвечают потребностям исследования.

Таким образом, под формами злоупотребления правом мы понимаем: 1) шикану, которая проявляется в виде деяния⁴⁵ лица с прямым умыслом, 2) обход закона, также умышленное деяние, 3) иные заведомо недобросовестные действия. Следовательно, злоупотребление правом – всегда умышленное деяние, поскольку даже в третьей форме есть прямое указание на заведомость. Шикана совершается обязательно с прямым умыслом, причем цель совершаемого деяния в шикане всегда должна быть единственной, тогда как иные формы могут быть также совершены с косвенным умыслом⁴⁶, то есть цель деяния в виде причинения вреда не обязательно должна быть единственной или главной⁴⁷.

Помимо форм злоупотребления правом, целесообразно остановиться также

⁴³ Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. Т. I: Общая часть. С. 478-479.

⁴⁴ Волков А.В. Указ. соч. С. 296-300.

⁴⁵ Термин «деяние» используется нами, поскольку злоупотребление правом может проявляться как в виде действия, так и в виде бездействия (например, при утаивании какой-либо информации), а термин «деяние» как раз включает как действие, так и бездействие недобросовестного лица.

⁴⁶ Гражданское право: учебник в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. Т. I: Общая часть. С. 476.

⁴⁷ В науке существует дискуссия по поводу того, могут ли при шикане действия лица по причинению вреда иметь иные цели, кроме непосредственно причинения вреда (См. подробнее: Яценко Т. С. Правовая категория злоупотребления правом в теории цивилистики // Философия права. 2008. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kategoriya-zloupotrebleniya-pravom-v-teorii-tsivilistiki> (дата обращения: 28.11.2022). В контексте выделенных нами форм злоупотребления правом эта дискуссия теряет особое значение, поскольку все, что не подпадает под шикану только из-за наличия иных целей в действиях лица, можно отнести к иным заведомо недобросовестным действиям.

на понятии видов злоупотребления правом. Так, под видами злоупотребления правом, в отличие от форм, О.А. Поротикова понимала различные недобросовестные действия в различных сферах общественной жизни: злоупотребление правом собственности, злоупотребление правами на интеллектуальную собственность и т.д.⁴⁸

То есть понятием формы злоупотребления гражданскими правами охватываются общие для всех подотраслей и институтов гражданского права случаи реализации злоупотребления правом, тогда как под видами злоупотребления правом в целях настоящего исследования будут пониматься конкретные явления злоупотребления в контексте конкретных институтов конкретных общественных отношений. То есть форма и вид соотносятся как общее и частное. Например, злоупотребление правом при регистрации товарного знака (вид злоупотребления) может проявляться как в форме шиканы, так и в форме иного заведомо недобросовестного деяния (формы злоупотребления).

Легальное определение термина «недобросовестная конкуренция» закреплено в ст. 5 закона «О защите конкуренции». Так, согласно ст. 4, под действиями, которые могут быть признаны недобросовестной конкуренцией, понимают любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), нацеленные на получение при осуществлении предпринимательской деятельности определенных преимуществ, противоречащие действующему законодательству РФ, обычаям делового оборота, принципам справедливости, разумности и добропорядочности, причинили или способны причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или способны нанести вред их деловой репутации⁴⁹.

Данное определение базируется на дефиниции, которая используется в Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., в которой закреплены обязанности участников Конвенции предоставить эффективную

⁴⁸ Поротикова О.А. Указ соч. С. 172-192.

⁴⁹ О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ: ред. от 03.07.2016. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 11.06.2022).

защиту от недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция же определяется в этом документе в качестве любого проявления конкуренции, которое противоречит честным обычаям в промышленных и торговых делах⁵⁰.

Конкретные виды недобросовестной конкуренции предусмотрены в ст. 14.1-14.7 Федерального закона о защите конкуренции, при этом ст. 14.8 делает перечень возможных видов недобросовестной конкуренции открытым.

В доктрине нет единства по вопросу соотношения категорий «злоупотребление правом» и «недобросовестная конкуренция» между собой.

Мнения специалистов условно можно разделить на три группы. Ученые, мнения которых можно отнести к первой группе (например, А.В. Волков⁵¹, С.Д. Радченко⁵²), отрицают, что злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция соотносятся как целое и частное или пересекаются иным образом; ученые, мнения которых можно отнести ко второй группе (например, О.И. Поротикова, М.В. Новиков⁵³), предполагают, что недобросовестная конкуренция в целом исходя из своей сущности есть не что иное, как злоупотреблением правом, и, наконец, ученые, мнения которых можно отнести к третьей группе (С.А. Парашук⁵⁴, О.В. Голикова⁵⁵), настаивают на том, что только некоторые формы недобросовестной конкуренции в определенных условиях следует признавать злоупотреблением правом.

В рамках настоящей исследовательской работы мы не будем дифференцировать категории злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция с научной точки зрения. Поэтому мы не будем углубляться в этот

⁵⁰ Конвенция по охране промышленной собственности: заключена в Париже 20.03.1883: ред. от 02.10.1979. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 30.11.2022).

⁵¹ Волков А.В. Указ. соч. С. 308-318.

⁵² Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.: Волтерс-Клувер, 2010. С. 91.

⁵³ Поротикова О.И. Указ. соч. С. 161-167, Новиков М.В. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом: вопросы соотношения // Конкурентное право. 2017. № 1. С. 14-16.

⁵⁴ Парашук С. А. Недобросовестная конкуренция: содержание и правовые средства ее пресечения. М., 1995. (Юридическая научная библиотека издательства "Спартак"). URL: <http://lawlibrary.ru/dissert2004381.html> (дата обращения 30.11.2022).

⁵⁵ Голикова О.В. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом // Конкурентное право. 2011. № 1. С. 39-45.

вопрос, лишь укажем, что на наш взгляд, более верной является точка зрения, в соответствии с которой рассматриваемые понятия имеют разное содержание и смысл.

Во-первых, законодатель разграничил их на официальном уровне, во-вторых, из природы неправомерных деяний, связанных со злоупотреблением правом, вытекает, что под него попадают практически все действия, которые закон прямо не называет противоправным деянием. Фактически, квалификация как злоупотребление правом является особым способом не допускать признания правомерным формально законное поведение, которое противоречит смыслу осуществления субъективного права и его социальному значению. Положения о злоупотреблении правом начинают действовать, когда в законе отсутствуют иные способы пресечения заведомо противоправного поведения. В свою очередь недобросовестная конкуренция достаточно четко и однозначно определяется отечественным законодателем в качестве самостоятельного правонарушения, которое имеет собственный состав и квалифицирующие признаки.

Таким образом, если бы не существовало ст. 14.1-14.8 «Закона о защите конкуренции», такие действия, указанные в этих статьях, могли бы квалифицироваться как злоупотребление правом, однако, так как их прямо определили в законе, эти действия больше не являются злоупотреблением правом, так как относятся не к выходу за пределы осуществления права, а просто к незаконному деянию. В качестве аналогии можно привести пример из уголовного права. В Уголовном кодексе РФ существует состав кражи (ст. 158 УК РФ)⁵⁶. В КоАП РФ имеется состав мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ)⁵⁷. Если бы состава из ст. 7.27 КоАП РФ не существовало, то мелкое хищение также квалифицировалось бы как кража, однако в связи с тем, что мелкое хищение прямо выведено законодателем из сферы уголовного права, эти составы являются не

⁵⁶ Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022). URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 01.12.2022).

⁵⁷ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.11.2022, с изм. от 24.11.2022). URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 01.12.2022).

просто нетождественными, а взаимоисключающими. К аналогичному мнению пришли в рамках своего исследования А.С. Ворожевич и Н.В. Козлова⁵⁸.

Тем не менее, дифференциация терминов «недобросовестная конкуренция» и «злоупотребление правом» в рамках настоящей исследовательской работы будет концентрироваться не на теоретической, а на прикладной точке зрения. Есть ли различия в обстоятельствах, свидетельствующих о наличии правонарушений, связанных с недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом на товарные знаки?

Мы уверены, что ответ на данный вопрос положительный. В частности, в пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ указывается, что действия, предпринимаемые правообладателем, могут трактоваться как недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом. То есть, мы видим, что сам законодатель разграничивает рассматриваемые нами категории. С этим соглашается и судья Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиев в своем особом мнении⁵⁹.

Более того, для лучшего понимания различий обстоятельств, свидетельствующих о неправомерных деяниях, стоит в первую очередь, обращаться к судебной практике. Суд по интеллектуальным правам отошел от признания действий одновременно актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом⁶⁰. В Протоколе № 11 Научно-консультативного совета

⁵⁸ Ворожевич А.С., Козлова Н.В. Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты // Lex russica. 2017. № 5. С. 70-82.

⁵⁹ Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Гаджиева В.А.: определение Конституционного Суда РФ от 15.05.2007 № 370-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «Эвалар» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пунктов 2 и 3 статьи 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», подпункта 4 пункта 1 и абзаца четвертого пункта 3 статьи 28 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 01.12.2022).

⁶⁰ Протокол №1 Научно-консультативного совета СИП от 27 декабря 2013 года, Протокол №11 Научно-консультативного совета СИП от 3 июня 2015 года. URL: <http://ipc.arbitr.ru/node/13741> (дата обращения: 30.11.2022).

СИП РФ от 3 июня 2015 года рассматривается проблема соотношения данных категорий и проблема их применения⁶¹.

Как указал В.А. Корнеев, суды обычно ссылаются сразу на обе статьи, также он отметил, что ст. 10.bis Парижской конвенции содержит в себе несколько видов недобросовестного поведения в предпринимательской сфере, причем недобросовестная конкуренция является лишь одним из основных, но частных случаев.

Аналогично высказался Е.А. Ариевич. Он отметил, что методические рекомендации Всемирной организации по интеллектуальной собственности содержат развернутое толкование смысла ст.10.bis Парижской конвенции. При этом выступавшие были согласны в том, что нет никаких оснований применять статью 10.bis Парижской конвенции для пресечения нечестной деятельности как таковой. Еще один эксперт, А.Н. Варламова, подчеркнула, что совершенно излишним является строить решение на ст. 10 ГК РФ, если действия субъекта признаны недобросовестной конкуренцией⁶².

В судебных решениях и определениях также говорится о разграничении недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом⁶³.

Для этого СИПом РФ был разработан перечень обстоятельств, доказательство которых является обязательным при рассмотрении вопросов о недобросовестной конкуренции при осуществлении действий, направленных на приобретение нового товарного знака. Безусловно, эти обстоятельства должны устанавливаться в совокупности. Речь идет о следующих обстоятельствах.

⁶¹ Гафуров Р., Глонина В. Статья 10.bis Парижской конвенции и статья 10 ГК РФ: проблемы и перспективы разграничения // Конкуренция и право. № 6. 2016. С. 35-40.

⁶² Протокол №11 Научно-консультативного совета СИП от 3 июня 2015 года. URL: <http://ipc.arbitr.ru/node/13741> (дата обращения 14.10.2016).

⁶³ См., например: Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019 по делу № СИП-134/2018, Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2019 по делу № СИП-34/2019, Определение Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2019 по делу № СИП-53/2019 «О прекращении производства по делу». URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 30.11.2022).

Факт интенсивного и широкого применения спорного обозначения третьими лицами до момента направления ответчиком заявки на его регистрацию в качестве нового товарного знака.

Факт известности спорного обозначения среди целевой аудитории потребителей в результате его интенсивного применения третьими лицами.

Факт того, что ответчик еще до подготовки и направления заявки на регистрацию нового товарного знака располагал информацией о том, что спорное обозначение уже широко используется третьими лицами.

Факт наличия между ответчиком и истцом конкурентных отношений.

Наличие у ответчика цели или намерения через получение исключительных прав на спорное обозначение причинить истцу вред, вытеснить его с рынка за счет пресечения дальнейшего использования в предпринимательской деятельности спорного обозначения.

Причинение истцу вреда через предъявление требований о недопустимости дальнейшего использования в предпринимательской деятельности и гражданском обороте спорного обозначения или вероятность причинения такого вреда⁶⁴.

Правило о том, что эти обстоятельства должны быть установлены в совокупности, прямо соотносится с определением понятия «недобросовестная конкуренция».

Обстоятельства, которые должны быть доказаны сторонами производств о злоупотреблении правом являются менее формальными. В частности, анализ судебной практики позволяет нам выделить следующие обстоятельства, подлежащие установлению.

Факт неиспользования правообладателем товарного знака.

⁶⁴ См., например: Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.05.2022 по делу № СИП-1120/2021, Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2021 по делу № СИП-1101/2020, Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2021 по делу № СИП-765/2020, Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2020 по делу № СИП-59/2020, Решение Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2020 по делу № СИП-62/2020, Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2020 по делу № СИП-719/2019. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 30.11.2022).

Цель, которую преследовал правообладатель при приобретении товарного знака⁶⁵. При этом только факт неиспользования не может являться основанием для установления злоупотребления правом.

Суды также нередко учитывают и другие обстоятельства. Так при рассмотрении дела № СИП-475/2019 также был принят во внимание тот факт, что ранее между сторонами существовали партнерские отношения, из чего судья сделал вывод, что ответчик планировал причинить вред бывшему партнеру – истцу⁶⁶. Такая тенденция не меняется уже несколько лет⁶⁷.

Таким образом, с прикладной точки зрения, ключевым отличием между злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией при осуществлении действий, направленных на приобретение прав на новые товарные знаки, становится необходимость доказывания конкурентных отношений между сторонами конфликта и факта использования правообладателем такого обозначения.

Так как предметом диссертационного исследования является именно злоупотребление правом на товарные знаки, далее будет анализироваться именно злоупотребление правом, а не недобросовестная конкуренция, поэтому к недобросовестной конкуренции мы будем возвращаться лишь при необходимости ее сравнения со злоупотреблением правом.

В связи с этим осталось сопоставить между собой категории «принцип добросовестности» и «злоупотребление правом».

⁶⁵ См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2022 № С01-1194/2022 по делу № А55-18384/2021, Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2022 по делу № СИП-906/2021, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2021 № С01-349/2021 по делу № А34-196/2020, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2021 № С01-451/2021 по делу № А41-105281/2019, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 № С01-482/2021 по делу № А40-57497/2020, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2021 № С01-1156/2021 по делу № А73-11776/2020, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2020 № С01-1304/2020 по делу № А40-230070/2019. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения 30.11.2022).

⁶⁶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2019 по делу № СИП-475/2019. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения 30.11.2022).

⁶⁷ Гафуров Р.Ф. Важнейшие споры в сфере злоупотребления правом на товарный знак в 2024 году // Арбитражный и гражданский процесс. № 6/2025. С. 22-25.

Возможны три варианта исходя из анализа этих двух категорий: злоупотребление правом может быть либо единственным возможным нарушением принципа добросовестности, либо лишь одним из способов нарушить принцип добросовестности, и наконец, злоупотребление правом может быть нарушением какого-то иного принципа, который лишь косвенно связан с принципом добросовестности.

Начнем с анализа последней возможности. Она проистекает из того, что некоторые исследователи также выделяют самостоятельный принцип недопустимости злоупотребления правом⁶⁸. Это означает, что злоупотребление правом выступает особым неправомерным деянием, которое заключается в нарушении принципа недопустимости злоупотребления правом, а не принципа добросовестности. При таких обстоятельствах нарушение принципа недопустимости злоупотребления правом и принципа добросовестности – это разные неправомерные деяния⁶⁹.

С точки зрения анализа внутреннего содержания принципа добросовестности, злоупотребление правом как волевой акт является нарушением ограничительной функции принципа добросовестности. С учетом позиции В.П. Грибанова, злоупотребление правом является особым правонарушением, которое выражается в нарушении добросовестности как принципа гражданского права. Следовательно, нецелесообразно выделять самостоятельный принцип «недопустимости злоупотребления правом» в связи с тем, что выделение этого принципа в качестве самостоятельного просто дублирует ограничительную функцию принципа добросовестности.

С учетом содержания принципа добросовестности также невозможно говорить, что злоупотребление правом выступает единственным возможным

⁶⁸ Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019, Т. I: Общая часть. С. 47.

⁶⁹ Волков А.В. Соответствие требованиям добросовестности и недопустимости злоупотребления правом в современном гражданском праве // Legal Concept. 2013. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-printcipa-dobrosovestnosti-i-printcipa-nedopustimosti-zloupotrebleniya-pravom-v-sovremennom-grazhdanskom-prave> (дата обращения: 29.11.2022).

нарушением принципа добросовестности, поскольку это нарушение является нарушением лишь одной из функций принципа добросовестности. Нарушение иных функций принципа добросовестности также будет являться нарушением этого принципа, однако не будет выражено в одной из форм злоупотребления правом.

Таким образом, несмотря на отсутствие единства доктринальных позиций по вопросу о соотношении категорий «злоупотребление правом» и «недобросовестная конкуренция», как минимум, в сфере регистрации товарных знаков недобросовестная конкуренция отличается от злоупотребления правом тем, что при установлении факта недобросовестной конкуренции необходимо обязательное установление факта наличия конкурентных отношений, а в случае со злоупотреблением правом необходимо установление факта неиспользования товарного знака. При этом злоупотребление правом является одним из частных случаев нарушения принципа добросовестности.

§2. Характеристика исключительного права на товарный знак как средства индивидуализации

Товарный знак не является результатом интеллектуальной деятельности, так как средства индивидуализации лишь приравнены к ним по правовому режиму. У товарного знака нет автора, и у правообладателя товарного знака есть лишь одно субъективное право – исключительное, которое является имущественным.

В теоретических источниках отмечается, что для определения содержания исключительного права на зарегистрированный в соответствии с законодательством товарный знак следует использовать триаду правомочий: право на использование, право на распоряжение, запрет на использование товарного знака третьими лицами⁷⁰.

Правомочие по использованию товарного знака раскрывается в ст. 1484 ГК

⁷⁰ Право интеллектуальной собственности Т. 3. Средства индивидуализации: учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. С. 87-88.

РФ. В частности, в ст. 1484 Кодекса говорится, что правообладатель может использовать и распоряжаться товарным знаком любым способом, который не противоречит закону.

Также в п. 2 ст. 1484 раскрываются возможные способы использования товарного знака, этот список не является исчерпывающим.

Прямо в законе указано на правомочие по использованию товарного знака при размещении на товарах, этикетках и упаковках, при выполнении работ и оказании услуг, на документах, которые связаны с введением товара в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров и рекламе, а также в Интернете.

Правомочие по распоряжению исключительным правом на товарный знак закреплено в п. 1 ст. 1484, а также в ст.ст. 1488 и 1489 ГК РФ. Правообладатель вправе произвести отчуждение своего права на товарный знак, а также предоставить иным лицам право использования своего товарного знака.

Правомочие на запрет использования товарного знака третьими лицами закреплено в п. 3 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель вправе запрещать любым лицам использование обозначения, если в результате его использования может возникнуть вероятность смешения.

Возможные способы защиты исключительного права на товарный знак предусмотрены ст. 1252 и ст. 1515 ГК РФ. Так, правообладатель товарного знака вправе требовать признания товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, контрафактными, требовать изъятия из оборота и уничтожения таких контрафактных товаров, требовать удаления товарного знака с материалов, сопровождающих выполнение работ и оказание услуг, а также требовать взыскания убытков или выплаты компенсации. Правообладатель товарного знака вправе воспользоваться и общими способами защиты, например, потребовать опубликования решения суда о нарушении его права.

В отечественной и иностранной доктрине подтверждается, что правомочие запрета не распространяется на случаи, когда использование обозначения не

вводит потребителей в заблуждение⁷¹.

Границы исключительного права на товарный знак определяются следующим образом:

временные – товарный знак действует 10 лет с момента подачи заявки, возможно продление срока неограниченное количество раз;

территориальные – исключительное право действует на территории страны или региона, в которой/ом оно зарегистрировано в официальном порядке;

содержательные – законодательство о товарных знаках не предусматривает перечень способов свободного использования, однако размещение товарного знака, например, в информационных целях, не нарушает исключительное право⁷²;

объектные – товары и услуги, в отношении которых товарный знак зарегистрирован в соответствии со свидетельством, а также однородные товары (для общеизвестного товарного знака любые товары), принцип исчерпания права⁷³.

Правообладатель вправе осуществлять свое исключительное право на товарный знак только с момента регистрации обозначения, а не с даты подачи заявки, при этом действие исключительного права не имеет обратной силы⁷⁴. Это правило имеет очень важное значение в контексте нашего анализа.

Таким образом, исключительное право следует рассматривать в качестве единственного права, принадлежащего правообладателю. То есть злоупотребить правообладатель может лишь исключительным правом.

⁷¹ См, например: Право интеллектуальной собственности Т. 3. Средства индивидуализации: учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. С. 89; Yen A.C. Intent and Trademark Infringement // Arizona Law Review. 2015. Vol. 57. No. 3. URL: <http://ssrn.com/abstract=2663624> (дата обращения: 14.12.2022).

⁷² Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2015 № 305-ЭС15-192 по делу № А40-139596/2013. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 12.12.2022).

⁷³ Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их защиты и осуществления: дис. на соиск. докт. юр. наук: 12.00.03. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2021. С. 319.

⁷⁴ Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учеб. пособие / РАН ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; отв. ред. Алферова Е.В. М. 2016. С. 111.

Тем не менее, до того, как стать правообладателем, заявитель должен подать заявку на регистрацию товарного знака и может осуществлять связанные с этим правом правомочия (например, вносить изменения в материалы заявки в соответствии со ст. 1497 ГК РФ). В доктрине нет однозначного понимания правовой природы права на подачу заявки.

Право на подачу заявки не названо в ГК РФ в качестве самостоятельного интеллектуального права. Его точно нельзя отнести к исключительному праву, так как оно существует до возникновения исключительного права и исчезает одновременно с его возникновением. Нельзя его также отнести и к личным неимущественным правам, так как оно по правилам ст. 1497 ГК РФ может свободно переходить от одного лица к другому.

Иногда это право относят к иным правам⁷⁵. Исходя из особенностей иных прав, а именно, в связи с тем, что категория «иные права» формируется по остаточному принципу⁷⁶, такая позиция имеет право на существование.

Тем не менее, мы согласны с позицией, что право на подачу заявки является именно процедурным правомочием, а не самостоятельным правом⁷⁷.

Наиболее близким к праву на подачу заявки на регистрацию товарного знака является право на получение патента, которое закреплено в ст. 1357 ГК РФ. Это право прямо фигурирует в ГК РФ как самостоятельное интеллектуальное право, что имеет рациональное обоснование – наличие автора у объекта патентного права, что тесно связывает право на получение патента с личностью автора.

В составе возможных прав на товарный знак авторские права отсутствуют, тесной связи с личностью нет, поэтому право на получение патента и право на подачу заявки на регистрацию товарного знака и с формально-юридической, и с политико-правовой точки зрения сильно отличаются.

Следовательно, право на подачу заявки на регистрацию товарного знака

⁷⁵ Право интеллектуальной собственности Т. 3. Средства индивидуализации: учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. С. 175.

⁷⁶ Там же. С. 167.

⁷⁷ Там же. С. 175.

является процедурным, административно-правовым инструментом приобретения исключительного права на товарный знак, а значит, вообще не является самостоятельным субъективным гражданским правом, вследствие чего им невозможно злоупотребить с гражданско-правовой точки зрения. В момент реализации своего правомочия будущий правообладатель уже может преследовать недобросовестную цель, но реализовать ее и причинить вред другому лицу он сможет только после регистрации товарного знака и приобретения субъективного гражданского исключительного права.

Тем не менее, согласно пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным, если намерение правообладателя злоупотребить будущим исключительным правом появилось при регистрации товарного знака. Следовательно, стоит более подробно остановиться на процессе приобретения права на товарный знак через регистрацию нового товарного знака.

Если недобросовестность используется как основание для отказа в проведении регистрационных действий, теоретически, она может устанавливаться на этапе регистрации, и регистрирующий орган вправе отказать в регистрации обозначения на этапе экспертизы по этому основанию.

Регистрация товарных знаков как юридический факт имеет очень большое значение, как и для большинства иных объектов промышленной собственности. В.А. Дозорцев, анализируя институт государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, разделял все объекты на те, основная сущность которых содержится в форме, и те, основная сущность которых проявляется в содержании⁷⁸.

В выделении объектов интеллектуальной собственности, которые основаны на форме, нет особых трудностей, так как опытным путем установлено, что создание одинаковых по форме произведений независимо друг от друга

⁷⁸ Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сборник статей / Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2005. С. 14.

практически невозможно, поэтому не требуется и регистрация, которая бы четко устанавливала приоритет⁷⁹. Совсем другое дело – выделение объекта интеллектуальной собственности, основанного на содержании. Такие объекты в первую очередь ценны своим прикладным характером. Правовая охрана им предоставляется только при условии предварительной проверки и государственной регистрации⁸⁰, так как создание тождественного по содержанию результата практически неизбежно, в связи с тем, что обычно в этом заключается большая экономическая ценность и необходимость⁸¹. К таким результатам приравниваются также и товарные знаки.

Государственная регистрация товарных знаков – это особая процедура, которая проводится специальным государственным органом. В качестве результата этой процедуры выступает решение государства в виде уполномоченного органа о включении или об отказе в включении соответствующего обозначения в качестве товарного знака в публичный реестр⁸².

Большое количество важнейших функций призвана выполнять государственная регистрация товарных знаков: во-первых, участники оборота узнают о появлении у конкретного правообладателя прав на конкретное обозначение; во-вторых, информация об охраняемых товарных знаках упорядочивается; в-третьих, в полном объеме становятся понятными границы охраняемого исключительного права⁸³.

⁷⁹ Тем не менее, современные ученые все чаще указывают на возможность параллельного творчества. См. подробнее: Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их защиты и осуществления: дис. на соиск. докт. юр. наук: 12.00.03. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2021. С. 189-190.

⁸⁰ В качестве исключения можно назвать ноу-хау. Но ноу-хау по своей природе является нетипичным объектом интеллектуальной собственности, некоторые исследователи полагают, что ноу-хау вообще не является объектом интеллектуальной собственности, поэтому этот объект мы оставим «за скобками».

⁸¹ Дозорцев В.А. Указ соч. С. 15-16.

⁸² Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. С. 179.

⁸³ Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. С. 179.

Под регистрационной системой мы понимаем законодательство, институты, этапы, процедуры и правила в их совокупности, прямо или косвенно связанные с регистрацией товарных знаков.

Универсальные регистрационные системы – это регистрационные системы, обладающие универсальными признаками, в соответствии с которыми к ним можно отнести все национальные и региональные регистрационные системы, классифицируя их по определенным критериям⁸⁴.

Главное значение при классификации регистрационных систем и выделении видов универсальных регистрационных систем принимают абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации товарных знаков, и право или обязанность регистрирующего органа по собственной инициативе проверять относительные основания. Также важна возможность направления третьими лицами при регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака возражений как самостоятельного этапа процедуры регистрации.

Сравнительный анализ проводится исходя из этих главных критериев, в связи с чем в результате классификации выделяются три универсальные регистрационные системы.

Любую национальную и /или региональную регистрационную систему возможно отнести к одной из трех универсальных регистрационных систем, названных нами «публичная регистрационная система», «оппозиционная регистрационная система» и «смешанная регистрационная система»⁸⁵.

Примерами публичной регистрационной системы являются Россия и Беларусь⁸⁶.

⁸⁴ См. подробнее о критериях и признаках универсальных регистрационных систем: Гафуров Р.Ф. Универсальные регистрационные системы товарных знаков и их виды // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2022. № 2. Т. 1. С. 67-76. Термином «универсальность» мы подчеркиваем всеобъемлемость систем и признаков, по которым каждую существующую систему можно отнести к одной из трех универсальных.

⁸⁵ Гафуров Р.Ф. Универсальные регистрационные системы товарных знаков и их виды // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2022. № 2. Т. 1. С. 67-76.

⁸⁶ О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 г. № 2181-XII. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=209793 (дата обращения 06.12.2022).

Примером оппозиционной системы может являться, например, региональная регистрационная система Европейского союза⁸⁷.

Примерами смешанной регистрационной системы могут являться регистрационные системы США⁸⁸ и КНР⁸⁹.

Рассмотрим процедуру регистрации товарного знака в публичной регистрационной системе на примере отечественного законодательства.

В соответствии с положениями ст. 1480 ГК РФ⁹⁰, обязанность по регистрации новых товарных знаков лежит на Роспатенте. Результатом регистрационных действий становится получение заявителем свидетельства установленного образца. Задача этого документа заключается в подтверждении исключительного права на зарегистрированный товарный знак⁹¹.

После подачи заявки для государственной регистрации товарного знака наступает этап экспертиз. Согласно ст. 1497 ГК РФ, для регистрации товарный знак должен пройти два вида экспертизы: формальную и экспертизу обозначения.

Регулирует процесс формальной экспертизы ст. 1498 ГК РФ. Она нужна для проверки наличия необходимых документов и их соответствия предусмотренным требованиям.

⁸⁷ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. URL: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18298> (дата обращения: 06.12.2022).

⁸⁸ U.S. Trademark Law: Rules of Practice in Trademark Cases, 37 C.F.R. 2 et seq. & Federal Statutes; Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. & Patent Act, 35 U.S.C. Part 1 (Consolidated Trademark Law and Regulation as of July 11, 2015). URL: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/15729> (дата обращения: 06.12.2022).

⁸⁹ Trademark Law of the People's Republic of China (as amended up to Decision of August 30, 2013, of the Standing Committee of National People's Congress on Amendments to the Trademark Law of the People's Republic of China). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=341321 (дата обращения: 06.12.2022).

⁹⁰ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ: ред. от 07.10.2022. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 06.12.2022). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 214-215, 21.12.2006, «Российская газета», N 289, 22.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

⁹¹ Товарный знак: Постатейный комментарий статей 1477-1515 Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010. С. 29.

Экспертиза обозначения необходима для того, чтобы сущностно проверить заявку на соответствие требованиям, предъявляемым к товарным знакам в соответствии с ГК РФ⁹².

При проверке перечня товаров и услуг, указанного для регистрации, проверяется принципиальная возможность идентификации указанных в заявке товаров и услуг с теми терминами, которые указаны в соответствующем классе МКТУ, а также их правильное расположение⁹³.

После экспертизы обозначения, в соответствии со ст. 1499 ГК РФ, государственный орган регистрирует обозначение в качестве товарного знака или отказывает в его регистрации.

Абсолютные и относительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака установлены в ст. 1483 ГК РФ⁹⁴. Закон не указывает, какие конкретно основания относятся к абсолютным, а какие – к относительным, тем не менее, их классификацию провели в доктрине⁹⁵. Кроме того, похожая классификация содержалась в утратившем силу Законе о товарных знаках, где основания для отказа в регистрации делились на абсолютные и иные⁹⁶.

Перечень оснований для отказа в регистрации обозначения является исчерпывающим.

Абсолютные основания для отказа в регистрации относятся к характеристикам самого обозначения, они перечислены в п. 1-5 ст. 1483 ГК РФ и затрагивают публичные интересы.

⁹² Там же. С. 131.

⁹³ Там же.

⁹⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019). URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 06.12.2022). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 214-215, 21.12.2006, «Российская газета», N 289, 22.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

⁹⁵ Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров — товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: Гражданско-правовой аспект. М.: Статут, 2007. С. 93.

⁹⁶ О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002). URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 20.01.2023).

Относительные основания для отказа в регистрации связаны с наличием интеллектуальных прав иных лиц, а в некоторых случаях иных личных неимущественных прав, не относимых к интеллектуальным, они перечислены в п. 6-10 ст. 1483 ГК РФ.

Как следует из абз. 2 п. 1 ст. 1499 ГК РФ, экспертиза обозначения проводится в отношении соответствия обозначения требованиям ст. 1477 и пунктов 1 - 7, пп. 3 п. 9 (в части промышленных образцов), п. 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) ст. 1483 ГК РФ⁹⁷.

Следовательно, публичный уполномоченный орган – Роспатент самостоятельно устанавливает отсутствие некоторых относительных оснований для отказа в регистрации на этапе экспертизы обозначения. Роспатент не проверяет лишь сходство заявляемого обозначения с фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями, наименованиями селекционных достижений, произведениями, именами или псевдонимами, в связи со сложностью, а порой и невозможностью такой проверки. Ранее в качестве относительного основания для отказа в регистрации называлось также тождество обозначения с доменным именем⁹⁸, однако позднее это основание из закона пропало.

Таким образом, в публичной регистрационной системе, примером которой служит регистрационная система Российской Федерации, злоупотребление правом при регистрации не названо в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака, а присутствует лишь как основание для оспаривания его правовой охраны.

Теперь следует обратиться к процедуре регистрации в оппозиционной регистрационной системе.

⁹⁷ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019). URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 06.12.2022). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», N 214-215, 21.12.2006, «Российская газета», N 289, 22.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

⁹⁸ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ: ред. от 18.12.2006. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 06.12.2022).

В Европейском союзе существует единый товарный знак (далее – товарный знак ЕС), представляющий собой обозначение, имеющее единый правовой режим на территории всех стран ЕС, как следует из п. 2 ч. 1 гл. 1 Council Regulation of 14 June 2017⁹⁹ (далее – Закон о товарных знаках ЕС).

В соответствии со ст. 2 Закона о товарных знаках ЕС, регистрацией товарных знаков занимается специализированный публичный орган - EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

В отличие от отечественного законодательства, законодатель Европейского Союза разделил абсолютные и относительные основания. Так, ст. 7 Закона о товарных знаках ЕС называется «Абсолютные основания для отказа», а ст. 8 «Относительные основания для отказа».

Учитывая то, что в связи с процессами глобализации абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации товарных знаков в Российской Федерации и Европейском союзе в целом очень похожи, остановимся лишь на некоторых отличиях.

Первое отличие из области законодательной техники. Так, ст. 7 Закона о товарных знаках ЕС раскрывает абсолютные основания для отказа в регистрации более подробно. В отечественном законодательстве все абсолютные основания укладываются в 5 пунктов, тогда как в европейском – в 13.

Вторым отличием является то, что требование о запрете регистрировать товарный знак, представляющий собой форму товаров, которая определяется исключительно свойством или назначением товара (пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ), в пп. (е) п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках ЕС дополняется тем, что форма товара не должна придавать значительную стоимость такому товару¹⁰⁰. Положение является более актуальным, на наш взгляд, чем отечественный аналог в виде пп. 1 п. 1.1 ст.

⁹⁹ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. URL: <https://wipo.lex.wipo.int/en/legislation/details/18298> (дата обращения: 06.12.2022).

¹⁰⁰ См. подробнее: ECJ Case C-21/18, Textilis Ltd, Ozgur Keskin v. Svenskt Tenn AB, [2019] ECLI:EU:C:2019:199. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1585127338896&uri=CELEX:62018CJ0021> (дата обращения: 06.12.2022).

1483 ГК РФ, так как охватывает не только активно используемые в обороте обозначения, но и те, которые еще не стали широко известными, но различительная способность которых очевидна.

Следующим отличием можно считать расширение положений ст. 6-ter Парижской конвенции¹⁰¹. В ГК РФ указанная статья нашла свое отражение в п. 2 ст. 1483 ГК РФ. В пп. (i) п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках ЕС условия ст. 6-ter распространяются также на знаки и эмблемы, не указанные в ст. 6-ter, но представляющие особый общественный интерес. Вполне логичное расширение, которым также можно было бы дополнить отечественную регистрационную систему.

Еще одним интересным отличием является то, что в соответствии с пп. (l) п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках ЕС запрещается регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с «traditional specialities guaranteed». Данный институт не знаком российскому праву. Он представляет собой защиту сельскохозяйственных продуктов, созданных для употребления человеком, которые получены традиционным способом или содержат традиционный состав ингредиентов¹⁰². Наиболее подходящим переводом этого института, на наш взгляд, является «Защищенный традиционный рецепт». Пока сложно представить, каким образом это основание могло бы работать в Российской Федерации, поэтому говорить об однозначной необходимости перенять это основание в отечественный правопорядок не приходится.

Последним существенным отличием можно считать пп. (m) п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках ЕС. Согласно ему запрещается регистрировать обозначение, содержащее наименование сорта растения, охраняемого в соответствии с законодательством

¹⁰¹ Конвенция по охране промышленной собственности: заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979). URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 06.12.2022).

¹⁰² Council Regulation (EC) No 509/2006 of 20 March 2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A166043>.

Таким образом, абсолютным основанием для отказа в регистрации выступает невозможность зарегистрировать обозначение, которое содержит наименование сорта растения, поэтому обозначение проверяется по указанному основанию в ходе экспертизы, в то время как эквивалентное основание в отечественном праве является относительным (п. 8 ст. 1483 ГК РФ) и не проверяется экспертизой. Полагаем, что с учетом выявленной логики построения абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации товарных знаков, отечественный подход все же более правильный.

Закон Европейского союза предусматривает следующие особенности применения относительных оснований для отказа в регистрации.

Во-первых, согласно ст. 8 Закона о товарных знаках ЕС, относительные основания принимаются во внимание только в случае подачи заинтересованным или любым лицом (в зависимости от основания) возражения по процедуре оппозиции.

Тем не менее, базовое относительное основание – сходство до степени смешения с обозначениями иных лиц, имеющих более ранний приоритет, – практически не отличается от отечественного варианта.

Во-вторых, в качестве относительного основания в п. 3 ст. 8 Закона о товарных знаках ЕС названо то, что истинный заявитель обозначения может подать возражения против регистрации обозначения, если агент или представитель истинного заявителя подает заявку на регистрацию такого обозначения на свое имя, если только он не обоснует законность и оправданность своих действий.

Подобное основание не указано в ст. 1483 ГК РФ, однако похожее на него фигурирует в пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, где речь идет об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку. То есть в отечественном правопорядке это является основанием для оспаривания уже зарегистрированного товарного знака, но не находящегося на этапе регистрации. Также это основание в отечественном правопорядке может входить в п. 3 ст. 1483 ГК РФ, где идет речь о введении потребителей в заблуждение.

В-третьих, наверное, самое существенное отличие состоит в том, что согласно п. 5 ст. 8 Закона о товарных знаках ЕС не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, если третье лицо, обладающее правом на незарегистрированный товарный знак, обратится с соответствующим возражением по процедуре оппозиции.

Отечественному правопорядку неизвестен такой институт, как «незарегистрированный товарный знак». В п. 5 ст. 8 Закона о товарных знаках ЕС в качестве условий для такого противопоставления заявляемого обозначения незарегистрированному товарному знаку указаны следующие:

- а) товарный знак, который не был зарегистрирован, должен использоваться в хозяйственной деятельности, выходящей за пределы местного значения;
- б) такие права должны были возникнуть ранее даты приоритета заявляемого обозначения или до даты иного приоритета;
- в) у правообладателя незарегистрированного товарного знака должны быть права на его защиту, в том числе против лица, заявившего соответствующее обозначение на регистрацию.

Как указывают Аннет Кёр и Томас Драйер в своем исследовании «Европейское право интеллектуальной собственности»¹⁰³, защита незарегистрированных товарных знаков на территории Европейского союза определяется исходя из национального законодательства членов Союза.

Аннет Кёр и Томас Драйер поясняют, что способы защиты незарегистрированных знаков в государствах, входящих в Европейский союз, очень разнообразны. В некоторых государствах, таких как Дания, охрана у незарегистрированного товарного знака возникает просто в случае начала фактического использования. В других странах, таких как Германия, Швеция, Финляндия, для предоставления правовой охраны незарегистрированному товарному знаку требуется квалифицированное использование обозначения, то

¹⁰³ Kur A., Dreier T. European Intellectual Property Law, text, cases and materials, Edward Elgar, Cheltenham, UK 2013. P. 192-193.

есть обозначение должно получить определенную репутацию вследствие своего использования на рынке.

В-четвертых, в качестве относительных оснований в ст. 8 Закона о товарных знаках ЕС не указано сходство до степени смешения с фирменными наименованиями или коммерческими обозначениями иных лиц (п. 8 ст. 1483 ГК РФ), названием известных произведений, персонажей или цитатой из такого произведения (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ), известными именами или псевдонимами физических лиц.

Тем не менее, в доктрине указывается, что фирменные наименования и коммерческие обозначения защищаются в рамках института «незарегистрированного товарного знака»¹⁰⁴.

Сам процесс регистрации отличается от отечественного тем, что предусматривает процедуру оппозиции вместо самостоятельной проверки регистрирующим органом относительных оснований для отказа в регистрации¹⁰⁵.

Таким образом, законодательство Европейского союза, посвященное европейскому товарному знаку, не содержит нормы о недобросовестности при регистрации товарного знака в качестве абсолютных или относительных оснований для отказа в регистрации.

Однако, если обратиться к национальным законодательствам стран, которые входят в состав Европейского союза, то можно обнаружить обратную ситуацию.

Так, например в Кодексе интеллектуальной собственности Франции в п. 11 ст. L711-2 указано, что не допускается регистрация обозначения в качестве товарного знака, если заявка подана заявителем недобросовестно¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Kur A., Dreier T. Op. cit., p. 192.

¹⁰⁵ Подробнее про процедуру регистрации товарных знаков в Европейском союзе см.: Гафуров Р.Ф. Модернизация российской системы регистрации товарных знаков: Свой путь vs процедура оппозиции // Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет: Ежегодник. Вып. 1/РАН. ИНИОН. Центр. социал. науч.-информ. исслед. отд. Правоведения; Каф. предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова; Отв. ред. Афанасьева Е.Г. М., 2018. С. 122-129.

¹⁰⁶ Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 30 juin 2022). URL <https://wipolex.wipo.int/en/main/home> (дата обращения: 07.12.2022).

Аналогичное положение можно найти в Законе об охране товарных знаков и иных индивидуализирующих обозначений Германии¹⁰⁷. В пп. 10 п. 2 пар. 8 закона, недобросовестное приобретение права на товарный знак названо в качестве абсолютного основания для отказа в регистрации.

Обращаясь к закону Австрии о регистрации товарных знаков, необходимо отметить, что недобросовестность является основанием для последующего оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку¹⁰⁸.

При этом и немецкая, и французская регистрационные системы относятся к оппозиционной системе.

Следовательно, в оппозиционной системе регистрации нет единства в том, является ли недобросовестность при регистрации товарного знака основанием для отказа в регистрации обозначения или основанием для оспаривания предоставления ему правовой охраны.

Рассмотрение регистрационного процесса в смешанной регистрационной системе целесообразно проводить на основании законодательства двух стран: КНР и США.

В КНР как и в рассмотренных выше правопорядках регистрацией товарных знаков занимается специализированный публичный орган¹⁰⁹.

Следует учитывать, что основания для отказа в регистрации в КНР, в целом, сходны с аналогичными основаниями в России и ЕС, однако есть и некоторые любопытные отличия.

¹⁰⁷ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen. URL <https://wipolex.wipo.int/en/main/home> (дата обращения: 07.12.2022).

¹⁰⁸ Ley Federal sobre la Protección de las Marcas de 1970 (modificada hasta la Ley Federal publicada en la Gaceta de Leyes Federales I № 91/2018. URL <https://wipolex.wipo.int/en/main/home> (дата обращения: 07.12.2022).

¹⁰⁹ Trademark Law of the People's Republic of China (as amended up to Decision of August 30, 2013, of the Standing Committee of National People's Congress on Amendments to the Trademark Law of the People's Republic of China). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=341321 (дата обращения: 09.12.2022).

Например, большой интерес представляет п. 8 ст. 10 Закона о товарных знаках КНР, где закрепляется запрет на регистрацию обозначений, которые входят в противоречие с социалистической идеологией и моралью.

В отношении относительных оснований, однако, законодательство максимально не конкретизировано. Так, согласно ст. 9 Закона, нельзя регистрировать обозначения, которые нарушают права иных лиц.

Кроме того, в ст. 32 содержится аналогичное правило, как в отношении «незарегистрированного товарного знака» в ЕС.

Основным различием регистрационных процедур в КНР и РФ становится то, что в Китае выполняется проверка не только абсолютных, но и относительных оснований для отказа в регистрации товарного знака. Кроме того, в КНР существует установленная законом процедура оппозиции¹¹⁰.

При этом недобросовестность не закреплена в качестве основания для отказа в проведении регистрационных действий или для оспаривания прав на уже зарегистрированный товарный знак. В то же время в законодательстве о товарных знаках КНР (ст. 7 Закона) прямо говорится о том, что при подготовке и направлении заявления на регистрацию нового обозначения заявитель должен придерживаться принципа добросовестности.

Далее предлагаем рассмотреть процедуру регистрации новых товарных знаков, действующую в США. Для нее характерно наличие целого ряда специфических особенностей. За регистрацию новых товарных знаков в Соединенных Штатах отвечает USPTO (United States Patent and Trademark Office) – публичный орган.

¹¹⁰ См. подробнее: Гафуров Р.Ф. Особенности регистрационной системы товарных знаков в Китайской Народной Республике // Развитие современной юриспруденции: актуальные вопросы теории и практики: сборник статей II Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2021. С. 34-37.

Обращаясь к абсолютным и относительным основаниям для отказа в регистрации, Trademark Act¹¹¹ указывает их в пар. 2 все без какого-либо разделения.

Так, в п. а пар. 2 Trademark Act говорится сразу об аморальных и скандальных знаках, ложных знаках, о знаках, способных ввести потребителей в заблуждение (в ГК РФ – п. 3 ст. 1483), о невозможности зарегистрировать государственные наименования, знаки и символы (п. 2 ст. 1483 ГК РФ), о запрете регистрировать наименования о происхождении спиртных напитков с определенной территории, если такие напитки на самом деле там не производятся (п. 5 ст. 1483 ГК РФ).

В п. «b» пар. 2 Trademark Act говорится о запрете регистрировать обозначение, включающее или сходное до степени смешения с государственным флагом США, иными отличительными знаками государственности, такими же обозначениями штатов, муниципалитетов или иностранных государств.

Согласно п. «c» пар. 2 Trademark Act, запрещается регистрировать товарный знак, воспроизводящий имя, изображение или подпись находящегося в живых лица, кроме как с его письменного согласия, или имени, изображения и подписи умершего президента США, при жизни его вдовы, однако с ее согласия регистрация разрешается. Подобное основание содержится в пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, но в отличие от отечественной нормы законодательство США запрещает регистрировать имя любого живущего человека, а не только известного.

В соответствии с п. «d» пар. 2 Trademark Act запрещается регистрировать обозначения, сходные до степени смешения с другими товарными знаками (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

В п. «e» пар. 2 Trademark Act нашел свое отражение запрет на регистрацию обозначений, состоящих лишь из определенных элементов, в том числе перечисленных и в отечественном законодательстве в п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Процесс регистрации товарных знаков в США уникален. Существуют две отдельные процедуры: процедура регистрации, если обозначение уже

¹¹¹ U. S. Trademark Law: Trademark Act; 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. & Patents Act; 35 U.S.C. Part 1 (Consolidated Trademark Law as of December 28, 2009). URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=191404 (дата обращения: 09.12.2022).

используется в хозяйственной деятельности, или процедура регистрации, если лицо лишь имеет добросовестное намерение использовать обозначение, что следует из пар. 1 Trademark Act¹¹².

Для того, чтобы зарегистрировать товарный знак на территории США, необходимо обладать приоритетом первого использования, то есть фактически быть первым лицом, которое ввело в оборот товар или услугу с маркировкой заявляемым обозначением. Следовательно, если товарный знак еще не прошел государственную регистрацию, но уже используется для индивидуализации товаров и услуг, другое лицо не сможет провести регистрацию на свое имя без согласия лица, которое использовало его ранее¹¹³.

В связи с этим применение оснований для отказа в регистрации также имеет некоторые особенности. Так, оценка обозначения на «аморальность» обычно дается в контексте его коммерческого использования, а не просто обозначения как такового¹¹⁴.

В момент подачи заявки заявитель обязан выбрать основание для регистрации товарного знака. Существует всегда два основания: имеющееся на момент подачи заявки фактическое использование или намерение такого использования.

В том случае, если заявитель останавливается на первом варианте, товарный знак обязательно должен использоваться на территории США на момент подачи заявки, при этом заявитель должен представить в ведомство соответствующие доказательства.

При выборе второго варианта, заявитель обязан начать использование товарного знака в течение 6 месяцев после его регистрации, согласно пар. 1, п. d(1) Trademark Act. Для доказывания факта использования в этом случае в этот

¹¹² Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учеб. пособие / РАН ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; отв. ред. Алферова Е.В. М. 2016. С. 37.

¹¹³ Gorman D.E. Protecting single color trademarks in fashion after Louboutin // Cardozo art a. entertainment law journal. N.Y., 2012. Vol. 31, N 1. P. 369-402.

¹¹⁴ Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А. Указ соч. С. 49.

промежуток времени подается декларация, которая подтверждает начало использования товарного знака.

Помимо этого, в пп. b(1) п. II пар. 1 прямо указано, что заявитель при подаче заявки подтверждает добросовестные намерения использовать товарный знак.

Также требуется декларация использования на 5-м/6-м году использования и далее каждые десять лет с момента регистрации. В декларации должно содержаться подтверждение использования как минимум для одного вида товаров, входящих в каждый класс, для которых товарный знак зарегистрирован, или доказательства того, что товарный знак не использовался по причине обстоятельств, извиняющих такое неиспользование.

Кроме необходимости предоставления декларации при продлении регистрации товарного знака в США также действует программа, согласно которой у правообладателя может запрашиваться подтверждение использования товарных знаков не только в указанные сроки, но и в любой момент, а правообладатель обязан предоставить запрашиваемые документы¹¹⁵.

Таким образом, смешанная регистрационная система, представленная национальными системами КНР и США, не предусматривает злоупотребление правом в качестве основания для отказа в регистрации обозначения или в качестве основания для дальнейшего оспаривания его правовой охраны, тем не менее, в смешанной регистрационной системе закрепляется положение о том, что заявитель при подаче заявки обязан действовать добросовестно.

Следовательно, публичная и смешанная регистрационные системы не предусматривают злоупотребление правом как основание для отказа в регистрации обозначения, тогда как в оппозиционной регистрационной системе по этому вопросу нет единства: законодательство о товарных знаках Европейского союза и некоторые национальные регистрационные системы стран-членов ЕС не предусматривают злоупотребление правом как основание для отказа в

¹¹⁵ Гаева Я.А. Правовое регулирование неиспользования товарных знаков в США // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С.36-41. URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/legal-regulation-of-non-use-of-the-trademark-in-the-usa#2> (дата обращения: 09.12.2022).

регистрации обозначения, но некоторые страны, такие, как Германия и Франция, прямо закрепляют недобросовестную регистрацию как отдельное абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения.

Из этого можно сделать следующий вывод: закрепление нормы о злоупотреблении правом как основания для отказа в регистрации обозначения зависит лишь от воли законодателя конкретной страны, при этом зависимость в закреплении этой нормы от вида регистрационной системы конкретной страны не установлена.

Таким образом, в ходе исследования, в рамках первой главы удалось сформулировать следующие выводы.

Доказано, что злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция в контексте исключительного права на товарный знак являются различными формами нарушения принципа добросовестности. Категории «злоупотребление правом» и «недобросовестная конкуренция» в спорах, касающихся товарных знаков, отличаются между собой по обстоятельствам, свидетельствующим о наличии соответствующего нарушения: о злоупотреблении правом свидетельствует факт неиспользования товарного знака и недобросовестная цель правообладателя; о недобросовестной конкуренции свидетельствует обязательное наличие конкурентных отношений или возможность оказания правообладателем через свои недобросовестные действия влияния на конкурентную среду.

Мы установили, что недобросовестность, допущенная правообладателем или подателем заявки на регистрацию в процессе совершения действий, направленных на приобретение новых товарных знаков, в законодательстве различных государств может фигурировать в нескольких проявлениях: в качестве основания для частичного или полного оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, или в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака. В то же время, в законодательстве некоторых стран недобросовестность, связанная с регистрацией товарного знака, как основание для отказа в регистрации или как основание для оспаривания предоставления

правовой охраны может вовсе отсутствовать. Даже в рамках одной регистрационной системы, например, «оппозиционной» системы Европейского союза, национальное законодательство конкретных государств может придерживаться абсолютно различных подходов к решению вопроса о последствиях злоупотребления правом при регистрации товарных знаков. Очевидно, что решение этого вопроса зависит исключительно от воли законодателя определенной страны, зависимость от типа универсальной регистрационной системы не выявлена.

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

§1. Виды злоупотребления исключительным правом на товарный знак

Для того, чтобы проанализировать обстоятельства, которые свидетельствуют о факте злоупотребления правом на товарный знак, необходимо определить, какие вообще могут быть виды злоупотребления исключительным правом на товарный знак. Если существует несколько видов злоупотребления правом на товарный знак, необходимо их разграничить.

В судебной практике выделено три вида злоупотребления исключительным правом на товарный знак, которые раскрывают основные возможные варианты злоупотребления этим средством индивидуализации¹¹⁶.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 10 (п. 154)¹¹⁷, суд может не удовлетворить иск, связанный с защитой права на товарный знак, со ссылкой на ст. 10 ГК РФ, если исходя из установленных фактов суд поймет, что приобретение исключительного права на товарный знак (во время государственной регистрации нового обозначения); приобретение права на существующее обозначение на основании договора или применение определенных мер защиты товарного знака осуществлены истцом для злоупотребления правом.

При этом судьи ВС РФ выделили три разновидности злоупотребления правообладателем товарного знака исключительным правом.

1. Злоупотребление, допущенное во время подготовки и/или подачи заявки на регистрацию нового товарного знака.
2. Злоупотребление, допущенное при приобретении исключительного права на основании договора.

¹¹⁶ Гафуров Р.Ф. Вопросы злоупотребления правом на товарные знаки в контексте пункта 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23 апреля 2019 // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2023. № 1 (73). С. 75-81.

¹¹⁷ О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 12.12.2022).

3. Злоупотребление правом при реализации мер, направленных на защиту законных прав правообладателя на товарный знак.

Верховный Суд РФ объединяет первые два вида злоупотребления правом общим понятием «приобретение товарного знака».

При таком выделении возникают два противоречия, которые необходимо проанализировать. Первое из них касается возможности злоупотребления правом при использовании товарного знака.

Так, в ФЗ «О защите конкуренции»¹¹⁸ закреплено, что недобросовестной конкуренцией могут считаться как действия, которые предпринимаются в процессе приобретения прав на спорный товарный знак, так и действия по его дальнейшему использованию. Например, недобросовестной конкуренцией может быть использование товарного знака в качестве ключевых слов поиска рекламного объявления.

Тем не менее, в сфере злоупотребления правом невозможно найти случаи, при которых злоупотреблением правом признавалось бы использование товарного знака. Любое использование товарного знака означает, что злоупотребление правом на него невозможно. Если правообладатель не использует товарный знак, значит, не реализуется социальное назначение товарного знака — индивидуализация товаров, поэтому лицо злоупотребляет формально имеющимся у него исключительным правом, которое не осуществляется в соответствии со своим назначением, поскольку правообладатель пытается пресечь смешение на рынке, которое фактически возникнуть не может. Как только правообладатель или кто-то под его контролем начинает использование товарного знака, смешение фактически возможно, поэтому лицо не может злоупотребить правом, так как право реализуется в соответствии со своим социальным назначением, но лицо может совершить акт недобросовестной конкуренции, так как подобным актом правообладатель может недобросовестно получить конкурентные преимущества.

¹¹⁸ О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 05.12.2022). URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 12.12.2022).

Даже если лицо паразитирует на репутации известного обозначения, но использует товарный знак для индивидуализации своих товаров, товарный знак используется по назначению, так как отделяет товары одного производителя от товаров других производителей. Возможное смешение деятельности, введение потребителей в заблуждение и получение недобросовестных конкурентных преимуществ в этом случае вполне вероятно, однако эти факты не отменяют фактическую реализацию товарным знаком своего социального назначения.

Следовательно, отсутствие такого вида злоупотребления правом на товарный знак, как «злоупотребление правом при использовании товарного знака», полностью обосновано.

Более того, как следует из первого параграфа настоящей главы, судебная практика прямо сформировала позицию, при которой злоупотребление правом при регистрации обозначения возможно лишь в случае, когда товарный знак не используется. Если товарный знак используется, злоупотребление правом на него может проявиться в случае защиты права на товарный знак, и именно действия по защите права будут являться проявлением злоупотребления.

Второе противоречие касается вопроса о выделении такого вида злоупотребления, как злоупотребление правом при регистрации товарного знака. При подаче заявки на регистрации товарного знака исключительного права еще нет, так чем именно злоупотребляет недобросовестное лицо? Отчасти, ответ на это противоречие уже звучало в первой главе диссертации, однако полагаем необходимым остановиться на этом вопросе более подробно.

Название вида злоупотребления «злоупотребление правом при регистрации товарного знака» является условным. До того, как абсолютное право не появилось, им невозможно злоупотребить. Но установить вид злоупотребления исключительным правом на товарный знак можно только на основании момента реализации намерения злоупотребить. Следует отметить, что существует другая точка зрения¹¹⁹, в соответствии с которой злоупотребить можно правом на подачу

¹¹⁹ Батищев И.Р. Злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный

заявки. Тем не менее, на наш взгляд, такой подход неверен, поскольку невозможно злоупотребить в гражданско-правовом смысле правомочием, которое имеет административно-правовой, процедурный характер.

Итак, намерение злоупотребить правом может появиться в момент, когда этого права еще нет, но лицо предпринимает попытку это право получить, то есть в момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, или например, в момент получения исключительного права на товарный знак по договору, а также может проявиться в момент защиты права.

Однако реализуется акт злоупотребления всегда после того, как абсолютное право приобретено правообладателем. Поэтому для выделения видов злоупотребления исключительным правом на товарный знак имеет значение вопрос о том, когда появилась и начала реализовываться недобросовестная цель правообладателя, а не когда правообладатель получил исключительное право. Соответственно, установить факт злоупотребления правом имеет компетенцию только суд в момент рассмотрения конкретного спора, когда у правообладателя уже есть исключительное право на товарный знак. Но в случае со «злоупотреблением правом при регистрации», а также в случае со «злоупотреблением правом при приобретении права по договору» момент приобретения права и есть момент реализации недобросовестного намерения.

Следовательно, в случаях «злоупотребления правом при приобретении исключительного права на товарный знак» (при регистрации или по договору), сам акт злоупотребления правом состоит из двух этапов.

Первый этап – подготовительный. В течение подготовительного этапа лицо формирует намерение злоупотребить правом и осуществляет для этого подготовительные действия: подает заявку на регистрацию товарного знака или, например, заключает договор о приобретении исключительного права на товарный

знак. На этом этапе лицо еще не может злоупотребить правом, так как у него нет права.

Второй этап – реализация недобросовестного намерения. На этом этапе правообладатель после получения исключительного права реализует его с недобросовестной целью. Например, предъявляет иск о нарушении права на товарный знак. Этот этап и является фактическим актом злоупотребления.

Следовательно, непосредственно сам акт злоупотребления исключительным правом на товарный знак в выделенных Верховным Судом трех видах злоупотребления правом будет реализовываться, условно, в один и тот же момент, при защите права, однако виды злоупотребления будут отличаться именно по моменту формирования намерения: отсюда и условность названий этих видов злоупотребления, и необходимость выделять подготовительный этап злоупотребления при приобретении права. Необходимость же самого разграничения видов злоупотребления правом проистекает из разницы в последствиях установления каждого вида злоупотребления правом.

Таким образом, несмотря на терминологическое противоречие, название таких видов злоупотребления, как злоупотребление правом при регистрации, злоупотребление правом при приобретении права по договору или в результате иного волевого правопреемства является условностью, необходимой для разграничения трех видов злоупотребления исключительным правом на товарный знак.

Поэтому, когда в рамках настоящей работы мы говорим о «злоупотреблении правом при регистрации» или о «злоупотреблении правом при приобретении права по договору», мы, во-первых, используем эти названия видов злоупотребления с большой долей условности, а во-вторых, имеем в виду оконченную реализацию злоупотребления правом, то есть реализацию двух этапов недобросовестного деяния. Если речь идет только о первом, подготовительном, этапе мы будем прямо на это указывать.

Разграничить три вида злоупотребления исключительным правом на товарный знак можно на основании нескольких критериев, но в целях диссертационного исследования остановиться стоит на двух из них: 1) последствия злоупотребления правом, 2) время совершения недобросовестного деяния.

Обратимся к первому критерию. Очевидно, что такое последствие, как отказ в защите права (п. 2 ст. 10 ГК РФ), являясь универсальным последствием злоупотребления правом, может применяться при установлении каждого вида злоупотребления.

Тем не менее, существует еще одно крайне серьезное последствие злоупотребления правом на товарные знаки.

Согласно пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено в том случае, если действия правообладателя, которые связаны с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом.

Имеет смысл проанализировать, каким образом соотносятся между собой положения, закрепленные в пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и в п. 154 Постановлении Пленума ВС РФ № 10.

Сложно оспаривать довод о том, что пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ не регулирует случаи применения конкретных мер защиты, которые признаны осуществленными со злоупотреблением правом, так как их применение не имеет никакого отношения к предоставлению правовой охраны. Фактически, отказ в защите исключительного права правообладателя является единственным юридическим последствием данного типа злоупотребления.

Однако совершенно неочевидно, как возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку на основании пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ соотносится с теми видами злоупотребления правом на товарный знак, которые объединены Верховным Судом РФ понятием злоупотребления при приобретении исключительного права.

Во-первых, Верховный Суд РФ самостоятельно выделил оба этих вида злоупотребления, объединив их понятием «приобретение», а значит, считает их аналогичными или очень близкими. Во-вторых, сама по себе формулировка пп. 6 п. 2 ст. 1512 является очень спорной и подвергалась критике в научном сообществе¹²⁰.

Формулировка отечественного законодателя «действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку» является не совсем корректной. Ведь правовая охрана предоставляется товарному знаку не правообладателем, а Роспатентом.

В рамках настоящей диссертации предлагаем объединить «злоупотребление правом при осуществлении действий по регистрации обозначений» и «злоупотребление правом при приобретении прав на обозначения по договору» единым термином – «злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак».

Но чтобы разграничить оставшиеся деяния, связанные со злоупотреблением исключительным правом на товарный знак, нужно понять, что именно законодатель подразумевает под предоставлением товарному знаку правовой охраны. Отметим, что говоря о правовой охране, законодатель ссылается исключительно на момент регистрации нового товарного знака, что нашло закрепление в ст.1512 ГК РФ: оспаривание правовой охраны, предоставляемой товарному знаку, означает признание недействительным решения о регистрации нового товарного знака.

Верховный Суд РФ в 2023 году опубликовал обзор практики, который затрагивает вопросы оценки действий правообладателя товарного знака как злоупотребления правом¹²¹. Однако в этом обзоре ВС РФ также не разграничил

¹²⁰ Гаврилов Э. П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков (часть II) // Патенты и лицензии. 2009. № 12. URL: <http://www.rbis.ru/article.php?article=292> (дата обращения: 12.12.2022).

¹²¹ "Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023). URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 08.12.2023).

виды злоупотребления при регистрации и злоупотребления при приобретении права по договору. Следовательно, либо ВС РФ не видит необходимости и важности в разграничении этих видов, либо считает их тождественными между собой.

Мы считаем, что пп.6 п.2 ст.1512 ГК РФ следует применять к ситуациям, когда выявлен факт злоупотребления правом при осуществлении действий, направленных на регистрацию нового обозначения, то есть связанных с появлением в обороте нового товарного знака, то есть, когда недобросовестное намерение проявилось в момент подготовки и подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Отсюда мы делаем вывод, что исключительное последствие ст. 1512 ГК РФ относится только к злоупотреблениям, которые были допущены в процессе регистрационных действий, связанных с появлением в обороте нового товарного знака. Иные разновидности злоупотребления правом, которые были выделены ВС РФ: злоупотребления правом при приобретении товарного знака по договору и использованию мер защиты исключительных прав на товарный знак не влекут за собой наступление последствий, закрепленных в ст.1512 ГК РФ.

С этой логикой согласен и СИП РФ. Так в деле № СИП-989/2021 указывается прямо, что приобретение товарного знака по договору не связано с предоставлением средств индивидуализации правовой охраны, а значит, не относится к компетенции суда как суда первой инстанции¹²².

Ключевой для суда становится необходимость дать ответ на вопрос о том, какие именно действия правообладателя влекут вывод о злоупотреблении правом, так как от ответа на этот вопрос зависит юридическая судьба товарного знака. Чтобы дать точный и правильный ответ на этот вопрос, необходимо оценить, в какой конкретно момент времени были совершены недобросовестные действия

¹²² Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 30 сентября 2021 г., представленные в Классификаторе постановлений Президиума Суда по интеллектуальным правам / М.А. Кольздорф и др. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.12.2022).

правообладателя. То есть разграничить виды злоупотребления по второму критерию.

Рассмотрим пример. Ответчик доказывает, что правообладатель допустил злоупотребление правом при подаче иска в суд, так как до этого момента ответчик и истец сотрудничали на протяжении длительного времени. В этом случае суд проводит проверку целей, которые преследовал истец на момент подачи искового заявления. Если, например, ответчик считает, что истец подал заявку на регистрацию спорного знака только для того, чтобы иметь законное основание для обращения с иском, суд должен удостовериться в добросовестности истца при подготовке и направлении заявки на регистрацию товарного знака.

Так, в деле № А40-326340/2019¹²³ апелляционный суд пришел к выводу, что злоупотребление правом, выражающееся в мерах, направленных на защиту исключительного права, является основанием для отказа в удовлетворении искового заявления.

Исходя из текста постановления суда апелляционной инстанции, оппоненты длительное время были партнерами, однако после 10 лет взаимных коммерческих отношений правообладатель предъявил к ответчику иск о запрете использования обозначения и о взыскании компенсации. В удовлетворении иска суды отказали на основании того, что истец злоупотребил правом на защиту, при этом не приняли во внимание факт злоупотребления правом при осуществлении регистрационных действий, так как ответчик не сумел предоставить доказательств того, что на момент подачи заявки на спорный товарный знак истец преследовал недобросовестную цель, однако смог представить соответствующие доказательства, подтверждающие наличие недобросовестной цели на момент подачи иска.

Отдельно отметим, что при анализе отечественной судебной практики были выявлены формулировки о злоупотреблении правом на товарные знаки,

¹²³ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2021 по делу № А40-326340/2019. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.12.2022).

вызывающие существенные замечания. Такие формулировки, в свою очередь, становятся причиной многочисленных споров и правовой неопределенности.

Так, в деле № СИП-475/2019¹²⁴ суд сделал вывод о злоупотреблении правом правообладателем. Однако в решении не было указано, какие конкретно действия являлись злоупотреблением, поэтому правообладатель полагал, что суд установил злоупотребление при защите права, а истец считал, что решение по делу установило факт злоупотребления при регистрации.

Из-за этого Роспатент не удовлетворил поданное возражение, так как не посчитал, что судом были установлены обстоятельства, указанные в пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

В связи с такой неопределенностью, возникшей из-за небрежности к формулировкам, истец был вынужден оспаривать решения Роспатента, он подал четыре новых иска: № СИП-557/2022, № СИП-558/2022, № СИП-560/2022, № СИП-562/2022.

Также интересным в вопросе формулировок является дело № А32-8379/2021¹²⁵. Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении указывает:

«Таким образом, признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили факт наличия в действиях предпринимателя признаков злоупотребления правом, в связи с чем отказали в удовлетворении исковых требований».

Суд пришел к выводу, что в действиях, совершенных правообладателем с целью приобретения товарного знака (в связи с тем, что правообладатель оставался

¹²⁴ Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2019 по делу № СИП-475/2019. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.10.2022).

¹²⁵ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2022 № С01-1091/2022 по делу № А32-8379/2021. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.12.2022).

прежним, приобретение в этом случае означает регистрацию), были признаки злоупотребления правом. Однако суд первой инстанции сделал вывод о наличии злоупотребления правом только в действиях по защите права.

У ответчика по рассматриваемому делу возникла возможность в дальнейшем подать возражения в Роспатент с целью оспаривания правовой охраны, предоставленной товарному знаку, несмотря на то, что суды, которые уполномочены анализировать фактические обстоятельства дела, не приходили к выводам, которые бы позволили оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку на основании пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Подобную неясность формулировок можно обнаружить во многих судебных актах Суда по интеллектуальным правам, причем в тех, которые приняты уже после принятия постановления Пленума ВС РФ № 10.

Следует отметить, что достаточно часто можно встретить судебные решения, когда суды проверяют и устанавливают сразу два вида злоупотребления правом, выделенных Верховным Судом РФ. Например, в деле № А40-241440/2020¹²⁶ суд пришел к заключению, что наследники общественного деятеля, известного в России под псевдонимом Доктор Лиза, действовали недобросовестно и злоупотребили правом. При этом суды квалифицировали как злоупотребление правом и регистрацию товарного знака Доктор Лиза, и предъявление иска к ответчику.

Мы считаем, что в подобных случаях, когда суды устанавливают сразу два вида злоупотребления правом на товарный знак, одновременная квалификация действий по регистрации и действий по защите права в качестве злоупотребления правом является излишней.

С точки зрения наступающих последствий, самым тяжким видом злоупотребления является злоупотребление правом при регистрации товарного знака. Если появление недобросовестной цели правообладателя установлено при

¹²⁶ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08 апреля 2022 № С01-270/2022 по делу № А40-241440/2020. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.12.2022).

подготовке и направлении заявки на регистрацию нового товарного знака, суд может отказать в рассмотрении иска по защите права, при этом у заинтересованных лиц появляется возможность обратиться в Роспатент для оспаривания регистрации товарного знака.

В судебной практике сформулировано правило, согласно которому факт злоупотребления правом, допущенный в процессе регистрации нового товарного знака, может быть установлен единожды, поэтому не нужно дополнительно квалифицировать правонарушения, связанные со злоупотреблением правом в рамках его защиты, так как они охватываются недобросовестным намерением при регистрации¹²⁷. Если лицо недобросовестно зарегистрировало товарный знак, что было установлено в конкретном деле, значит, и применение конкретных мер защиты обуславливается недобросовестным поведением такого лица¹²⁸.

К такому же выводу мы приходим и при рассмотрении спорных моментов, связанных со злоупотреблением правом в процессе приобретения исключительного права по гражданско-правовому договору.

Здесь необходимо учитывать, что Верховный Суд РФ использует формулировку «приобретение права по договору», однако производных способов приобрести исключительное право на товарный знак больше. Например, исключительное право на товарный знак может быть приобретено в результате реорганизации юридических лиц, либо по наследству. Очевидно, что Верховный Суд РФ исходил из того, что правопреемство по договору является обязательно волевым актом, кроме того, случаи злоупотребления правом при приобретении по договору происходят во много раз чаще, чем при других случаях правопреемства, т.к. очень сложно представить себе многоуровневое деяние в виде злоупотребления правом при, например, присоединении юридического лица в целях получения права на его товарный знак для нанесения вреда другому лицу. Однако такая ситуация вполне возможна.

¹²⁷ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.11.2022 № С01-399/2022 по делу № СИП-611/2021. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 12.12.2022).

¹²⁸ Подробнее см. главу III диссертации.

Д.В. Носов выделяет волевое и принудительное правопреемство, обращая внимание на то, что в частном праве волевое правопреемство будет значительным образом преобладать. Тем не менее, возможны и случаи принудительного правопреемства¹²⁹.

Следовательно, злоупотребление правом на товарный знак при приобретении права на него возможно не только в случае приобретения права по договору, но и в других случаях волевого правопреемства. Злоупотребление правом при приобретении права на товарный знак невозможно лишь в случае принудительного правопреемства, так как в этом случае будет отсутствовать воля, а вместе с ней и недобросовестная цель приобретения права.

Таким образом, выделенный Верховным Судом РФ вид злоупотребления правом «злоупотребление правом при приобретении права на товарный знак по договору» следует толковать расширительно, включая в него также любые другие производные волевые способы приобретения права на товарный знак. Поэтому далее в рамках диссертации мы будем понимать «злоупотребление правом на товарный знак при приобретении права на договор» именно в контексте расширительного толкования.

Этот вид злоупотребления не может являться основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, но факт злоупотребления должен учитываться при рассмотрении других дел в том случае, если тот же правообладатель предъявляет иски к другим ответчикам в отношении того же знака. При рассмотрении дел должен учитываться тот факт, что товарный знак был приобретен правообладателем недобросовестно, поэтому при таких обстоятельствах должна действовать презумпция недобросовестности, которую правообладатель обязан опровергнуть. То есть во втором виде злоупотребления правом правовой эффект злоупотребления правом распространяется не просто на конкретные действия правообладателя, но и на товарный знак в целом.

¹²⁹ Носов Д.В. Правопреемство в российском праве: монография. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. — Пермь, 2013. С. 105-106.

Однако в отличие от первого случая злоупотребления, это последствие распространяется на товарный знак в целом только до тех пор, пока тот же злоупотребивший правообладатель является правообладателем такого товарного знака.

Тем не менее, учитывая временной критерий, проявление факта злоупотребления правом в процессе приобретения товарного знака по гражданско-правовому договору возможно лишь в момент заключения такого договора, а не регистрации спорного обозначения продавцом – первым правообладателем.

Следовательно, злоупотребление правом, связанное с реализацией мер защиты, воплощается при обращении правообладателя с претензией или иском в суд, но не при регистрации товарного знака.

Таким образом, когда суды, в условиях действующего законодательства, оценивают доводы о злоупотреблении правом на товарный знак (если лицо, участвующее в деле, не конкретизировало, какой именно вид злоупотребления исключительным правом на товарный знак оно имеет в виду), по правилам п. 154 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 алгоритм проверки должен выглядеть следующим образом: 1) прежде всего, проверяется довод о том, что «действия правообладателя, направленные на регистрацию товарного знака», являются злоупотреблением правом; 2) затем проводится проверка довода о том, что «при приобретении права на товарный знак по гражданско-правовому договору» было допущено злоупотребление правом; 3) в завершение выполняется проверка довода о том, что в рамках мер защиты, предпринимаемых правообладателем, было допущено злоупотребление правом.

Именно такой алгоритм связан со степенью тяжести последствий, наступающих в результате признания действий правообладателя злоупотреблением правом. При первом виде злоупотребления правовая охрана товарного знака может быть оспорена по правилам пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, при втором виде злоупотребления суд вправе отказать правообладателю в защите его права по искам к другим лицам, если недобросовестное поведение и

противоправные цели были допущены при приобретении товарного знака по гражданско-правовому договору. При последнем виде злоупотребления правообладатель получает отказ в защите прав при рассмотрении конкретного дела, однако такой отказ не распространяется на потенциальную защиту права против любых третьих лиц.

§2. Обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении правом на товарный знак

В первом параграфе первой главы настоящей диссертации мы разделили понятия «недобросовестная конкуренция» и «злоупотребление правом». С учетом видов злоупотребления правом на товарный знак, необходимо попытаться определить обстоятельства, свидетельствующие о совершении лицом каждого вида злоупотребления. Такой вид злоупотребления, как злоупотребление при защите исключительного права на товарный знак, вряд ли нуждается в подробном анализе. Единственным последствием установления такого вида злоупотребления является отказ в защите права, а обстоятельства, которые могут свидетельствовать о таком виде злоупотребления, вряд ли нужно, скорее даже вряд ли возможно, формализовать. В связи с чем полагаем, что выявление обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении правом при защите права на товарный знак, не требует отдельной формализации.

Переходя к следующему виду злоупотребления правом: при приобретении исключительного права по договору, следует отметить, что по смыслу, порядку доказывания и выявлению необходимых обстоятельств злоупотребление правом при приобретении права по договору и злоупотребление правом при регистрации нового товарного знака будут практически совпадать. Поэтому в этом параграфе мы проведем исследование только тех неправомерных деяний, связанных со злоупотреблением правом в процессе осуществления действий, направленных на регистрацию нового товарного знака. В том случае, если обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении правом при приобретении права по договору, будут отличаться, мы будем делать специальные оговорки.

В главе первой было определено, что установление факта злоупотребления правом при регистрации всегда включает в себя выявление следующих обстоятельств:

- факт неиспользования товарного знака правообладателем;
- недобросовестная цель регистрации товарного знака (для злоупотребления правом при приобретении исключительного права по договору это обстоятельство изменится на «недобросовестная цель приобретения исключительного права на товарный знак по договору»).

Каждое из этих обстоятельств необходимо проанализировать по отдельности. Начать следует с установления факта неиспользования.

Как указывает судья Суда по интеллектуальным правам В.В. Голофаев со ссылкой на справку Суда по интеллектуальным правам по недобросовестности, одним из обстоятельств, которое может свидетельствовать о недобросовестности при регистрации товарного знака, является факт его неиспользования. Однако сам по себе факт неиспользования еще не свидетельствует о недобросовестности¹³⁰.

Это обстоятельство – одно из главных отличий злоупотребления правом от недобросовестной конкуренции, где товарный знак скорее должен использоваться правообладателем, чтобы возникли конкурентные отношения. Вместе с тем для недобросовестной конкуренции это не главный критерий, тогда как при установлении злоупотребления правом факт неиспользования товарного знака носит ультимативный характер.

Во всех делах, где суд признавал действия правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом, устанавливался либо факт неиспользования товарного знака, либо мнимость такого использования¹³¹.

¹³⁰ Голофаев В.В. Пределы осуществления права на защиту товарного знака. Злоупотребление правом на защиту товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 20. С. 40-53. URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/limits-to-the-exercise-of-the-right-to-protection-of-a-trademark-abuse-of-the-right-to-protection-of-a-trademark> (дата обращения: 31.01.2023).

¹³¹ См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2022 № С01-1194/2022 по делу № А55-18384/2021, Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2022 по делу № СИП-906/2021, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2021 № С01-349/2021 по делу № А34-196/2020, Постановление Суда по интеллектуальным правам от

Даже в единственном деле № СИП-134/2018, которое является полной противоположностью всем другим подобным делам, это правило было подтверждено. Это дело уже затрагивалось в первом параграфе первой главы¹³².

Дело № СИП-134/2018 является уникальным, поскольку суд первой инстанции рассматривал его до принятия постановления Пленума № 10, а суд кассационной инстанции уже после принятия этого постановления. В связи с тем, что постановление Пленума № 10 признало невозможным подачу самостоятельного иска о злоупотреблении правом, кассация была вынуждена использовать мотивировку о процессуальном эстоппеле для того, чтобы не отменять решение. Мотивировка заключалась в том, что ответчик не заявил в первой инстанции о невозможности подачи такого иска, поэтому он не вправе ссылаться на это обстоятельство как на основание для отмены. Каким образом ответчик мог заявить об этом, ведь постановление Пленума № 10 появилось позднее принятия решения по делу, суд кассационной инстанции не пояснил.

Полагаем, что это дело является уникальным еще и потому, что в нем действия правообладателя по регистрации товарного знака были признаны злоупотреблением правом в связи с обходом закона. Но даже в этом деле суд признал, что товарный знак правообладателем не используется в том виде, в котором он зарегистрирован, а фактически используется обозначение в ином виде, в котором правообладателю было запрещено его использовать в связи с судебными решениями по другим делам.

Следовательно, факт неиспользования товарного знака правообладателем выступает в качестве обязательного обстоятельства для признания действий правообладателя злоупотреблением правом. Если же товарный знак

19.05.2021 № С01-451/2021 по делу № А41-105281/2019, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 № С01-482/2021 по делу № А40-57497/2020, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2021 № С01-1156/2021 по делу № А73-11776/2020, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2020 № С01-1304/2020 по делу № А40-230070/2019. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 30.11.2022).

¹³² Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019 по делу № СИП-134/2018. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 29.11.2022).

правообладателем используется, причем используется реально, а не мнимо, то исходя из действующей судебной практики, суд скорее всего не признает действия правообладателя злоупотреблением правом, несмотря на другие обстоятельства.

Так, в деле № А56-99293/2018 апелляционный суд прямо указал¹³³, что так как правообладатель использует товарный знак посредством контроля через лицензионный договор, доводы ответчика о злоупотреблении истцом исключительными правами на товарный знак своего подтверждения не нашли.

Неиспользование же товарного знака, по мнению судов, свидетельствует об отсутствии достойного защиты интереса¹³⁴.

На наш взгляд, такой подход и практически оправдан, и теоретически обоснован тем, что если товарный знак не используется на рынке, значит, он не реализует свое социальное назначение, не способен породить репутацию обозначения, не способен вызвать смешение с другим обозначением. Если товарный знак на рынке используется, он реализует социальное предназначение, реализует свои функции. Злоупотребление правом на товарный знак всегда выступает нарушением каких-либо функций товарного знака. В случаях со злоупотреблением правом при приобретении права на товарный знак: в связи с регистрацией или по договору, товарный знак не выполняет никаких функций, кроме ограничительной, которая осуществляется с нарушением. В случае со злоупотреблением правом на защиту товарного знака, все функции товарного знака продолжают выполняться, а ограничительная функция выполняется с нарушением.

¹³³ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2019 № 13АП-29188/2019, 13АП-29191/2019 по делу № А56-99293/2018. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 09.02.2023).

¹³⁴ См., например: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 20.01.2016 по делу № 310-ЭС15-12683, А08-8801/2013, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2020 № С01-537/2020 по делу № А32-7540/2019, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2015 № С01-980/2015 по делу № А55-1744/2015. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 09.02.2023).

Во многом из-за этого разные виды злоупотребления исключительным правом на товарный знак влекут разные последствия¹³⁵.

Значит, в случае, когда товарный знак используется, правообладатель не выходит за пределы осуществления своего права, то есть не может злоупотребить правом. Но при этом он может нарушить конкурентные ограничения, получив недобросовестные конкурентные преимущества либо против своего непосредственного конкурента, либо оказав влияние на конкурентную среду.

Суд по интеллектуальным правам допускает, что в случае, когда между оппонентами нет прямых конкурентных отношений (оппоненты действуют на разных территориальных или продуктовых рынках), но товарный знак используется, недобросовестные действия правообладателя являются недобросовестной конкуренцией¹³⁶, мотивируя это тем, что подобные действия «оказывают воздействие на конкурентную среду».

На наш взгляд, такой подход, с одной стороны, необоснованно расширяет сферу применения недобросовестной конкуренции, потому что под воздействием на конкурентную среду, в действительности, можно подвести все, что угодно, поэтому неверно подменять критерий «наличие конкурентных отношений» критерием «воздействие на конкурентную среду».

С другой стороны, такой подход позволяет достичь некой правовой определенности, поскольку вводит ограничение сферы применения злоупотребления правом. Несмотря на то, что применение нормы о злоупотреблении правом должно являться исключительным случаем, она применяется судами достаточно часто. Любой правообладатель товарного знака имеет риск утраты своего права в связи с очень аморфным основанием для оспаривания. Причем этот риск утраты есть в случае любого обращения в суд за защитой своего права.

¹³⁵ Гафуров Р.Ф. Злоупотребление правом как нарушение функций товарного знака // Хозяйство и право. № 3(578)/2025. С. 42-49.

¹³⁶ См., например: Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2022 по делу № СИП-132/2022. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 02.02.2023).

Поэтому формализация критериев и обязательных обстоятельств, которые должны быть установлены при признании действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом, является положительной мерой. Наличие такого критерия, как неиспользование товарного знака правообладателем, вполне адекватно для формализации, потому что такой критерий, как недобросовестная цель, также является очень оценочным.

Вторым критерием как раз является преследование недобросовестной цели при регистрации товарного знака (или при его приобретении по договору в случае второго вида злоупотребления правом на товарный знак). Этот критерий является основным, он включает в себя все гипотетические недобросовестные цели, которые может преследовать правообладатель, регистрируя свой товарный знак или приобретая его по договору. Недобросовестная цель всегда устанавливается на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (или на дату приобретения права по договору), потому что именно в этот момент недобросовестное намерение реализуется через конкретное действие¹³⁷.

На практике далеко не всегда возможно установить цель регистрации на момент подачи заявки исходя из имеющихся доказательств. Это связано с тем, что не всегда между оппонентами имелись какие-либо отношения до возникновения спора, поэтому у доказывающей злоупотребление правом стороны могут попросту отсутствовать соответствующие доказательства и/или сведения о наличии таких доказательств у оппонента для целей истребования, поэтому суды также выработали позицию, согласно которой установление недобросовестной цели возможно исходя из последующих действий правообладателя¹³⁸.

Обычно свидетельством недобросовестной цели считается либо регистрация с целью использования репутации обозначения, которая сложилась в связи с

¹³⁷ Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2021 по делу № СИП-329/2021. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 06.02.2023).

¹³⁸ См. п. 6 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/2243-sur-les-questions-de-comportements-malveillants> (дата обращения: 06.02.2023).

предшествующим подаче заявки на товарный знак активным использованием этого обозначения иными лицами; либо аккумулятивное использование товарных знаков с целью последующего предъявления претензий к использующим такие обозначения лицам¹³⁹. Кроме того, о недобросовестной цели также может свидетельствовать наличие прежних партнерских отношений между сторонами, а регистрация или приобретение обозначения по договору была необходима одному из партнеров исключительно с целью нанести вред другому партнеру, например, по мотиву мести¹⁴⁰.

Интересным также является вопрос соотношения регистрации доменного имени и регистрации товарного знака в контексте злоупотребления правом. Так, в деле № СИП-821/2019¹⁴¹ истец пытался оспорить в суде решение Роспатента, которым регистрация его товарного знака была признана недействительной. В ходе судебного разбирательства суд установил, что третье лицо, по заявлению которого товарный знак был оспорен в Палате по патентным спорам, зарегистрировало доменное имя ранее даты приоритета товарного знака, являлось правообладателем произведения дизайна, сходного до степени смешения с товарным знаком, причем истец не мог об этом не знать, поэтому его действия по регистрации товарного знака были признаны злоупотреблением правом.

Поэтому регистрация доменного имени до даты приоритета товарного знака также может свидетельствовать о недобросовестности правообладателя, допущенной при регистрации товарного знака¹⁴².

В действительности, этот критерий формализован в минимальной степени, и недобросовестная цель может быть абсолютно любая. Она определяется судом

¹³⁹ Голофаев В.В. Пределы осуществления права на защиту товарного знака. Злоупотребление правом на защиту товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 20. С. 40-53. URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/limits-to-the-exercise-of-the-right-to-protection-of-a-trademark-abuse-of-the-right-to-protection-of-a-trademark> (дата обращения: 31.01.2023).

¹⁴⁰ Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2019 по делу № СИП-475/2019. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 30.11.2022).

¹⁴¹ Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020 по делу № СИП-821/2019. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 06.02.2023).

¹⁴² Филиппова С.Ю., Харитонов Ю.С. Имидж коммерсанта: правовое регулирование и способы охраны. – М.: Статут, 2018. С. 224.

исходя из фактических обстоятельств конкретного дела, поэтому перечень возможных недобросовестных целей является неограниченным.

При проверке недобросовестной цели суд также устанавливает реальное намерение использовать обозначение, причины неиспользования обозначения правообладателем¹⁴³.

Эти обстоятельства, напротив, устанавливаются в отношении действий правообладателя уже после регистрации товарного знака. Более того, они устанавливаются на момент рассмотрения спора.

Суд оценивает, имеется ли на момент рассмотрения дела у лица действительное намерение использовать обозначение в обороте: есть ли у лица необходимая материальная база, ресурсы, необходимые финансы для использования. Доказательствами, которые могут об этом свидетельствовать, могут выступать выписки из различных агрегаторов информации о юридических лицах¹⁴⁴. Эти же доказательства могут свидетельствовать об отсутствии фактического намерения использовать обозначение в обороте, если юридическое лицо имеет нулевые балансы, одного сотрудника в штате и т.д.

Аналогично дело обстоит и с установлением обстоятельств неиспользования. Правообладатель может доказать в суде, что неиспользование товарного знака объяснялось уважительными причинами, реальное намерение использовать обозначение у правообладателя сохранилось, а применение конкретных мер защиты вызвано необходимостью предотвратить появление на рынке контрафактной продукции. Такое возможно, например, при выпуске фармацевтических средств, когда товарный знак зарегистрирован, однако еще не

¹⁴³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2021 № С01-1072/2021 по делу № А27-18035/2020, Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 по делу № СИП-695/2021, Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2021 по делу № СИП-477/2021. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 06.02.2023).

¹⁴⁴ См., например: Сервис Контур.Фокус. URL: <https://focus.kontur.ru/> (дата обращения: 06.02.2023).

используется в обороте в связи с длительной процедурой регистрации лекарственных средств¹⁴⁵.

Представляется, что выработанный Судом по интеллектуальным правам подход в целом является допустимым. Суд оценивает два критерия: субъективный и объективный. Объективный критерий касается факта неиспользования товарного знака правообладателя, а субъективный – его знаний и намерений. Такой подход соответствует подходам иностранных судов.

Существует и ряд противоречивых моментов. Так, в практике есть всего одно дело, в котором было установлено злоупотребление правом в форме обхода закона. Это свидетельствует о том, что суды пока воспринимают злоупотребление правом главным образом в форме шиканы, игнорируя другие существующие формы злоупотребления правом. Также суды не всегда правильно разграничивают злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию и виды злоупотребления правом на товарный знак между собой.

Особую сложность, безусловно, вызывает разграничение «паразитарной» конкуренции и злоупотребления правом.

Паразитарная конкуренция — это форма недобросовестной конкуренции¹⁴⁶, при которой одно лицо использует репутацию, усилия или результаты деятельности другого лица для извлечения собственной выгоды. В отличие от злоупотребления правом на товарный знак, паразитарная конкуренция не всегда связана с нарушением исключительных прав правообладателя, но всегда направлена на получение необоснованных преимуществ¹⁴⁷. Кроме того, недобросовестная паразитарная конкуренция также возможна в момент приобретения права на товарный знак¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2022 № С01-1451/2022 по делу № СИП-1320/2021. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 06.02.2023).

¹⁴⁶ Емкужева А.В. Использование чужого товарного знака: проблемы и пути их решения в эпоху искусственного интеллекта. Научные записки молодых исследователей. 2021; 9(2). С. 46.

¹⁴⁷ Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. С. 382-411.

¹⁴⁸ Петров А.В., Бурячек В.И., Дибеева С.Е., Коренькова Д.Д., Савельев В.Е., Сергеева Е.Е. Недобросовестная конкуренция с использованием охраняемых результатов интеллектуальной

Всемирная организация интеллектуальной собственности также дает свое определение «паразитарной» конкуренции. По мнению ВОИС, паразитарная конкуренция – это особый вид недобросовестной конкуренции, представляющий собой действия, предпринимаемые недобросовестным лицом, участвующим в торговом обороте, с намерением прямо использовать промышленное или коммерческое достижение другого лица в собственных целях, не внося существенные изменения в оригинальное достижение¹⁴⁹.

В контексте товарных знаков, паразитарная конкуренция заключается в регистрации в качестве товарного знака и/или использовании известного в обороте обозначения для получения необоснованных конкурентных преимуществ.

Паразитарная конкуренция и злоупотребление правом на товарный знак имеют схожесть за счет того, что оба этих деяния представляют собой недобросовестное поведение, то есть являются результатом нарушения принципа добросовестности, оба эти деяния устанавливаются по субъективным критериям. Наконец, оба эти деяния могут быть констатированы в случаях, когда между недобросовестным лицом и лицом, чьи права затронуты таким правонарушением, отсутствуют конкурентные отношения¹⁵⁰.

Тем не менее, эти категории можно различить по субъективному и объективному критериям. В случае паразитарной конкуренции, недобросовестное лицо пытается получить «легкое признание». Воспользовавшись широко известным обозначением, такое лицо привлекает внимание к своим товарам, тем самым получая необоснованное преимущество перед своими конкурентами на одном товарном рынке. Конкуренты такого лица развивают собственный бренд, вкладываются в его узнаваемость, маркетинг, тогда как их недобросовестный конкурент просто берет уже известное за счет деятельности другого лица

деятельности и исключительных прав на средства индивидуализации: анализ актуальной судебной практики // Конкурентное право. 2020. № 3. С. 16 - 22.

¹⁴⁹ Introduction to Intellectual Property. WIPO PUBLICATION No. 478R. WIPO 1998. P. 281.

¹⁵⁰ Гафуров Р.Ф. Злоупотребление правом на товарный знак и паразитарная конкуренция: критерии разграничения // Юридический мир. № 6(342)/2025. С. 21-24.

обозначение и получает большое внимание со стороны потребителей к своим товарам.

Злоупотребление правом предполагает, что лицо пытается своими действиями (регистрацией товарного знака, предъявлением претензии на его основе) причинить вред конкретному лицу или пытается создать препятствия для использования обозначения в целях обогащения без намерения реального использования товарного знака. Сам используемый инструмент злоупотребления в данном случае для недобросовестного лица вторичен. Первично то, что он пытается причинить вред конкретному лицу или создать препятствия в использовании обозначения в целях обогащения. В случае с паразитарной конкуренцией такой нацеленности на причинение вреда конкретному лицу нет, главная цель – получить конкурентные преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности.

С точки зрения объективного критерия, следует обратиться к вопросу о конкурентных отношениях. Да, в обоих случаях между недобросовестным лицом и лицом, чьи права и интересы нарушены, нет конкурентных отношений. Тем не менее, в случае с паразитарной конкуренцией конкурентные отношения все же присутствуют, хоть и на другом товарном рынке. Недобросовестное лицо получает преимущества перед своими конкурентами, тем самым влияя на состояние конкуренции. В случае же со злоупотреблением правом, связанным с регистрацией товарного знака, конкурентные отношения между правообладателем и лицом, к которому предъявлена претензия отсутствуют в принципе.

Таким образом, паразитарная конкуренция и злоупотребление правом в сфере товарных знаков хоть и являются очень близкими категориями, отличаются по субъективному и объективному критериям¹⁵¹.

Следовательно, при установлении факта «злоупотребления правом при приобретении права на товарный знак» суд обязательно устанавливает два

¹⁵¹ Гафуров Р.Ф. Злоупотребление правом на товарный знак и паразитарная конкуренция: критерии разграничения // Юридический мир. № 6(342)/2025. С. 21-24.

обстоятельства: 1) факт неиспользования товарного знака, 2) недобросовестную цель правообладателя при регистрации обозначения или при приобретении права на него по договору.

Недобросовестная цель подлежит установлению на момент подачи заявки на регистрацию обозначения или на момент приобретения права по договору. Для установления этого факта суды принимают во внимание как предшествующее, так и последующее поведение правообладателя. Для оценки цели правообладателя, помимо этого, суды также оценивают обстоятельства, имеющиеся на момент рассмотрения дела, а именно, наличие реального намерения использовать обозначение, а также причины неиспользования товарного знака.

§3. Злоупотребление правом при регистрации товарных знаков

3.1. Злоупотребление правом при регистрации товарных знаков в иностранных правопорядках

Теперь перед нами стоит задача проанализировать пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ с точки зрения причин его появления как основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Нам предстоит установить, руководствовался ли законодатель опытом ключевых иностранных правопорядков, или возможно, появление этого пункта стало следствием научных достижений и разработок отечественных ученых-правоведов. Нам предстоит установить, что именно законодатель вкладывал в этот пункт с точки зрения возможного правоприменения. Все это нам необходимо для ответа на вопрос: является ли пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ в своем нынешнем виде адекватным решением задачи, поставленной оборотом и законодателем, или нам нужны изменения.

Однако прежде, чем обращаться к анализу отечественных норм о злоупотреблении правом при регистрации товарного знака, следует изучить иностранный опыт, чтобы с помощью сравнительно-правового анализа установить, является ли отечественный подход правильным и оптимальным, а также понять, является ли отечественный подход заимствованным или его появление носит, скорее, случайный характер.

В данном параграфе предлагается рассмотреть подходы к злоупотреблению правом при регистрации товарных знаков в США, Франции, Германии и КНР, потому что законодательство Франции и Германии является наиболее близким к отечественному правопорядку, а США и КНР являются лидерами по количеству подаваемых и регистрируемых товарных знаков¹⁵².

В США вопросы злоупотребления правом обычно рассматриваются в контексте изучения доктрины недобросовестного использования (Misuse doctrine), которая наибольшим образом развивалась в патентном и авторском праве, поэтому первоначально остановимся на примерах применения этой доктрины именно в этих подотраслях права.

В связи с тем, что правовая система США относится к англосаксонской правовой семье, доктрина недобросовестного использования США развивалась посредством судебных прецедентов. По мнению Адама Моссофа, изначально суды не прислушивались к аргументам о злоупотреблении правом при защите патента, так как это конфликтовало с концепцией собственности как естественного права¹⁵³. Тем не менее, со временем проблема встала острее, поэтому суды стали использовать такие аргументы для ограничения доктрины сопутствующего нарушения (doctrine of contributory infringement)¹⁵⁴.

Но первое важное решение, касающееся недобросовестного использования, принятое Верховным судом США, было принято по делу «Morton Salt Co. v. G.S. Suppinger Co»¹⁵⁵.

Истец в рамках этого дела выступал в роли обладателя патента на механизм, который укладывал в специальные контейнеры таблетки соли. После получения

¹⁵² Гафуров Р. Ф. Сравнительный анализ универсальных регистрационных систем товарных знаков // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 4 (34). С. 126-133. URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/comparative-analysis-of-universal-trademark-registration-systems/> (дата обращения: 15.12.2022).

¹⁵³ Mossoff A., Who Cares What Thomas Jefferson Thought About Patents? Reevaluating the Patent 'Privilege' in Historical Context // CORNELL L. REV. 2007., Vol. 92, P. 953-973. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=892062 (дата обращения: 15.12.2022).

¹⁵⁴ Ridgway W.E., Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse // Berkeley Tech. T.J., Vol. 1547, 2006. P. 1551.

¹⁵⁵ Ibid.

патента на изобретение истец начал получать прибыль с него путем долгосрочной аренды нескольких консервных заводов. При этом в договоре аренды было указано, что заводы могут закупать соль только у связанной с истцом компании. Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что подобное условие является незаконным, так как правообладатель объединил права на патент с процессом реализации товара. Поведение истца было признано недобросовестным. Поэтому такое поведение недопустимо для защиты прав истца и должно быть прекращено в кратчайшие сроки.

При формулировании этого достаточно нового аргумента суд опирался на принцип о возможности отказа в защите права при условии, что защита осуществляется в противоречии с общественными интересами.

Однако после этого не было никаких важных событий, служащих доказательствами развития доктрины в патентном праве¹⁵⁶. В то же время, уже существовавшие на тот момент доктринальные положения вполне успешно применялись в авторском праве. Об этом мы можем сделать вывод на основании анализа дела компании Lasercomb America против Рейнольдса¹⁵⁷. По утверждению ответчика, компания намеренно использовала стандартные формулировки при составлении лицензионного договора, которые ограничивали лицензиата в возможности производить конкурирующий продукт в течение ста лет.

В итоге, суд посчитал возможным применение законодательных норм о защите субъектов отношений от недобросовестного поведения третьих лиц как в авторском праве, так и в патентном. При этом было установлено, что при рассмотрении спора суд может воспользоваться правом справедливости, поставив его выше антимонопольного права, если речь идет о недобросовестном использовании. В указанном выше деле суд установил, что авторские права, принадлежащие истцу, использовались недобросовестно: для искажения

¹⁵⁶ См. подробнее: Гафуров Р.Ф. Становление доктрины недобросовестного использования (злоупотребления правом) в сфере защиты прав на товарные знаки в странах прецедентного права // Копирайт. 2022. № 2. С. 107-115.

¹⁵⁷ Lasercomb America, Inc. v. Reynolds 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990). URL: <https://casetext.com/case/lasercomb-america-inc-v-reynolds> (дата обращения: 15.12.2022).

социального предназначения института авторского права, в нарушение общественного правопорядка.

Переходя к исследованию применения доктрины недобросовестного использования в области товарных знаков необходимо отметить, что в отличие от сфер авторского и патентного права, доктрина сразу активно использовалась судами.

Так, впервые доктрина недобросовестного использования была применена в споре в сфере товарных знаков в 1883 году, то есть до ее использования применительно к другим объектам интеллектуальной собственности.

Речь идет о судебном споре компании Manhattan Medicine Co. против Вуда. В рамках этого дела истец требовал запретить использование конкурентом товарного знака из-за его недобросовестных действий, направленных на имитацию продукции, выпускаемой истцом: «Растительные биттеры Этвуда против желтухи».

Суд внимательно изучил упаковки, которые использовались истцом и ответчиком, установив их полную тождественность. Но в удовлетворении исковых требований все же было отказано, так как в оформлении упаковок истца использовался ложный элемент. Его ложность заключалась в том, что судя по упаковке, продукция изготавливается непосредственно Мозесом Этвудом в штате Массачусетс, хотя это было не так. По мнению судьи, данная информация вводила покупателей в заблуждение, следовательно, суд не должен потворствовать обману путем удовлетворения иска¹⁵⁸.

Через несколько лет похожий спор рассмотрел Верховный суд США, который отказал в удовлетворении требований правообладателя спустя несколько лет в рамках дела Clinton E. Worden против Co.v.California Fig Syrup Co¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Ridgway W.E., Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse // Berkeley Tech. T.J., Vol. 1547, 2006. P. 1553.

¹⁵⁹ Clinton E. Worden & Co. v. California Fig Syrup Co 187 U.S. 516 (1903). URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/187/516/> (дата обращения: 15.12.2022).

Судьи посчитали, что для применения мер защиты правообладатель должен быть добросовестным, а его действия ни в коем случае не должны вводить покупателей в заблуждение.

Нельзя не отметить, что американские суды крайне редко используют доктрину недобросовестного использования в делах, касающихся товарных знаков и недобросовестной конкуренции. Применение института недобросовестного использования, базирующегося на нормах права справедливости, и вовсе практически не встречается.

В большинстве случаев ответчики апеллируют к институту недобросовестного использования, базирующегося на антимонопольных правилах. В частности, в деле *Carl Zeiss Stiftung против V. E. B. Carl Zeiss, Jena*¹⁶⁰ ответчик ссылался на недобросовестное поведение истца, которое выражалось в заключении антиконкурентного соглашения об установлении цен на продукцию, реализуемую под его товарными знаками. Суд в итоге занял сторону ответчика, при этом свое решение он аргументировал исключительно антимонопольными правилами. Отдельно суд указал на различия, существующие между товарными знаками и патентами. Сам по себе патент неразрывно связан с монополией, а товарные знаки предназначены, в основном, для исключения смешения товаров и фактически не могут быть препятствием для свободной конкуренции.

Подводя итог сказанному выше, мы делаем вывод, что доктрина недобросовестного использования в США практически не применяется по отношению к защите прав на товарные знаки. Более того, в законодательных и научных источниках указывается на необходимость разграничения недобросовестного использования, которое оказывает негативное влияние на конкуренцию, а также недобросовестного использования, которое вступает в противоречие с публичным порядком и справедливостью. Если говорить об

¹⁶⁰ *Carl Zeiss Stiftung v.V. E. B. Carl Zeiss, Jena* 298 F. Supp. 1309 (S.D.N.Y. 1969). URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/298/1309/1868606/> (дата обращения: 15.12.2022).

антиконкурентных действиях, то при их оценке суды преимущественно применяют антимонопольные нормы.

По мнению Уильяма Риджуэя, практическое применение доктрины, основанной на публичном порядке и праве справедливости, в США так и не получило широкого развития. Но все же встречаются дела, когда суды отказывают в удовлетворении исковых требований на основании недобросовестного использования, тем не менее, у этой доктрины отсутствуют четкие границы и сферы применения¹⁶¹.

Таким образом, вопрос злоупотребления правом и добросовестности при совершении действий, направленных на получение нового товарного знака, в американском законодательстве непосредственно связан с пп.b(1) п.II Пар.1 Trademark Act. Доктрина недобросовестного использования, сформулированная как судебная доктрина, в сфере товарных знаков в Соединенных Штатах не получила значительного развития. Как правило, при оспаривании товарного знака стороны апеллируют к недобросовестной конкуренции, а не к фактам злоупотребления правом.

Представляется, что это связано с особенностями регистрационной системы США: заявитель уже должен использовать обозначение, либо начать его использование в самое ближайшее время после подачи заявки, иначе он просто не сможет зарегистрировать свое обозначение. Поэтому оспаривание знаков вследствие недобросовестности происходит именно на основе норм о недобросовестной конкуренции: между оппонентами существуют конкурентные отношения либо имеются признаки паразитарной конкуренции. Отечественное же законодательство не предполагает обязательное доказывание использования знака на этапе регистрации, срок «оправданного» неиспользования составляет целых три года, поэтому между спорящими сторонами конкурентные отношения вполне могут отсутствовать.

¹⁶¹ Ridgway W.E. Op.cit., P. 1564.

Далее следует обратиться к опыту Франции. По утверждению Веры Болгар, основоположником учения о злоупотреблении правом во Франции является Луи Жоссеран¹⁶². Его идеи о том, что субъективные права участников оборота имеют и общесоциальную природу, вызвали большую дискуссию в начале XIX века.

Так, образовались две научные школы. Представители первой, например Жорж Рипер, считали, что применение подхода социальных функций любого права, в том числе в частном праве, а именно к субъективным гражданским правам, приведет к постепенному отмиранию субъективных гражданских прав вообще. Приверженцы этой школы полагали, что не может быть злоупотребления, если лицо осуществляет свои права в рамках закона, то есть действует в своем праве¹⁶³.

Тем не менее, приверженцы второй школы, к которой и относился Луи Жоссеран, в итоге смогли доказать свою правоту. Они доказали, что любые субъективные права имеют и социальную природу, поэтому анализ их практического применения должен проводиться исходя из социальной функции права, которую закладывал законодатель. Именно поэтому начиная со второй половины XIX века во Французском гражданском кодексе (далее – ФГК) начинают активно появляться нормы, так или иначе касающиеся добросовестности¹⁶⁴.

Если обратиться к злоупотреблению правом при регистрации товарного знака на современном этапе, то, как отмечалось во 2 параграфе главы 1 настоящего исследования, в Кодексе интеллектуальной собственности Франции в п. 11 ст. L711-2 закреплено, что запрещается регистрировать товарный знак, если заявка на регистрацию была подана с недобросовестными целями, то есть

¹⁶² Bolgár V. Abuse of Rights in France, Germany, and Switzerland: A Survey of a Recent Chapter in Legal Doctrine // Louisiana Law Rev. 1975. Vol. 35. P. 1015. URL: <https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol35/iss5/4> (дата обращения: 21.12.2022).

¹⁶³ Ripert G., La règle morale dans les obligations civiles. URL: [https://ulyse.univ-lorraine.fr/discovery/fulldisplay?vid=33UDL_INST:UDL&tab=Everything&docid=alma991007064539705596&lang=fr&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=title,exact,Connaissance%20du%20droit%20\(Paris\),AND&mode=advanced](https://ulyse.univ-lorraine.fr/discovery/fulldisplay?vid=33UDL_INST:UDL&tab=Everything&docid=alma991007064539705596&lang=fr&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=title,exact,Connaissance%20du%20droit%20(Paris),AND&mode=advanced) (дата обращения: 21.12.2022).

¹⁶⁴ Bolgár V. Op. cit. P. 1018-1020. URL: <https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol35/iss5/4> (дата обращения: 21.12.2022).

недобросовестность прямо указана как основание для отказа в регистрации товарного знака.

Недобросовестно поданная заявка считается таковой, если обозначение регистрируется не для различения товаров и/или услуг, а, скорее, с «недобросовестным намерением нарушить ранее существовавшие права и интересы или лишить иное лицо обозначения, полезного для деятельности такого лица»¹⁶⁵.

Заявления о признании регистрации товарного знака недобросовестной могут быть поданы любым лицом, которое полагает, что заявка была подана недобросовестно, без необходимости доказывания наличия собственного интереса в оспаривании товарного знака¹⁶⁶.

Такие заявления могут быть поданы исходя из двух оснований: 1) общий принцип недопустимости недобросовестного поведения; 2) в соответствии со статьей L711-2 Кодекса интеллектуальной собственности Франции.

Несмотря на то, что недобросовестная подача заявки указана в качестве абсолютного основания для отказа в регистрации, в действительности не существует каких-либо превентивных мер, которые позволили бы стороне возражать против регистрации знака, поданного для регистрации недобросовестно, на любой стадии до непосредственной регистрации самого обозначения¹⁶⁷. То есть по этому основанию невозможно предотвратить регистрацию товарного знака, товарный знак можно оспорить лишь после его регистрации.

Французские суды выработали следующие критерии, которые должны учитываться при рассмотрении заявления о признании регистрации недобросовестной.

¹⁶⁵ Rowlands J, Ash S., Bey C., Finger M., LL.M, Galkina A., Aylen D., Parker J., Swaine K. Bad Faith Trademark Applications. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04733302-6650-46eb-a16c-6592861a9a70> (дата обращения: 21.12.2022).

¹⁶⁶ Там же.

¹⁶⁷ Rowlands J, Ash S., Bey C., Finger M., LL.M, Galkina A., Aylen D., Parker J., Swaine K. Op. cit. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04733302-6650-46eb-a16c-6592861a9a70> (дата обращения: 21.12.2022).

Во-первых, недобросовестность устанавливается на дату подачи заявки, при этом о недобросовестности на дату подачи заявки может свидетельствовать последующее поведение¹⁶⁸.

Во-вторых, суд учитывает знание заявителя о предшествующем использовании третьей стороной идентичного или сходного товарного знака.

Такое знание устанавливается исходя из 1) личных знаний заявителя о соответствующем рынке, 2) наличия предшествующих договорных отношений между оппонентами, 3) наличия преддоговорных отношений, в которых обсуждалось использование обозначения, 4) истец заявлял правообладателю о своем намерении использовать товарный знак.

В-третьих, суд должен установить намерение заявителя воспрепятствовать дальнейшему использованию товарного знака третьей стороной. Об этом может свидетельствовать, в том числе, отсутствие у заявителя намерения использовать обозначение в качестве товарного знака.

В-четвертых, степень правовой защиты предшествующего обозначения. Это обстоятельство устанавливается на основании предшествующего длительного использования обозначения иным лицом или широкой известности обозначения.

Например, в деле, которое касалось вывески NEYMAR¹⁶⁹, суд установил, что в 2010 году на момент подачи заявления футболист уже был очень известен, в том числе во Франции, поэтому правообладатель очевидно пытался воспользоваться такой известностью.

Следует отметить, что выделенные критерии являются не единственными. Суды также принимают во внимание следующие факты: при каких обстоятельствах товарный знак вообще был придуман; какая коммерческая стратегия была у заявителя при регистрации товарного знака; какая хронология событий привела к подаче заявления.

¹⁶⁸ French Supreme Court, Commercial Chamber, February 3, 2015, No 13-18025. URL: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/fr/ (дата обращения: 21.12.2022).

¹⁶⁹ Rowlands J, Ash S., Bey C., Finger M., LL.M, Galkina A., Aylen D., Parker J., Swaine K. Op. cit. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04733302-6650-46eb-a16c-6592861a9a70> (дата обращения: 21.12.2022).

При признании действий правообладателя по регистрации товарного знака недобросовестными истец может требовать наступления одного из двух последствий: 1) признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным; 2) передачи себе права на товарный знак¹⁷⁰.

Следовательно, во Франции проявления недобросовестности в сфере регистрации товарных знаков не разделены на недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом. При этом при установлении недобросовестности суды во Франции, в целом, устанавливают те же обстоятельства, что и Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации.

По мнению Веры Болгар, развитие идей о злоупотреблении правом в Германии было похоже на развитие этих идей во Франции. Тем не менее, Германское гражданское уложение (далее – ГГУ) было принято на столетие позже, чем Французский гражданский кодекс, поэтому идеи о субъективном праве как о носителе социальных функций в момент принятия уложения уже не были революционными¹⁷¹. Поэтому норма о недопустимости злоупотребления правом была сразу закреплена как общая норма в ст. 226 ГГУ.

Помимо ст. 226 ГГУ, в Уложении также были закреплены две статьи, которые также относятся к проблеме злоупотребления правом. Так, в ст. 242 ГГУ установлен общий принцип добросовестности в обязательственных правоотношениях, а ст. 826 ГГУ предусматривает ответственность в виде возмещения убытков за действия, противоречащие доброй совести.

В Германии также появились две научные теории, связанные со злоупотреблением правом: внутренняя и внешняя. Внешняя теория исходит из того, что недопустимость злоупотребления правом – это законодательные ограничения, направленные исключительно на внешнее проявление права, то есть на самих правообладателей, оставляя «природу» осуществляемого права

¹⁷⁰ Rowlands J, Ash S., Bey C., Finger M., LL.M, Galkina A., Aylen D., Parker J., Swaine K. Op. cit. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04733302-6650-46eb-a16c-6592861a9a70> (дата обращения: 21.12.2022).

¹⁷¹ Bolgár V., Op. cit. P. 1024. URL: <https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol35/iss5/4> (дата обращения: 09.01.2023).

нетронутый. Таким образом, она ограничивает лишь внешние конкретные действия правообладателя по недобросовестному осуществлению этого права. Внутренняя теория исходит из того, что все ограничения проистекают исходя из природы самого права, а не только законодательных ограничений. Ограничения определяют существо права, а не осуществляют контроль за «внешними» действиями правообладателя¹⁷².

Германские суды выделили следующие критерии, по которым определяют недобросовестность:

- 1) вопиюще несправедливое осуществление права при сложившихся в конкретном деле обстоятельствах без учета положения и интересов другой стороны;
- 2) право было приобретено путем нарушения закона или недобросовестно;
- 3) противоречие собственному предшествующему поведению;
- 4) единственная цель осуществления права – причинить вред другому лицу¹⁷³.

На законодательном уровне, как отмечалось в параграфе 2 главы 1 настоящего исследования, в пп. 10 п. 2 пар. 8 «Закона Германии об охране товарных знаков и иных индивидуализирующих обозначений», недобросовестное приобретение права на товарный знак названо в качестве абсолютного основания для отказа в регистрации¹⁷⁴.

Система регистрации Германии относится к оппозиционной регистрационной системе, поэтому довод о недобросовестной регистрации не может быть заявлен при осуществлении процедуры оппозиции, так как это абсолютное основание для отказа в регистрации. При этом регистрирующий орган вправе самостоятельно отказать в регистрации обозначения по своему

¹⁷² Bolgár V., Op. cit. P. 1026. URL: <https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol35/iss5/4> (дата обращения: 09.01.2023).

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen. URL <https://wipo.lex.wipo.int/en/main/home> (дата обращения: 07.12.2022).

собственному усмотрению исходя из имеющихся доказательств, которые могут представляться третьими лицами¹⁷⁵.

Суды Германии выделили критерии, по которым можно определить недобросовестность правообладателя при регистрации обозначения.

1) На территории Германии кто-то использовал обозначение до даты приоритета, правообладатель знал или должен был знать об этом первоначальном использовании¹⁷⁶;

2) На территории иных стран мира кто-то использовал обозначение до даты приоритета, правообладатель знал или должен был знать об этом первоначальном использовании, причем на территории Германии у предшествующего обозначения появилась репутация¹⁷⁷;

3) Заявка подается для того, чтобы не допустить использования обозначения другими лицами без достаточных к тому оснований. Например, регистрация обозначений, сходных с обозначениями иностранных лиц, которые только собираются продавать свою продукцию на территории Германии¹⁷⁸;

4) Приобретение товарного знака в целях улучшить свою позицию в другом судебном споре¹⁷⁹.

Следовательно, в Германии проявления недобросовестности в сфере регистрации товарных знаков не разделены на недобросовестную конкуренцию и

¹⁷⁵ Rowlands J, Ash S., Bey C., Finger M., LL.M, Galkina A., Aylen D., Parker J., Swaine K. Op. cit. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04733302-6650-46eb-a16c-6592861a9a70> (дата обращения: 21.12.2022).

¹⁷⁶ BGH, 20.01.2005 - I ZR 29/02 "The Colour of Elegance". URL: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=20.01.2005&Aktenzeichen=I%20ZR%2029/02> (дата обращения: 10.01.2023).

¹⁷⁷ Rowlands J, Ash S., Bey C., Finger M., LL.M, Galkina A., Aylen D., Parker J., Swaine K. Op. cit. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04733302-6650-46eb-a16c-6592861a9a70> (дата обращения: 21.12.2022).

¹⁷⁸ BPatG, 15.01.2008 - 27 W (pat) 112/06 GRUR-RR 2008, 389 - 391 "Salvatore Ricci / Nina Ricci". URL: [https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BPatG&Datum=15.01.2008&Aktenzeichen=27%20W%20\(pat\)%20112/06](https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BPatG&Datum=15.01.2008&Aktenzeichen=27%20W%20(pat)%20112/06) (дата обращения: 10.01.2023).

¹⁷⁹ Rowlands J, Ash S., Bey C., Finger M., LL.M, Galkina A., Aylen D., Parker J., Swaine K. Op. cit. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04733302-6650-46eb-a16c-6592861a9a70> (дата обращения: 21.12.2022).

злоупотребление правом. При этом при установлении недобросовестности суды в Германии, в целом, устанавливают те же обстоятельства, что и Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации.

Понятие добросовестности как правовой категории закрепились в правовой системе КНР сравнительно недавно: при принятии Общих принципов гражданского права в 1987 году¹⁸⁰.

В отличие от западных подходов, принцип добросовестности прижился в КНР сразу и достаточно просто исходя из общей эволюции развития китайского права. В договорных отношениях китайский подход к добросовестности немного отличается от западноевропейского. Если в Европе действует, скорее, принцип «веди себя достойно и не навреди», то в Китае – «помоги и проявляй преданность»¹⁸¹.

Однако во 2 параграфе главы 1 настоящего исследования отмечалось, что в Законе о товарных знаках КНР¹⁸² недобросовестность не названа как основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку или отказа в регистрации. Тем не менее, в ст. 7 Закона о товарных знаках КНР закреплено, что при подаче заявки на регистрацию товарного знака заявитель должен действовать добросовестно.

На практике, безусловно, недобросовестная регистрация товарных знаков вызывает большие проблемы, вследствие чего участники рынка находят способы оспаривать товарные знаки, приобретенные недобросовестно¹⁸³.

¹⁸⁰ Zayani N. The Doctrine of Good Faith in China: A Tool to Correct the Contractual Behavior or A Serious Restriction to the Freedom of the Contract and Individual Interests // Dama International Journal of Researchers (DIJR) 2016. Vol. 1, № 10, P. 13 – 19. URL: <https://damaacademia.com/dasjr/wp-content/uploads/2019/02/DIJR-O-003.pdf> (дата обращения: 13.01.2023).

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Trademark Law of the People's Republic of China (as amended up to Decision of August 30, 2013, of the Standing Committee of National People's Congress on Amendments to the Trademark Law of the People's Republic of China). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=341321 (дата обращения: 13.01.2023).

¹⁸³ Liu F. Infringement claims from bad-faith trademark registrant. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8c0980ae-b163-4627-972e-0fa4ce4a5833> (дата обращения: 13.01.2023).

Так, для оспаривания предоставления правовой охраны товарным знакам, зарегистрированным недобросовестно, обычно применяются следующие нормы Закона о товарных знаках КНР: 1) статья 7 об общем принципе добросовестности; 2) статья 10(7) о вводящих в заблуждение знаках; 3) статья 13 об общеизвестном статусе владельца товарного знака в Китае до даты подачи заявки на соответствующий знак; 4) статья 15 о преимущественной подаче заявки агентом от своего имени без разрешения, если деловые отношения или намерение сотрудничать были установлены до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак; 5) статья 32 о незаконной регистрации товарного знака, который ранее использовался, если этот знак приобрел «определенное влияние» среди китайских потребителей в отношении соответствующих товаров или услуг; 6) статья 44 о регистрации, полученной мошенническим или иным незаконным путем. Возразить по этим основаниям можно как через процедуру оппозиции, так и через оспаривание товарного знака после его регистрации¹⁸⁴.

В одном из дел истцу удалось оспорить правовую охрану товарного знака на том основании, что суд признал действия правообладателя недобросовестной конкуренцией¹⁸⁵.

Мы видим, что китайское законодательство, регулирующее регистрацию и использование товарных знаков, не предусматривает оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку на основании недобросовестного поведения правообладателя. Но в правоприменительной практике заинтересованные лица все же нередко используют факт недобросовестного поведения для признания регистрации спорного товарного знака недействительной.

Во всех исследованных юрисдикциях если и присутствует возможность оспаривания регистрации товарного знака в связи с недобросовестностью

¹⁸⁴ Rowlands J, Ash S., Bey C., Finger M., LL.M, Galkina A., Aylen D., Parker J., Swaine K. Op. cit. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04733302-6650-46eb-a16c-6592861a9a70> (дата обращения: 21.12.2022).

¹⁸⁵ Huang X. China: Filing bad-faith trade mark applications alone may constitute unfair competition. URL: <https://www.marks-clerk.com/insights/articles/china-filing-bad-faith-trade-mark-applications-alone-may-constitute-unfair-competition/> (дата обращения: 13.01.2023).

заявителя, то основание является единым: недобросовестность при регистрации обозначения.

Законодательство экономически развитых стран не предусматривает деление недобросовестности при регистрации обозначений на злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию.

При этом, выделенные СИП РФ элементы, служащие для доказывания недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, также выделяются и иностранными судами, но объединяются в общее понятие недобросовестного поведения при регистрации.

По мнению Huang Hui и Paul Ranjard, действия, признаваемые недобросовестной конкуренцией, могут быть шире, чем недобросовестность при подаче заявки на товарный знак как основания для оспаривания предоставления ему правовой охраны. И, конечно, не любое действие, которое может быть квалифицировано как недобросовестная конкуренция при регистрации товарного знака, обязательно будет влечь возможность ее оспаривания¹⁸⁶. Сам термин «bad faith» или «недобросовестность» не имеет легального определения. Однако судами и учеными под недобросовестной регистрацией товарных знаков понимается любое нечестное поведение, которое проявляется в намерении приобрести новый товарный знак¹⁸⁷.

Таким образом, в законодательстве иностранных государств автором не обнаружено различий между злоупотреблением правом и недобросовестной

¹⁸⁶ Hui H., Ranjard P. Relationship between new Anti-unfair Competition Law and Paris Convention: general principles: URL: <https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/china/wanhuida-peksung/relationship-between-new-anti-unfair-competition-law-and-paris-convention-general-principles> (дата обращения: 17.01.2023).

¹⁸⁷ См. например: Parello S., Angelini F. 'Bad Faith Maybe Found Also for Different Goods and Services Says the Court of Justice' // http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2019/10/23/bad-faith-may-be-found-also-for-different-goods-or-services-says-the-court-of-justice/?doing_wp_cron=1588087800.9761099815368652343750 (Kluwer Trademark Blog, 23 October 2019) (дата обращения: 17.01.2023); Khuchua T. Facing the 'Bad Faith' The Challenges and Tools to Combat the Blocking Strategies of the Firms in the EU Trade Mark Law // Nordic Journal of European Law. 2020. Vol. 3 No. 1. P. 107-127. (дата обращения: 17.01.2023).

конкуренцией как оснований для оспаривания регистрации товарных знаков или отказа в их регистрации.

3.2. Злоупотребление правом при регистрации товарных знаков в отечественном правовом порядке

В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Для более детального и комплексного анализа содержания злоупотребления правом при осуществлении регистрационных действий, направленных на приобретение товарного знака, рассматриваемого в качестве основания для оспаривания правовой охраны, предоставляемой товарному знаку, следует изучить генезис данной нормы в российском законодательстве.

В отечественной правоприменительной практике оспаривание правовой охраны, предоставляемой товарному знаку, стало возможным впервые лишь в 2002 году, после внесения соответствующих изменений в ФЗ о товарных знаках¹⁸⁸. В соответствии с пп.4 п.1 ст.28 ФЗ правовую охрану, предоставленную товарному знаку, стало возможным оспорить, частично или полностью признать недействительной, если в процессе регистрации знака правообладатель предпринимал действия, которые могут расцениваться как недобросовестная конкуренция.

Первоначально рассматриваемая норма не позволяла оспаривать или прекращать правовую охрану, предоставленную товарному знаку, если при регистрации правообладатель допустил злоупотребление правом.

¹⁸⁸ О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002). URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 20.01.2023).

Чтобы понять, для чего отечественный законодатель расширил основания оспаривания правовой охраны, действующей в отношении товарных знаков, имеет смысл обратиться к стенограмме заседания Госдумы РФ №139. В этом документе необходимость включения в законодательство нового основания оспаривания правовой охраны, действующей в отношении товарного знака, официальным представителем Правительства Российской Федерации, статс-секретарем, заместителем руководителя Роспатента Н.В. Богдановым обосновывалась следующим образом:

«Важным представляется предусмотрение в Законе "О товарных знаках..." мер, направленных на борьбу со злоупотреблением исключительным правом и с недобросовестной конкуренцией в связи с товарными знаками. Для этих целей вводятся соответствующие дополнительные основания для оспаривания и признания недействительной регистрации товарных знаков»¹⁸⁹.

Помимо этой записи не удалось обнаружить каких-либо научных или практических обоснований для внесения соответствующих изменений в ходе принятия закона. Кроме того, Н.В. Богданов прямо озвучил, что норма вводится для борьбы не только с недобросовестной конкуренцией, но и со злоупотреблением правом, однако в тексте закона о злоупотреблении правом нет ни слова.

При этом научное сообщество приняло нововведения достаточно прохладно. Так, например, А.П. Сергеев высказал точку зрения, что такие изменения вызовут ряд материальных и процессуальных проблем¹⁹⁰.

Данная норма в неизменном виде применялась вплоть до принятия и вступления в силу Части 4 ГК РФ. Первая редакция пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ

¹⁸⁹ Стенограмма заседания № 139 обсуждения законопроекта № 105454-3 О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/105454-3> (дата обращения: 20.01.2023).

¹⁹⁰ Сергеев А.П. Прекращение правовой охраны товарного знака на основании признания действий по его регистрации актом недобросовестной конкуренции // Арбитражные споры. 2002. N 2. С. 119 - 124.

предусматривала возможность оспаривания, частичного или полного признания недействительной правовой охраны, предоставляемой товарному знаку, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией¹⁹¹.

Таким образом, в первой же редакции 4 части Гражданского кодекса в пп. 6 п. 2 ст. 1512 выделяются уже два основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку: злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция.

Если обратиться к тексту законопроекта, пояснительной записке, стенограммам обсуждения законопроекта № 323423-4 о принятии 4 части ГК РФ¹⁹², то можно обнаружить, что никакого обоснования для добавления к такому основанию для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, как недобросовестная конкуренция, злоупотребления правом, не приводится.

Более того, кроме особого мнения судьи КС РФ Г.А. Гаджиева¹⁹³ и еще нескольких работ¹⁹⁴, в этот период не было и доктринальных наработок по вопросу целесообразности добавления злоупотребления правом как основания

¹⁹¹ Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 18.12.2006). URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 20.01.2023). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 214-215, 21.12.2006, «Российская газета», N 289, 22.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

¹⁹² Законопроект № 323423-4 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/323423-4> (дата обращения: 20.01.2023).

¹⁹³ Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «Эвалар» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пунктов 2 и 3 статьи 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», подпункта 4 пункта 1 и абзаца четвертого пункта 3 статьи 28 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Гаджиева В.А.: Определение Конституционного Суда РФ от 15.05.2007 № 370-О-О. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 01.12.2022).

¹⁹⁴ См., например, Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 20.01.2023); Петрищев В. Злоупотребление правом: утверждение новых правил или подтверждение старых? (Комментарий к информационному письму ВАС России от 25.11.2008 № 127). URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 01.12.2022).

для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и разделения категорий злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции в контексте злоупотребления правом на товарный знак.

Следующее и последнее на сегодняшний день изменение пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ произошло в связи с принятием Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ¹⁹⁵.

В связи с принятием этого закона, основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, указанное в пп. 6 п. 2 ст. 1512, приобрело такой вид, который существует в современной редакции. По сравнению с текстом первоначальной редакции 4 части ГК РФ, новая редакция претерпела существенные изменения.

Во-первых, изменилась формулировка направленности действий правообладателя. Если раньше злоупотреблением правом могли быть признаны действия, связанные с государственной регистрацией товарного знака, то теперь злоупотреблением правом признаются действия, связанные с предоставлением правовой охраны.

Достаточно сложно понять, чем руководствовался законодатель, внося это изменение. Если обратиться к тексту законопроекта, а также к стенограммам заседаний Государственной Думы, к текстам пояснительной записки и заключений комитетов¹⁹⁶, то никаких обоснований внесения изменений в указанную норму найти не удастся.

Первоначальная редакция статьи подвергалась критике в научном сообществе¹⁹⁷ в связи с тем, что правообладатель не занимается регистрацией

¹⁹⁵ О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 24.01.2023).

¹⁹⁶ Законопроект № 47538-6 О Внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные законодательные акты Российской Федерации. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6#bh_histtras (дата обращения: 24.01.2023).

¹⁹⁷ См., например, Гаврилов Э. П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков (часть II) // Патенты и лицензии. 2009. №. 12. URL: <http://www.rbis.su/article.php?article=292> (дата обращения: 24.01.2023).

товарного знака, эти действия осуществляет Роспатент. Тем не менее, новая редакция никак не решает эту проблему, а наоборот, усугубляет. Действия правообладателя никаким образом не связаны с предоставлением правовой охраны товарному знаку.

Первоначальная редакция хотя и имела изъяны, но по смыслу была более понятна, так как, например, действия по подаче заявки могут быть признаны действиями, связанными с регистрацией товарного знака, и только с огромной натяжкой эти действия можно считать действиями, связанными с предоставлением правовой охраны.

Однако на наш взгляд, формулировки «признание действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, злоупотреблением правом» и «признание факта злоупотребления правом при регистрации товарного знака» являются тождественными по своему смыслу.

Во-вторых, в новой редакции появилась формулировка о сходном до степени смешения товарном знаке. Отечественный законодатель предусмотрел возможность распространения последствий злоупотребления, связанного с правовой охраной, предоставленной товарному знаку, на сходные товарные знаки, принадлежащие тому же правообладателю. Именно такую трактовку этому дополнению дают в научном комментарии¹⁹⁸.

Идея внесения этого уточнения понятна. Тем самым законодатель облегчает оспаривание серии знаков одного правообладателя, чтобы заинтересованному в оспаривании лицу не пришлось доказывать злоупотребление по каждому знаку в отдельности, достаточно будет доказать недобросовестность при приобретении одного знака, после чего последствия должны распространяться и на сходные до степени смешения знаки того же правообладателя.

¹⁹⁸ Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 24.01.2023).

Тем не менее, существует и ряд вопросов, которые появились в связи с принятием этой нормы, и пока ответа в судебной практике или доктрине не нашли.

Первый вопрос: распространяется ли действие этой нормы на сходные до степени смешения товарные знаки правообладателя, если их приоритет раньше, чем приоритет «порочного» товарного знака? Если цель приобретения товарного знака устанавливается на дату подачи заявки, то презумпция недобросовестной цели в последующих заявках оправдана, но насколько она оправдана в отношении тех знаков, приоритет которых возник раньше? Особенно явно этот вопрос стоит в случаях, когда предшествующие знаки появились раньше, чем основания, которые заинтересованное лицо использует для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Мы полагаем, что действие нормы не распространяется на товарные знаки, приоритет которых раньше, чем приоритет того товарного знака, приобретение прав на который в установленном законом порядке признано злоупотреблением правом, так как в их отношении отсутствует недобросовестная цель на дату подачи заявки.

Второй вопрос: распространяется ли действие этой нормы на все сходные до степени смешения товарные знаки правообладателя, вне зависимости от основания приобретения прав на них? Право на товарный знак можно приобрести либо путем подачи заявки и последующей регистрации обозначения, либо через приобретение права по договору или иного законного правопреемства, например, при слиянии юридических лиц. В 3 параграфе 1 главы два этих основания были разделены, причем было установлено, что пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ относится именно к случаям приобретения права на товарный знак через подачу заявки и регистрацию, однако в отношении сходных до степени смешения товарных знаков это не очевидно.

Текст пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ сформулирован таким образом, что оспорить можно только тот товарный знак, который был непосредственным образом

зарегистрирован правообладателем, однако основания приобретения сходных до степени смешения обозначений не раскрываются в статье как обязательные для учета при оспаривании.

На наш взгляд, пп.6 п.2 ст.1512 ГК РФ распространяется только на те знаки, права на которые были приобретены исключительно посредством регистрации, поэтому ответ на второй вопрос: нет. Действия нормы не распространяются на сходные обозначения, приобретенные посредством договора.

Из буквального толкования положений пп.6 п.2 ст.1512 ГК РФ вытекает, что основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в связи со злоупотреблением правом является признание этого факта в установленном порядке.

Согласно п.1 ст.1513 ГК РФ правовая охрана, предоставленная товарному знаку, может оспариваться в сроки и по основаниям, закрепленным в ст.1512 ГК РФ.

Для этого заинтересованные лица должны обратиться в Роспатент с соответствующими возражениями. Но здесь существует один нюанс. Роспатент не имеет полномочий на установление и доказывание факта злоупотребления правом¹⁹⁹, ни в соответствии с ГК РФ, ни в соответствии с Положением о работе Федеральной службы по интеллектуальной собственности²⁰⁰.

Такой факт может быть подтвержден только в судебном порядке²⁰¹. Тем не менее, с момента принятия 4 части ГК РФ исследователи спорили, можно ли на основании пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ обратиться с самостоятельным иском в суд о

¹⁹⁹ Рассомагина Н.Л. Как признать недействительной правовую охрану товарного знака, зарегистрированного недобросовестно // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 15. С. 77-87. URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/how-to-declare-invalid-the-legal-protection-of-a-trademark-registered-unfairly> (дата обращения: 26.01.2023).

²⁰⁰ О Федеральной службе по интеллектуальной собственности (вместе с Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности): Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 (ред. от 21.04.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2022). URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 24.01.2023).

²⁰¹ Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 26.01.2023).

признании действий правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом.

Некоторые исследователи поддерживали такую возможность²⁰², другие, напротив, выражали уверенность в невозможности предъявления подобного самостоятельного требования²⁰³.

Тем не менее, на практике суды стали принимать эти иски в качестве самостоятельных.

Изменения, внесенные в редакцию ст.1512 ГК РФ, по времени совпали с началом рассмотрения соответствующих дел в СИП РФ. Более того, СИП РФ принял решение о рассмотрении в качестве самостоятельных требований исков, связанных с признанием злоупотреблением правом действий правообладателей по регистрации товарных знаков.

Очевидно, что еще недавно в российском законодательстве существовала правовая неопределенность в отношении подсудности подобных дел. В соответствии с ч. 4 ст. 34 АПК РФ, СИП РФ может рассматривать только ограниченный перечень требований, и споры, связанные со злоупотреблением правом правообладателем товарных знаков, в этот перечень не входят.

В устранении данной неопределенности помогло принятое ВС РФ Постановление Пленума №10²⁰⁴. В этом постановлении (п. 8) указывается, что СИП РФ как суд первой инстанции обладает компетенцией для рассмотрения споров об

²⁰² См., например, позицию Разумовой Г.В. Протокол № 1 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 декабря 2013 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 3. С. 4—27. URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/protocol-1-of-the-meeting-of-the-scientific-advisory-council-at-the-court-for-intellectual-property-rights> (дата обращения: 26.01.2023); Ворожевич А.С., Козлова Н.В. Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты // Lex russica. 2017. № 5. С. 70-82.

²⁰³ См., например, позицию Хохлова В.А. Протокол № 1 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 декабря 2013 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 3. С. 4-27. URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/protocol-1-of-the-meeting-of-the-scientific-advisory-council-at-the-court-for-intellectual-property-rights> (дата обращения: 26.01.2023).

²⁰⁴ О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 26.01.2023).

оценке действий правообладателей, связанных с регистрацией и использованием товарных знаков, как недобросовестной конкуренции. Однако о злоупотреблении правом в этом пункте не сказано ни слова.

Хотя количество подаваемых самостоятельных исков нельзя было назвать внушительным, количество таких дел все же ежегодно увеличивалось²⁰⁵. Поэтому Верховному Суду РФ пришлось сформировать позицию в отношении таких самостоятельных исков.

Как следует из п. 170 постановления Пленума ВС РФ № 10, запрещается подавать самостоятельный иск о признании действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, злоупотреблением правом. Поэтому ни Суд по интеллектуальным правам, ни любой другой суд не вправе рассматривать такие иски, подаваемые в качестве самостоятельных.

После выхода в свет постановления Пленума подобные дела стали прекращаться Судом по интеллектуальным правам. Лица, которые были заинтересованы в подаче соответствующих самостоятельных исков, потеряли такую возможность. Одновременно с этим образовалась еще одна правовая неопределенность: правовая охрана товарного знака не может быть оспорена на основании самостоятельного искового требования о злоупотреблении, однако использование спорного обозначения в гражданском обороте может быть опасным, так как правообладатель товарного знака в любой момент может обратиться с иском в суд.

Безусловно, п. 170 постановления Пленума ВС РФ № 10 закрепляет возможность заявления аргумента о злоупотреблении после предъявления иска в суд, однако проблема все же остается, поскольку никогда нельзя быть уверенным в том, что суд встанет на сторону ответчика, поэтому риск быть привлеченным к ответственности не пропадает.

²⁰⁵ Гафуров Р. Как не злоупотребить правом при регистрации товарного знака и защите прав на него. URL: <https://vc.ru/u/606937-ruslan-gafurov/163197-kak-ne-zloupotrebit-pravom-pri-registracii-tovarnogo-znaka-i-zashchite-prav-na-nego> (дата обращения: 06.04.2022).

Тем не менее постановление Пленума предложило иной путь – через оспаривание решения Роспатента.

Этот путь изложен в п. 171 постановления Пленума № 10, где указано, что при оспаривании решения Роспатента в СИП РФ действия правообладателя, которые связаны с регистрацией товарного знака, могут быть признаны злоупотреблением правом.

Следовательно, лицо может обратиться в Роспатент с возражением об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, которое будет по одному из оснований для возможного оспаривания, скорее всего, формальному, например, в связи с введением потребителей в заблуждение или сходством до степени смешения, которое в действительности отсутствует.

После того, как Роспатент вынесет очевидно отказное решение, заявитель может путем обжалования его в Суде по интеллектуальным правам ссылаться именно на злоупотребление правом при регистрации товарного знака. При этом он может вообще не ссылаться на какие-либо ошибки, которые допустил Роспатент и которые должны являться основанием для оспаривания его решения.

Такую возможность, конечно, заинтересованные лица охотно стали использовать. Например, в ходе дела № СИП-34/2019²⁰⁶ истец получил отказ при рассмотрении его самостоятельного иска о признании действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, злоупотреблением правом. Суд отказал путем ссылки на п. 170 постановления Пленума ВС РФ № 10. После этого тот же истец использовал возможность, предоставленную п. 171 постановления Пленума ВС РФ № 10, и в ходе рассмотрения дела № СИП-475/2019²⁰⁷ смог добиться признания решения Роспатента недействительным путем признания судом действий правообладателя по регистрации обозначения злоупотреблением правом.

²⁰⁶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2019 по делу № СИП-34/2019. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 26.01.2023).

²⁰⁷ Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2019 по делу № СИП-475/2019. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 26.01.2023).

Однако запрет на подачу самостоятельного иска о злоупотреблении правом при регистрации товарного знака все же должен быть обоснован. Представляется, что политико-правовое обоснование такого запрета лежало в плоскости разделения частного и публичного интереса.

Конечно, когда мы говорим о публичном интересе, нужно обратить внимание на то, что трактоваться данная категория может с разных точек зрения. В исследованиях российских ученых публичный интерес раскрывается достаточно подробно и с разных сторон²⁰⁸. В частности, Г.Ф. Шершеневич был уверен, что товарные знаки затрагивают интересы не только их правообладателей, но и интересы обычных покупателей²⁰⁹.

В.И. Венедиктова указывает, что смысл публичного интереса выражается в поддержании баланса между интересами и потребностями общества с учетом возможности их максимального удовлетворения²¹⁰.

В свою очередь, А.А. Тюлькин считает, что различные средства индивидуализации способны воздействовать не только на интересы населения, но и на интересы государства, которые выражаются в соблюдении здоровой рыночной конкуренции²¹¹. Еще один автор, С.Б. Третьякова, в качестве одного из ключевых публичных интересов называет свободу осуществления предпринимательской деятельности²¹². Экономическая деятельность и экономика не являются лишь

²⁰⁸ См., например: Михайлов С. В. Категория интереса в российском гражданском праве. М.: Статут, 2002. 205 с.; Осипов А.А. Интерес как гражданско-правовая категория, опосредующая возникновение, изменение и/или прекращение правоотношений // Гражданское право. 2010. №2; Тотьев К.Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и право. 2002. № 9.

²⁰⁹ Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки. М.: Статут, 2003. С. 14–15.

²¹⁰ Венедиктова И.В. Охраняемый законом интерес в гражданском праве. Харьков: Точка, 2012. С. 183.

²¹¹ Тюлькин А.А. Гражданско-правовая охрана интересов потребителей в сфере использования средств индивидуализации товаров: дис. на соиск. степ. канд.юр.наук., Казань, 2018. С. 46.

²¹² Третьякова С.Б. Публичный интерес как базовый для появления СРО в российском праве // Административное и муниципальное право. 2012. N 11.

частной сферой деятельности²¹³. Комплексный характер законодательства в сфере предпринимательских отношений как раз обусловлен необходимостью одновременного поддержания в балансе частных и публичных интересов²¹⁴.

Таким образом, под публичным интересом мы понимаем любые блага, которые касаются неопределенного круга лиц: добросовестная конкуренция – благо для предпринимателей, отсутствие сходства до степени смешения у товарных знаков – благо как для предпринимателей, так и для потребителей.

Частный интерес – это благо одного конкретного лица. Вторжение в имущественную сферу такого лица будет нарушать частный интерес.

Подача самостоятельного иска о недобросовестной конкуренции правообладателя при регистрации товарного знака затрагивает публичный интерес, то есть интерес неопределенного круга лиц. В этом случае защищается как интерес конкретного частного лица, так и состояние конкуренции в целом. Поэтому не требуется дополнительных условий для обращения в суд, например таких, как подача правообладателем иска о нарушении. Воздействия на публичную сферу достаточно, чтобы признать возможность подачи такого самостоятельного иска.

Иначе дело обстоит с иском о злоупотреблении правом. Такой иск касается лишь частного интереса, конфликт имеется лишь между двумя частными лицами. Публичный интерес при этом не затрагивается, поскольку одно или сразу оба конфликтующих лица не используют товарный знак в обороте, значит, среди потребителей смешения также возникнуть не может.

При таких обстоятельствах, само по себе предположение о наличии недобросовестной цели при регистрации товарного знака, то есть предположение об осуществлении недобросовестным лицом лишь первого, подготовительного, этапа злоупотребления, не будет влечь вторжения в имущественную сферу другого лица, от которого безусловно требуется защита. Такая необходимость появляется

²¹³ Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография / МГУ имени М.В. Ломоносова; Е. П. Губин, В. А. Вайпан, И. С. Шиткина [и др.]; отв. ред. Е. П. Губин. — Москва: Юстицинформ, 2019. С. 23.

²¹⁴ Предпринимательское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. — 4-изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М. 2023. — Том 1. С. 92.

лишь в том случае, если недобросовестный правообладатель применяет конкретные меры защиты против добросовестного лица, то есть когда к подготовительному этапу добавляется второй этап злоупотребления – непосредственная реализация недобросовестного намерения. В этом случае у добросовестного участника рынка появляется право на заявление доводов о злоупотреблении правом при регистрации товарного знака, которые должны быть обязательно исследованы судами.

При таких обстоятельствах п. 171 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 противоречит логике, которую установил Верховный Суд в п. 170. Так как любое лицо имеет возможность оспаривать правовую охрану товарного знака через Роспатент, а потом обжалуя решение Роспатента, заявить доводы о злоупотреблении правом в качестве самостоятельных в Суде по интеллектуальным правам, даже если недобросовестный правообладатель не применял никаких защитных мер.

В целом, полагаем, что пп. 6 п. 2 ст. 1512 в части злоупотребления правом вообще должен быть исключен из ГК РФ. Такого основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку быть не должно, что подробнее будет разъяснено в 3 главе настоящего исследования. Если же исходить из действия этого подпункта в части злоупотребления правом, полагаем, что п. 171 в любом случае необходимо скорректировать. Этот пункт также должен касаться исключительно конкретных действий правообладателя, направленных на умаление имущественной сферы добросовестного лица.

В связи с вышеизложенным абз. 1 п. 171 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 должен был бы быть сформулирован следующим образом:

«При рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, действия подателя возражения, если возражение основано на наличии у подателя возражения исключительного права на товарный знак, судом на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции,

исходя из имеющихся фактических обстоятельств могут быть признаны злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В таком случае суд может принять решение о признании недействительным решения Роспатента».

Таким образом, п. 171 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 будет касаться только случаев, когда недобросовестный правообладатель пытается вторгнуться в имущественную сферу добросовестного лица путем оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку такого добросовестного лица.

Следовательно, запрет недобросовестной конкуренции, в первую очередь, направлен на защиту публичного интереса, поэтому самостоятельный иск о недобросовестной конкуренции при регистрации товарного знака возможен. Тогда как злоупотребление правом при регистрации товарного знака затрагивает лишь частный интерес, поэтому использование такого последствия злоупотребления, как оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку (которое также может повлиять на публичный интерес), допустимо лишь тогда, когда нарушение частного интереса очевидно, и нарушенный частный интерес нуждается в публичной защите.²¹⁵

Существует и другое мнение, которое заключается в том, что подача самостоятельного иска о злоупотреблении исключительным правом на товарный знак должна быть легализована, так как обеспечит должную защиту правого интереса пострадавшего от злоупотребления лица²¹⁶. Тем не менее, на наш взгляд, существуют более действенные механизмы защиты такого интереса, речь о которых пойдет в III главе.

Таким образом, в ходе исследования в рамках второй главы удалось сформулировать следующие выводы.

²¹⁵ Гафуров Р.Ф. Вопросы злоупотребления правом на товарные знаки в контексте пункта 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23 апреля 2019 // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2023. № 1 (73). С. 75-81.

²¹⁶ Айрапетов Н.А. Принцип добросовестности и требование о злоупотреблении правом при регистрации товарного знака // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2024. N 1. С. 93 – 99.

Определено, что выделить виды злоупотребления исключительным правом на товарный знак возможно на основании двух критериев: наступающие последствия и время совершения деяния. Исходя из указанных критериев, выделяется три вида злоупотребления исключительным правом на товарный знак: 1) злоупотребление правом при регистрации товарного знака, 2) злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак по договору или на основании иного волевого правопреемства, 3) злоупотребление правом при применении конкретных мер защиты исключительного права на товарный знак.

Совершение акта злоупотребления исключительным правом на товарный знак возможно только после регистрации товарного знака, так как до момента регистрации отсутствует субъективное гражданское право, которым можно было бы злоупотребить, несмотря на то что срок действия исключительного права исчисляется с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака. Следовательно, формулировки «злоупотребление правом при регистрации», «злоупотребление правом при совершении действий, связанных с предоставлением правовой охраны» обозначают момент времени, когда недобросовестная цель будущего правообладателя сформировалась и начала реализовываться с учетом срока действия исключительного права на товарный знак — при подаче заявки, тогда как сам акт злоупотребления совершается уже после регистрации товарного знака. Таким образом, так называемое «злоупотребление правом при регистрации товарного знака», а также «злоупотребление правом при приобретении исключительного права по договору» включают в себя подготовительный этап (подача заявки на регистрацию товарного знака, заключение договора об отчуждении исключительного права), а также непосредственное злоупотребление (например, подача иска в связи с нарушением исключительного права на этот товарный знак к лицу, которому правообладатель хочет причинить вред).

Установлено, что законодательство ведущих иностранных правовых порядков, а именно США, Франции, Германии, КНР, не содержит в качестве отдельных

самостоятельных оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию при регистрации товарных знаков. Вместо этого в законодательстве может присутствовать общее основание – недобросовестность при регистрации.

При этом те обстоятельства, которые выделены Судом по интеллектуальным правам для доказывания недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, судами иностранных правопорядков также объединяются при установлении общего правонарушения: недобросовестного поведения при регистрации товарных знаков. Это единое правонарушение включает в себя любые недобросовестные действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака.

Выявлено, что разделение оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ на злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию носило случайный характер. Ни законодатель, ни научное сообщество не объяснили необходимости выделения этих двух оснований в качестве самостоятельных. В результате Суд по интеллектуальным правам самостоятельно разграничил эти правонарушения между собой.

Аргументировано, что норма пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ не распространяется на сходные до степени смешения товарные знаки того же правообладателя, если исключительные права на них были приобретены правообладателем на основании договора, а также если они имеют более ранний приоритет по отношению к товарному знаку, действия правообладателя по регистрации которого были признаны злоупотреблением правом.

Запрет на подачу самостоятельного иска о признании действий правообладателя, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак, злоупотреблением правом, нашедший отражение в п. 170 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении четвертой части ГК РФ», можно теоретически обосновать следующим

образом: публичный интерес в этом случае не нарушается, а нарушение частного интереса является неочевидным.

При этом обосновано, что предложенный Верховным Судом РФ обходной путь через оспаривание решения Роспатента, указанный в п. 171 того же постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019, разрушает логику, которую Верховный Суд РФ вкладывал при разработке п. 170.

Доказано, что при установлении факта злоупотребления правом при регистрации или приобретении товарного знака по договору суд обязательно устанавливает два обстоятельства: 1) факт неиспользования товарного знака, 2) недобросовестная цель правообладателя при регистрации обозначения или при приобретении права на него по договору.

Первое обстоятельство призвано формализовать установление факта злоупотребления правом, в связи с чем обязательность его установления является верной. Второй критерий является субъективным, однако устанавливается на основании объективных фактов: предшествующего и последующего поведения правообладателя. О злоупотреблении правом при приобретении права на товарный знак могут свидетельствовать и другие обстоятельства, например, наличие длительных партнерских отношений между оппонентами, однако они выступают факультативными по отношению к необходимости установления двух обязательных.

ГЛАВА 3. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

§1. Общие и специальные последствия признания действий правообладателя товарного знака злоупотреблением правом

Ранее в рамках диссертации мы рассматривали последствия злоупотребления исключительным правом с целью выделения видов злоупотребления исключительным правом на товарный знак. В данном параграфе мы выделим и классифицируем возможные последствия злоупотребления правом на товарный знак с точки зрения общих и специальных последствий.

Под общими последствиями злоупотребления исключительным правом на товарный знак мы понимаем такие последствия, которые могут наступить при злоупотреблении любым субъективным гражданским правом (абсолютным, относительным из договорного правоотношения, корпоративным и т.д.).

Под специальными последствиями злоупотребления исключительным правом на товарный знак мы понимаем только такие последствия, которые применимы исключительно к злоупотреблению исключительным правом на товарный знак и не могут быть применены к злоупотреблению иными субъективными гражданскими правами.

В ст. 10 ГК РФ законодательно выделены следующие общие последствия злоупотребления правом, применимые и к злоупотреблению исключительным правом на товарный знак: отказ в защите права и право на возмещение убытков.

Кроме того, исследователи также выделяют такие последствия злоупотребления, как игнорирование правомочий лица, злоупотребившего правом, признание за потерпевшей стороной права, которым оно прежде не обладало, признание сделки недействительной, снижение размера ответственности перед злоупотребляющим правом лицом и другие²¹⁷.

²¹⁷ Мусарский С.В. Обзор судебной практики применения норм о запрете злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ) (полный анализ всей судебной практики за 1995 - 2011 годы). URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 13.02.2023).

Подробнее предлагаем остановиться именно на законодательно выделенных общих последствиях злоупотребления гражданским правом: отказ в защите права и возмещение убытков.

Отказ в защите права как универсальное последствие злоупотребления правом применимо ко всем видам злоупотребления исключительным правом на товарный знак. Если правообладатель злоупотребил правом при приобретении исключительного права вследствие регистрации или по договору, то в защите такого права ему будет отказано.

Тем не менее, у ученых нет единого понимания о том, что конкретно понимается под категорией «отказ в защите права». Как указывает С.Д. Радченко, отказ в защите права может пониматься как отказ в применении способа защиты, отказ в учете возражений ответчика, в лишении субъективного права, в понуждении к совершению определенного действия, в признании сделки недействительной. В итоге С.Д. Радченко делает вывод, что отказ в защите права может пониматься только как отказ в применении способа защиты и отказ в учете возражений ответчика²¹⁸. А.В. Волков полагает, что отказ в защите права является гражданско-правовой санкцией²¹⁹. Большинство исследователей поддерживает эту точку зрения, обращая внимание на терминологическую разницу между понятием «ответственность» и «санкция»²²⁰.

На наш взгляд, наиболее верной является точка зрения, в соответствии с которой отказ в защите права – это санкция за совершение акта злоупотребление

²¹⁸ Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.: Волтерс-Клувер, 2010. С. 123-140.

²¹⁹ Волков А.В. Что такое отказ в защите права по ст. 10 ГК РФ // Актуальные проблемы российского права. 2009. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-otkaz-v-zaschite-prava-po-st-10-gk-rf> (дата обращения: 07.11.2024).

²²⁰ См., например, Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права; предисл. Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 2005. С. 85., Потапенко Е.Г., Крестина Е.А. Отказ в судебной защите гражданских прав как следствие злоупотребления правом // Вопросы современной юриспруденции. 2017. №1 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otkaz-v-sudebnoy-zaschite-grazhdanskih-prav-kak-sledstvie-zloupotrebleniya-pravom> (дата обращения: 27.01.2026)., Валынкина И.А. Гражданско-правовые последствия злоупотребления правом // АЮБ. 2014. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-pravovye-posledstviya-zloupotrebleniya-pravom> (дата обращения: 27.01.2026).

правом, но не ответственность, поскольку эта санкция направлена на сохранение прав потерпевшего при отсутствии каких-либо дополнительных потерь со стороны недобросовестного лица.

Следовательно, такое последствие, как отказ в защите права влечет для правообладателя товарного знака либо отказ в применении способа защиты, либо отказ в учете его возражений на требования иного лица.

Такое последствие, как возмещение убытков, представляет собой особенный интерес. В практике можно найти не так много дел, где убытки бы взыскивались именно в связи со злоупотреблением правом. Обычно в решениях суда есть ссылка на ст. 10 ГК РФ и возможность взыскания убытков, но убытки фактически взыскиваются за иные правонарушения. Убытки – это, безусловно, одна из мер гражданско-правовой ответственности, что не отрицается даже теми, кто критикует узкое понимание убытков и полагает, что понятие «убытки» не всегда тождественно исключительно гражданско-правовой ответственности²²¹.

Один из интересных случаев злоупотребления правом (не имеющий отношения к товарным знакам) приведен в Обзоре судебной практики ВС РФ № 3 за 2019 год²²². В этом деле ответчик при взыскании компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью, скрыл информацию о наличии близких родственников погибшего, поэтому истец обратился в суд за взысканием убытков на основании п. 4 ст. 10 ГК РФ, суды иск удовлетворили.

В контексте права на товарный знак нам не удалось найти случаев, когда из-за злоупотребления правообладателем исключительным правом на товарный знак потерпевшая сторона обращалась в суд за взысканием убытков.

²²¹ Смаков В. М. Понятие убытков: деконструкция их определения как меры ответственности // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2022. № 4. С. 84-96.

²²² «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019). URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 13.02.2023).

Тем не менее, в судебной практике есть решение по схожему институту – недобросовестной конкуренции. Так, в рамках дела № 40-48326/2024²²³ истец обратился к ответчику с иском о взыскании убытков в связи с недобросовестными действиями ответчика как правообладателя товарных знаков. Ответчик направил претензионные письма крупным продавцам продукции истца, вследствие чего они прекратили продажи его товаров. Суд признал действия ответчика по регистрации товарных знаков актом недобросовестной конкуренции, поэтому удовлетворил требования о взыскании убытков свыше 10 миллионов рублей.

Расчет реального ущерба сделан в отношении оставшихся на складах экземпляров продукции и фасовочных пакетов для них (за вычетом реализованной продукции), т.к. это была продукция, которая была закуплена, но которую не удалось реализовать из-за претензий недобросовестного лица. Расчет упущенной выгоды сделан из расчета того, что по показателям продаж прошлых периодов сформировалась себестоимость одного экземпляра продукции.

Достаточно очевидно, что подобная ситуация возможна не только в случае установления факта недобросовестной конкуренции, но и в случае злоупотребления правообладателем исключительным правом на товарный знак²²⁴.

Допустим, недобросовестное лицо решило заработать на взыскании компенсации с продавцов на популярных маркетплейсах. Проведя исследование, такое лицо установило, что многие продавцы используют достаточно стандартное обозначение для индивидуализации своих товаров. При этом товарный знак на такое обозначение принадлежит другому лицу, не использующему его по назначению. Недобросовестное лицо обращается к правообладателю такого товарного знака, приобретает исключительное право на него по договору, а далее предъявляет претензии ко всем продавцам и к самим маркетплейсам.

²²³ Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2024 по делу № 40-48326/2024. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 05.09.2024).

²²⁴ Гафуров Р.Ф. Взыскание убытков за злоупотребление правом при приобретении права на товарный знак // Евразийский юридический журнал. № 1(200)/2025. С. 228-230.

Маркетплейсы, действуя как информационные посредники, вынуждены заблокировать карточки товаров продавцов, продавцы начинают нести убытки. Далее правообладатель обращается в суд за взысканием компенсации, но в ходе судебного разбирательства выясняется, что он злоупотребил правом при приобретении права на товарный знак по договору.

В подобной ситуации все продавцы, пострадавшие от блокировки карточек своих товаров, а также сами маркетплейсы, зарабатывающие, например, на комиссиях с продажи товаров, понесли убытки, которые они вправе взыскать с недобросовестного правообладателя на основании п. 4 ст. 10 ГК РФ. Аналогично обстоит дело и в случаях злоупотребления правом при регистрации товарного знака, и в случаях злоупотребления правом при применении мер защиты. Разница состоит лишь в том, что при злоупотреблении правом на защиту право на взыскание убытков возникнет лишь у того лица, по отношению к которому было признано злоупотребление, ну и, конечно, у маркетплейса.

Таким образом, такие общие последствия злоупотребления правом на товарный знак, как отказ в защите права и взыскание убытков вполне применимы к случаям злоупотребления исключительным правом на товарный знак.

Теперь следует обратиться к специальным последствиям признания действий правообладателя товарного знака злоупотреблением правом.

Таким специальным последствием, названным в законе, выступает возможность оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку. Действительно, это последствие не может применяться к иным субъективным гражданским правам из-за конкретизации объекта гражданского права.

Тем не менее, в рамках диссертации во второй главе мы выявили еще одно специальное последствие злоупотребления исключительным правом на товарный знак, а именно, отказ в защите права против любых третьих лиц.

Такое последствие выделяется в связи с тем, что допуская злоупотребление правом при приобретении права на товарный знак, правообладатель делает

порочным само субъективное право на товарный знак. Следовательно, сам объект имеет «порок».

Эффект злоупотребления правом при установлении таких видов злоупотребления, как злоупотребление правом при приобретении права на товарный знак, распространяется именно на товарный знак как на объект, а не только на самого правообладателя, в связи с чем отказ в защите права как последствие злоупотребления правом на товарный знак должен действовать в отношении любых третьих лиц, а не только тех лиц, в отношении которых было установлено злоупотребление правом. Наличие такого последствия связано с особой нематериальной природой товарных знаков и злоупотребления исключительным правом на них.

Особая нематериальная природа заключается в том, что нарушителями права на товарный знак могут быть сразу несколько лиц, никак не связанных между собой, находящихся в разных частях нашей страны. Более того, таких нарушителей может быть огромное количество. Эта особенность объектов интеллектуальной собственности и стала причиной их выделения в отдельную подотрасль гражданского права. Поэтому распространение последствий злоупотребления на объект интеллектуальной собственности в целом отвечает задачам защиты интересов участников гражданского оборота, когда объект не привязан к какому-либо месту, предмету материального мира или ограниченному количеству экземпляров.

При установлении факта «злоупотребления правом при приобретении исключительного права на товарный знак по договору или в результате иного волевого правопреемства» эффект «поражения» самого товарного знака, а не только правообладателя, действует до того момента, пока правообладателем «порочного» товарного знака остается тот же самый правообладатель, то есть до смены правообладателя. После смены правообладателя этот эффект исчезает. При установлении факта «злоупотребления правом при регистрации» этот эффект не прекращается. Эта разница обусловлена моментом времени осуществления

недобросовестного поведения: в случае с так называемым «злоупотреблением правом на товарный знак при регистрации» правообладатель стал причиной появления «порочного» товарного знака, тогда как при «злоупотреблении правом при приобретении исключительного права по договору или в результате иного волевого правопреемства» правообладатель на появление товарного знака никакого влияния не оказал, однако в результате его приобретения «опорочил» товарный знак как объект права на время своего правообладания. Следующий правообладатель такого знака может иметь добросовестные намерения, следовательно, товарный знак как объект в этом случае избавится от своего временного «порока».

Таким образом, выделены два специальных последствия злоупотребления исключительным правом на товарный знак: невозможность защиты своего права против любых третьих лиц и возможность оспаривания предоставления ему правовой охраны. На последнем следует остановиться поподробнее.

§2. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку как специальное последствие злоупотребления правом

Главным специальным последствием признания действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, злоупотреблением правом, является возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

В соответствии с п. 2 ст. 1513 ГК РФ, после того как суд признает действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Роспатент с приложением такого решения для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

Таким образом, недостаточно установить факт злоупотребления правом для того, чтобы правовая охрана товарного знака была оспорена. До того момента, пока заинтересованное лицо не подаст возражение в Роспатент, товарный знак продолжает действовать в полном объеме. То есть может сложиться такая

ситуация, когда лицо после отказа в иске оппоненту в суде решает остановиться и не обращается с возражением в Роспатент.

Следовательно, формально у правообладателя остается возможность предъявлять иски к любым другим лицам, требуя запрета использования обозначений или взыскания компенсации. А суд автоматически не может отказывать в таком иске, так как факт злоупотребления правом устанавливается в каждом конкретном случае.

Однако Суд по интеллектуальным правам в деле № СИП-642/2018 сформировал прецедентную позицию, которая разрешила эту ситуацию²²⁵.

Известная российская компания, которая занимается аккумулярованием товарных знаков с целью дальнейшего предъявления претензий к лицам, неправомерно использующим зарегистрированные знаки, предприняла попытку оспорить действующую в отношении товарного знака федеральной аптечной сети правовую охрану, аргументируя свои претензии высоким уровнем сходства обозначений.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, ссылаясь на отсутствие сходства до степени смешения. В Суде по интеллектуальным правам дело прошло несколько кругов, однако в итоге решение Роспатента было оставлено в силе.

Дело в том, что компания уже несколько раз обращалась с различными исками к третьим лицам, в основе которых был тот же самый товарный знак. В рамках рассмотрения дела № А55-1744/15 действия, которые предпринимал правообладатель в процессе приобретения прав на спорный товарный знак, были расценены судом как злоупотребление правом.

Однако его правовую охрану никто не оспорил, в Роспатент с соответствующим заявлением никто не обратился, поэтому правообладатель продолжил осуществлять исключительное право на это обозначение в целях причинения вреда другим лицам.

²²⁵ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 № С01-450/2019 по делу № СИП-642/2018. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 13.02.2023).

Тем не менее, в этот раз сеть аптек заявила о выводах судов из дела № А55-1744/15 и доказывала в Суде по интеллектуальным правам, что независимо от того, что субъектный состав в двух делах различный, товарный знак недобросовестного лица не является законным препятствием для регистрации нового товарного знака сети аптек, так как он не используется, у правообладателя отсутствует достойный защиты интерес в оспаривании товарного знака сети аптек.

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с этой позицией, указав следующие аргументы.

По общему правилу, злоупотребление правом, допущенное в отношении одного лица, не является основанием для автоматического признания злоупотребления в отношении любых других лиц, в связи с тем, что любое злоупотребление правом направлено против определенного лица.

Однако существует исключение, и это исключение относится к сфере товарных знаков. При злоупотреблении правом при совершении регистрационных действий положения ст. 10 ГК РФ применяются с учетом положений пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и смысла этого правонарушения.

В том случае, если товарный знак приобретался недобросовестно, это обстоятельство необходимо установить лишь однажды, поскольку эффект последствия признания недобросовестности в этом случае распространяется не только на взаимоотношения лиц, участвующих в деле, но и на сам товарный знак в целом.

Более того, принимая во внимание положения пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ правовые последствия могут наступить и для других товарных знаков, которые принадлежат этому правообладателю и, например, образуют единую серию.

Таким образом, даже тот факт, что предоставление правовой охраны товарному знаку не было признано недействительным в порядке пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ через подачу возражения в Роспатент, не исключает того, что после установления злоупотребления правообладатель фактически лишен возможности

реализовывать свое право на защиту этого знака или посредством такого знака оспаривать правовую охрану иных обозначений.

Как мы указывали в предыдущем параграфе, полагаем, что данный вывод должен действовать и в ситуации злоупотребления правом, которое было допущено при получении исключительных прав на обозначение по договору. Недобросовестная цель правообладателя состояла в приобретении исключительного права на конкретный товарный знак для причинения вреда, поэтому такое последствие признания злоупотребления правом, как невозможность удовлетворения претензий недобросовестного правообладателя к иным лицам, должно распространяться и на вид злоупотребления, связанный с приобретением исключительного права на товарный знак по договору. Однако распространяться оно должно с некоторыми оговорками.

Так, в первом случае злоупотребления товарный знак является порочным, несмотря на то, кто именно является его правообладателем, поскольку исключительное право на него изначально возникло для недобросовестной цели.

Если же исключительное право было приобретено по договору, в гражданском обороте товарный знак появился, предположительно, с добросовестными целями. Недобросовестный контекст он приобрел в связи с тем, что права на него принадлежат недобросовестному правообладателю. По этой причине действие презумпции недобросовестности в отношении такого товарного знака возможно лишь в случае нахождения прав на данный знак у недобросовестного правообладателя. После того, как недобросовестный правообладатель отчуждает исключительные права добросовестному субъекту правоотношений, знак снова становится непорочным.

Обзор практики Верховного Суда РФ 2023 года, касающийся вопросов злоупотребления правом правообладателей товарных знаков, в п. 3 приходит к противоположному выводу²²⁶. Суд ссылается на позицию о том, что единожды

²²⁶ "Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023). URL: <https://consultant.ru/> (дата обращения: 08.12.2023).

установленная недобросовестная цель при приобретении товарного знака является лишь основанием для его оспаривания по правилам ст. 1512 ГК РФ, но правовой эффект не распространяется на третьих лиц.

Считаем такую позицию достаточно спорной и не соответствующей смыслу ст. 1512 ГК РФ. Напротив, позиция президиума СИП РФ по делу № СИП-642/2018 является единственно верной, так как учитывает политико-правовое значение признания злоупотреблением правом регистрации обозначения.

Теперь следует обратиться к тому, что оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку по основанию пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ может лишь заинтересованное лицо.

Понятие заинтересованного лица применительно к товарным знакам встречается также в ст. 1486 ГК РФ, где речь идет о возможности досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования.

Тем не менее, категория заинтересованного лица в этих двух случаях достаточно сильно отличается. Так, Суд по интеллектуальным правам применительно к ст. 1486 ГК РФ сформировал позицию, что заинтересованным лицом может быть признано лишь то, которое имеет реальный интерес в использовании обозначения в гражданском обороте, о чем могут свидетельствовать подготовительные действия к производству и реализации, фактическое введение товаров в оборот с таким же обозначением, спор между сторонами о нарушении исключительного права на товарный знак и т.д.²²⁷

Заинтересованность же по смыслу п. 2 ст. 1513 ГК РФ гораздо менее формализована. Так, в постановлении ВАС от 3 апреля 2012 г. № 16133/11²²⁸ указано, что законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное

²²⁷ Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 года № СП-23/20). URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-results-of-generalization-of-judicial-practice-on-disputes-on-the-early-termination-of-legal-protection-of-the-trademark-in-connection-with-its-non-use> (дата обращения: 13.02.2023).

²²⁸ Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 № 16133/11 по делу № А40-4717/11-67-39. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 13.02.2023).

лицо», поэтому таким лицом будет считаться любое, которое сможет обосновать наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны товарного знака.

Ученые-юристы поддержали эту позицию²²⁹, главным образом в контексте абсолютных оснований для отказа в регистрации. Кроме того, Верховный Суд РФ разъяснил, что заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по причине противоречия общественной морали должна пониматься максимально широко, так как тут затрагивается публичный интерес²³⁰.

Таким образом, чтобы доказать свою заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, указанным в п. 2 ст. 1513 ГК РФ, достаточно продемонстрировать наличие таких обстоятельств, как подача заявки на регистрацию обозначения, которой противопоставили оспариваемый товарный знак, наличие спора между сторонами и т.д.

Рассмотрим подробнее, какими обстоятельствами доказывается заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны по пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ в части злоупотребления правом.

Представляется, что в случае, когда с соответствующим возражением обращается лицо, участвовавшее в рассмотрении дела, в котором действия правообладателя были признаны злоупотреблением правом, никаких сложностей нет. В этом случае заинтересованность следует из того факта, что товарный знак регистрировался исходя из целей злоупотребления в отношении этого конкретного лица.

Однако В.Ю. Джермакян приводит в пример дело, в котором установление злоупотребления правом при регистрации товарного знака не стало причиной оспаривания его правовой охраны в порядке ст. 1513 ГК РФ, несмотря на то, что

²²⁹ См., например: Гришаев С.П. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Постатейный комментарий (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022); Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 30 июня 2022 г., представленные в Классификаторе постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам / М.А. Кольздорф и др. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 13.02.2023).

²³⁰ Определение Верховного Суда РФ от 07.10.2020 № 300-ЭС20-12511 по делу № СИП-819/2018. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 13.02.2023).

ответчиком по делу о нарушении и подателем возражения по пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ выступило одно и то же лицо²³¹.

Так, действия правообладателя по регистрации товарного знака в судебном порядке были признаны злоупотреблением правом. Тем не менее, лицу, обратившемуся за оспариванием предоставления ему правовой охраны в Палату по патентным спорам в удовлетворении возражения было отказано, так как, по мнению коллегии, деятельность правообладателя и подателя возражений не была аналогичной, а значит, у подателя возражения отсутствует фактический интерес в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, несмотря на то, что правообладатель предъявил к подателю возражения иск о нарушении.

Однако это дело – скорее эксцесс и случайность. Наличие спора о нарушении исключительного права выступает в качестве доказательства заинтересованности даже исходя из заинтересованности по смыслу статьи 1486 ГК РФ²³².

Также интересен аспект, который заключается в том, будет ли считаться заинтересованным лицо, которое использует для подачи возражения вынесенное решение, где было установлено злоупотребление правом правообладателя при регистрации, но в отношении другого лица.

На наш взгляд, не имеет значения, по чьим именно аргументам действия правообладателя были признаны злоупотреблением правом. В первую очередь, заинтересованность должна устанавливаться исходя из тех же критериев, которые были раскрыты выше. То есть Роспатент должен проверять именно фактическую заинтересованность в подаче возражения.

Теперь обратимся к общей целесообразности нахождения в ГК РФ такого основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, как злоупотребление правом.

²³¹ Джермакян В.Ю. 1 000 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 13.02.2023).

²³² См, например, Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021 по делу № СИП-750/2020. - URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 13.02.2023).

Как следует из выводов второй главы диссертации, в российском законодательстве это основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку возникло случайно.

Исследуя генезис пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, мы пришли к выводу, что злоупотребление правом как соответствующее основание впервые появилось именно в связи с принятием 4 части ГК РФ. Оно дополнило положения «Закона о товарных знаках», указывающие на то, что предоставление правовой охраны может быть оспорено в связи с недобросовестной конкуренцией.

При этом ни законодатель, ни ученые-правоведы не попытались объяснить включение злоупотребления правом как самостоятельного основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Более того, законодатель искусственно разделил понятия «злоупотребление правом» и «недобросовестная конкуренция», а в условиях, когда нет единства в определении соотношения понятий «злоупотребление правом» и «недобросовестная конкуренция», это стало настоящей проблемой.

Таким образом, остается непонятным, чем именно руководствовался законодатель, когда формулировал пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Возможно, он обращался к иностранному опыту. Однако во всех ведущих правовых системах именно недобросовестность, без разделения на самостоятельные правонарушения, выступает в качестве основания для отказа в регистрации или оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Именно в связи с этим нет никакого смысла в присутствии в законодательстве самостоятельного основания в виде злоупотребления правом при регистрации товарного знака для оспаривания предоставления ему правовой охраны. Суды, а именно Суд по интеллектуальным правам и Верховный Суд РФ, попытались отделить друг от друга недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом искусственно, на основе критерия неиспользования для злоупотребления правом и наличия конкурентных отношений для недобросовестной конкуренции.

Однако исходя из того, что такое разделение было искусственным и в нем отсутствует теоретическая основа, мы полагаем, что это основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку должно быть исключено из ГК РФ.

Кроме того, это также следует из принципа соразмерности. Принцип соразмерности означает, что смысл ограничения права состоит в том, что невозможно добиться той же цели иным, менее обременительным для лица способом. Если существует возможность достичь той же самой цели при меньшем ограничении прав и возможностей лица, то именно такой способ должен избрать законодатель или суд для достижения поставленной цели²³³.

Аналогичный подход был применен в основополагающем Постановлении Конституционного Суда РФ²³⁴. Конституционный Суд указал, что соразмерность означает дифференциацию ответственности в связи с большим количеством разнообразных факторов, которые должны учитываться судом при определении конкретных мер ответственности.

Как уже было отмечено, обязательным условием для признания действий правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом является факт его неиспользования.

У правообладателя товарного знака есть обязанность его фактического использования²³⁵. При этом ГК РФ уже предусматривает возможное

²³³ Третьяков В.А. Общая характеристика принципа соразмерности (пропорциональности) // Юридическая наука. 2021. № 5. С. 14. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-printsipa-sorazmernosti-proportsionalnosti> (дата обращения: 09.07.2023).

²³⁴ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 09.07.2023).

²³⁵ Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Продюсерская фирма "Самый вкус" на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»: определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 393-О. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 16.02.2023).

неблагоприятное последствие за несоблюдение этой обязанности правообладателем.

Согласно положениям ст. 1486 ГК РФ, охрана обозначения может быть прекращена досрочно, если товарный знак не использовался в гражданском обороте более трех лет.

Следовательно, ГК РФ уже предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака, если он фактически не используется. Следует особенно подчеркнуть, что в случае злоупотребления правом при регистрации товарного знака товары и услуги правообладателя не вводятся в оборот, правообладатель приобретает право на обозначение только для того, чтобы причинить вред другому лицу или приобрести иные преимущества незаконным путем (например, правообладатель может подать заявку на товарный знак на обозначение тождественное тому, по которому идет спор о досрочном прекращении правовой охраны вследствие неиспользования). Это означает, что фактического смешения товаров в обороте среди потребителей не происходит, нет также и нарушения конкурентного законодательства, так как между лицами отсутствуют конкурентные отношения.

При таких обстоятельствах прекращать правовую охрану товарного знака представляется излишним. После признания действий правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом последствиями должны быть отказ в защите права и возможность взыскания убытков. Этого для оппонента недобросовестного правообладателя должно быть достаточно для соблюдения его имущественных интересов, исходя из принципа соразмерности. После этого правообладатель никак не сможет помешать лицу использовать обозначение в обороте по своему усмотрению.

Если же такое лицо захочет зарегистрировать собственный товарный знак, оно сможет это сделать посредством прекращения правовой охраны товарного

знака недобросовестного правообладателя вследствие неиспользования. Первоначально такой подход сформулировали А.С. Ворожевич и Н.В. Козлова²³⁶.

Специально для этого случая предлагается внести изменения в ст. 1486 ГК РФ, где следует предусмотреть, что если действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, в судебном порядке были признаны злоупотреблением правом, то срок необходимого для прекращения правовой охраны товарного знака неиспользования сокращается до одного года. Аналогичное предложение было сделано А.С. Ворожевич и Н.В. Козловой²³⁷.

При этом пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ следует сохранить в части недобросовестной конкуренции, так как в этом случае нарушается публичный интерес в виде нормальной конкурентной среды и интересов потребителей из-за возможности введения их в заблуждение.

При таких обстоятельствах значение классификации видов злоупотребления правом на товарный знак, осуществленной Верховным Судом РФ, не утратится с учетом предложенных нами последствий наступления каждого из них.

1) Если в процессе разрешения спора суд установит, что при осуществлении действий, направленных на регистрацию нового товарного знака, правообладатель допустил злоупотребление правом, в иске должно быть отказано. Данный факт также может стать основанием для сокращения до 1 года легального периода неиспользования знака для досрочного прекращения предоставленной ему правовой охраны. К тому же, до тех пор, пока правообладатель не докажет добросовестность своих действий, он не будет иметь правовых оснований для обращения с притязаниями к третьим лицам для защиты исключительного права.

2) Если суд установит факт злоупотребления правом в процессе приобретения товарного знака на основании гражданско-правового договора, он

²³⁶ Ворожевич А.С., Козлова Н.В. Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты // *Lex russica*. 2017. № 5. С. 70-82.

²³⁷ Ворожевич А.С., Козлова Н.В. Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты // *Lex russica*. 2017. № 5. С. 70-82.

должен отказать правообладателю в защите его исключительного права. Данное последствие распространяется на возможность предъявления требований к третьим лицам до тех пор, пока правообладатель не докажет добросовестность своих действий. В то же время, данное основание не должно будет влечь за собой сокращение периода неиспользования товарного знака для досрочного прекращения его правовой охраны.

3) Если суд установит факт злоупотребления правом в процессе реализации мер защиты, он должен отказать правообладателю в защите его исключительного права. Это будет являться единственным последствием. При этом правообладатель не должен быть автоматически лишен возможности удовлетворения своих претензий к другим лицам на основании этого товарного знака.

Таким образом, предлагаем внести изменения в пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, и изложить его в таком виде:

«полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака или сходного с ним до степени смешения другого товарного знака, признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией».

Также предлагаем внести изменения в п. 1 ст. 1486 ГК РФ и изложить его следующим образом:

*«...Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. **В случае, если действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, в судебном порядке были признаны злоупотреблением правом, предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении одного года с даты государственной регистрации товарного знака. ... Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака***

в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица, либо в течение одного года, непосредственно предшествующего дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица, если действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, в судебном порядке были признаны злоупотреблением правом...».

Есть и еще одно объяснение необходимости разделения двух судебных процессов: первого, где было установлено злоупотребление правом при регистрации товарного знака, и второго, по поводу досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. Связано оно с избеганием возможности судебной ошибки. Истец в иске о нарушении не должен доказывать, что он фактически использует товарный знак. Так, в предмет доказывания в иске о нарушении исключительного права на товарный знак входит только факт принадлежности истцу права на товарный знак и факт его нарушения ответчиком²³⁸.

И если по какой-то причине суд по собственной инициативе вынесет решение, в мотивировочной части которого будут выводы о злоупотреблении правом, хотя такой вопрос вообще не поднимался в процессе или поднимался лишь вскользь, истец не сможет это положение исправить, так как не допускается приобщение новых доказательств в судах вышестоящих инстанций без доказывания невозможности их предоставления в суд первой инстанции.

Именно такая ситуация рассматривалась в рамках дела № А40-6495/2022²³⁹. Суд первой инстанции на основании ничем не доказанного довода ответчика признал, что истец злоупотребил правом на товарный знак путем приобретения

²³⁸ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.07.2021 № С01-962/2021 по делу № А56-126623/2019. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 16.02.2023).

²³⁹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2024 № С01-1659/2022 по делу № А40-6495/2022. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 02.09.2024).

исключительного права на него по договору. В рамках рассмотрения дела в судебном заседании в суде первой инстанции этот вопрос не поднимался, поэтому при оспаривании решения суда в апелляции истцу пришлось приобщать новые доказательства собственной добросовестности. Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, иск удовлетворил. Тем не менее, Суд по интеллектуальным правам отправил дело на новое рассмотрение, поскольку суд апелляционной инстанции не мотивировал необходимость приобщения новых доказательств от истца. При повторном рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции истцу вновь удалось приобщить новые доказательства, обосновав невозможность приобщения их в суде первой инстанции тем, что суд первой инстанции вопрос о злоупотреблении правом на обсуждение не поднимал, поэтому и возразить надлежащим образом истец был не способен. При повторном рассмотрении Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебный акт суда апелляционной инстанции.

Несмотря на благоприятный для истца исход, это дело демонстрирует большую опасность подобной судебной ошибки для сторон спора, потому что исправить подобную ошибку в суде апелляционной инстанции ординарными способами очень сложно.

При этом такая ошибка, хотя бы частично, может быть исправлена в деле о досрочном прекращении, потому что в этом случае истец в деле о нарушении исключительного права сможет доказать использование товарного знака, и товарный знак сохранит свое действие.

При принятии предложенных изменений остается еще одна проблема, требующая решения, – это преюдиция.

Согласно ч.2 ст.69 АПК РФ, обстоятельства, которые были установлены арбитражным судом в рамках рассмотренного ранее дела, не должны доказываться снова при рассмотрении другого дела с участием тех же самых лиц²⁴⁰.

²⁴⁰ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.12.2022, с изм. от 10.01.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023). URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 16.02.2023).

Отсюда можно было бы сделать вывод, что участие в деле о досрочном прекращении предоставленной товарному знаку правовой охраны бессмысленно, если в рамках рассмотрения дела о злоупотреблении правом действия, предпринимаемые правообладателем в рамках регистрации нового товарного знака, были расценены как злоупотребление правом, так как в этом случае был установлен факт неиспользования обозначения.

Однако в действительности это не так. Как следует из позиции Конституционного Суда РФ, а также позиций Верховного Суда РФ, преюдициальными являются именно обстоятельства, то есть фактические обстоятельства дела, тогда как суд не связан правовой оценкой, юридической квалификацией этих обстоятельств, а также применение материального и процессуального права преюдициального значения для суда не имеют²⁴¹.

Предметом рассмотрения спора, который связан с признанием действий правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом, является либо факт нарушения, либо попытка оспорить или, наоборот, убедить Роспатент предоставить правовую охрану товарному знаку.

Предметом рассмотрения спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является факт использования товарного знака, а конкретно, не любого использования, а связанного исключительно с введением товаров или услуг, маркируемых товарным знаком, в гражданский оборот²⁴². В связи с чем фактические обстоятельства у этих двух дел различны.

²⁴¹ Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 2528-О "По запросу администрации Краснодарского края о проверке конституционности части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 302-ЭС19-473(13) по делу № А33-4262/2017, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.07.2018 № 307-АД18-976 по делу № А56-27290/2016, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.03.2016 по делу № 305-ЭС15-16362, А40-152245/2014. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 21.02.2023).

²⁴² Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 года № СП-23/20). URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-results-of-generalization-of-judicial-practice->

В деле, где было признано злоупотребление правом, вопрос использования обозначения мог не изучаться судом подробно, правообладатель мог не представить соответствующие доказательства, так как, исходя из природы спора, этого не требовалось²⁴³.

Но в случае с досрочным прекращением ключевым моментом выступает именно использование обозначения, причем использование квалифицированное. Поэтому суд, который рассматривает дело, не может быть юридически связан выводами другого суда о том, что правообладатель не использовал знак, даже несмотря на доказанность факта злоупотребления правом.

Однако следует учитывать позиции ВАС РФ, в соответствии с которыми анализ документов, которые уже являлись предметом рассмотрения в другом суде в отношении тех же обстоятельств, не допускается²⁴⁴.

Следовательно, если в деле, где действия правообладателя расценены в качестве злоупотребления правом, при этом правообладателем были представлены веские доказательства активного применения спорного товарного знака в гражданском обороте, однако они были отвергнуты судебным решением, которое вступило в силу, в судебном споре о досрочном прекращении правовой охраны обозначения суд не вправе, опираясь на те же доказательства, сформулировать вывод об использовании обозначения вследствие преюдиции.

Таким образом, было установлено, что возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в связи со злоупотреблением правом при регистрации в качестве последствия злоупотребления правом на товарный знак не имеет под собой теоретической основы. От этого последствия предлагается полностью отказаться. Тем не менее, для решения задачи по

[on-disputes-on-the-early-termination-of-legal-protection-of-the-trademark-in-connection-with-its-non-use](#) (дата обращения: 13.02.2023).

²⁴³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2022 г. N C01-693/2022 по делу N A56-66546/2020. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 21.02.2023).

²⁴⁴ Постановление Президиума ВАС РФ от 25.03.2008 № 12664/07 по делу № A29-2753/06-1э, Постановление Президиума ВАС РФ от 24.05.2005 № 225/04 по делу № A14-1234-03/39/1. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 21.02.2023).

устранению из реестра Роспатента знаков, которые были зарегистрированы с недобросовестными целями, предлагается конкретизировать норму о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие неиспользования (сократить срок легального неиспользования для таких знаков до одного года), что с точки зрения принципа соразмерности, будет полностью отвечать поставленным гражданским оборотом задачам.

§3. Реабилитация как способ преодоления последствий установления факта злоупотребления правом на товарный знак

Исследуя злоупотребление правом, допущенное при проведении действий, направленных на приобретение нового товарного знака, в научной литературе обычно не рассматривают возможность исправления недобросовестного поведения правообладателя, устранения пороков воли, допущенных в рамках действий, направленных на регистрацию товарного знака или приобретения права по договору, несмотря на то, что установление такого вида злоупотребления правом предполагает последствия на будущее время.

В дальнейшем правообладатель вполне в силах начать активное добросовестное использование обозначения, произвести отчуждение права на обозначение третьему лицу, которое будет являться абсолютно добросовестным. Что происходит в этом случае с решением о признании действий правообладателя злоупотреблением правом, ведь злоупотребление правом при регистрации устанавливается единожды и действует для товарного знака в целом?

Мы полагаем, что в таких случаях можно говорить о «реабилитации» или исправлении товарного знака. Похожая процедура исправления чего-то неправомерного известна гражданско-правовой науке — это конвалидация недействительных сделок. Несмотря на то, что мы не можем с полной уверенностью говорить о конвалидации товарных знаков из-за значительной разницы между понятиями «сделка» и «товарный знак», конвалидация вполне может помочь в формировании теоретической конструкции «реабилитации» товарных знаков.

Тем не менее, сначала необходимо обратиться к понятию конвалидации.

Оно используется в юридической науке, когда речь заходит о недействительных сделках²⁴⁵. Определения этого термина в российском законодательстве нет.

По мнению В.Е. Лукьяненко и Е.М. Тужиловой-Орданской, конвалидация ничтожной сделки – это нормативно-правовой инструмент, применение которого выражается в активных действиях ее субъектов или/и действиях, предпринимаемых судебным органом, с целью устранения выявленных пороков сделки и превращения ее в действительную с последующим порождением различных правовых последствий²⁴⁶.

В свою очередь, М.В. Смирнова уверена, что под исследуемым термином понимается наделение юридической силой ничтожной сделки, при этом такое наделение происходит непосредственно с момента ее заключения. Конвалидация может затрагивать исключительно ничтожные сделки, в связи с тем, что исцеление оспоримых сделок в принципе невозможно, так как в этом нет никакого смысла²⁴⁷.

Понятие «исцеление» или «конвалидация» сделки было известно еще в отечественных дореволюционных исследованиях.

Так, Д.И. Мейер указывал, что невозможно исцелить ничтожную сделку, но возможно заменить ее новой сделкой²⁴⁸. Схожей позиции придерживался Г.Ф. Шершеневич²⁴⁹.

²⁴⁵ Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 21.02.2023).

²⁴⁶ Тужилова-Орданская Е.М., Лукьяненко В.Е. Конвалидация недействительных сделок в российском праве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. Вып. 45. С. 530. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konvalidatsiya-nedeystvitelnyh-sdelok-v-rossiyskom-prave/viewer> (дата обращения: 21.02.2023).

²⁴⁷ Смирнова М.В. Исцеление недействительности формы сделки в российском и германском гражданском праве. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istselenie-nedeystvitelnosti-formy-sdelki-v-rossiyskom-i-germanskom-grazhdanskom-prave/viewer> (дата обращения: 21.02.2023).

²⁴⁸ Мейер Д. И. Русское гражданское право : в 2 ч. По испр. и доп. 8-му изд., 1902. 3-е изд., испр. М.: Статут, 2003. С. 236. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 21.02.2023).

²⁴⁹ Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права: в 2 т. Т. 1. М.: Статут, 2005. С. 347. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 21.02.2023).

Диаметрально противоположной позиции придерживался Е.В. Васьковский. Он считал, что возможно исцелить как ничтожную, так и оспоримую сделки²⁵⁰.

По вопросу понимания конвализации ближе всего нам позиция Д.О. Тузова, основанная на исследовании Фридриха Карла фон Савиньи²⁵¹. В процессе исследования классической теории о сделках автор приходит к выводу, что идея конвализации попросту невозможна в рамках классической теории, которая исходит из того, что ничтожная сделка не поддается исцелению, так как нельзя оживить мертвое. В то же время, конвализация не применима и к оспоримым сделкам, так как в их случае исцелять пока что нечего.

Но несмотря на это, Д.О. Тузов считает, что современное законодательство западных стран все же допускает конвализацию недействительных сделок, но только при наличии определенных оснований, прямо предусмотренных законом. При этом исцеление оспоримой сделки лишь указывает на то, что оснований для ее оспаривания больше не существует²⁵².

Так, в германском и итальянском праве существуют прямые указания на возможность исцеления ничтожных сделок²⁵³. Однако некоторые правовые порядки, например, такие как Франция и Квебек, не предусматривают возможности конвализации ничтожных сделок²⁵⁴.

Таким образом, конвализация ничтожных сделок возможна, но только в исключительных случаях, тогда как в отношении оспоримых сделок термин

²⁵⁰ Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. Вып. 1: Введение и общая часть. СПб.: Издание Н.К. Мартынов, 1894. С. 137. URL: <https://base.garant.ru/6186185/> (дата обращения: 21.02.2023).

²⁵¹ Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007. С. 136-137, 227-228. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 21.02.2023).

²⁵² Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007. С. 227. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 21.02.2023).

²⁵³ Тужилова-Орданская Е.М., Лукьяненко В.Е. Указ. соч. С. 529. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konvalidatsiya-nedeystvitelnyh-sdelok-v-rossiyskom-prave/viewer> (дата обращения: 21.02.2023).

²⁵⁴ Там же.

конвалидация означает не столько «исцеление», сколько отпадение оснований для оспаривания.

В ГК РФ также прямо допускается конвалидация нескольких видов ничтожных сделок, которые указаны в п. 2 ст. 171, п. 2 ст. 172, п. 1 ст. 165.

Первые два случая касаются пороков субъекта сделки, тогда как последний случай касается порока формы, а именно, сделок малолетних и недееспособных и сделок, совершенных с нарушением нотариальной формы, соответственно.

Конвалидация сделок в качестве особого института возникла исходя из двух теорий: «защиты доверия» и «видимости права»²⁵⁵.

Концепция «защиты доверия» базируется на идее о необходимости предоставить добросовестному участнику сделки государственную защиту. В ситуации, когда одна сторона гражданско-правовой сделки действует добросовестно, а вторая нарушает данный принцип, в силу вступает теория «защиты доверия». Так как добросовестный субъект отношений доверяет второй стороне сделки, он полагает, что результатом предпринимаемых им действий станет наступление желаемых правовых последствий, поэтому данный добросовестный интерес следует защищать дополнительно²⁵⁶.

В рассматриваемых обстоятельствах у недобросовестного субъекта отношений формируется несоответствие волеизъявления и воли, но право не акцентирует на этом внимания, так как исходит из того, что в защите нуждается исключительно добросовестное намерение.

Концепция «видимости права» сформировалась в Германии. Основа этой теории заключается в необходимости защиты интересов неопределенного круга лиц или публичного интереса, несмотря на порочность относительных

²⁵⁵ Тужилова-Орданская Е.М., Лукьяненко В.Е. Указ. соч. С. 526. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konvalidatsiya-nedeystvitelnyh-sdelok-v-rossiyskom-prave/viewer> (дата обращения: 21.02.2023).

²⁵⁶ Тужилова-Орданская Е.М., Лукьяненко В.Е. Указ. соч. С. 526. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konvalidatsiya-nedeystvitelnyh-sdelok-v-rossiyskom-prave/viewer> (дата обращения: 21.02.2023).

правоотношений сторон сделки. В этом случае, несмотря на незаконность сделки, суд придает такой сделке правовой эффект, исходя из пользы для всего общества.

В качестве примеров применения этой теории называют ничтожность брака, приобретения права собственности добросовестным приобретателем и, конечно, недействительность сделок²⁵⁷.

Идея теории заключается в том, чтобы наделить внешнюю видимость действительности правового явления аналогичным содержанием, то есть придать подобной видимости соответствующие правовые последствия.

Тем не менее, применение теории «видимости права» в вопросах недействительности сделки возможно лишь тогда, когда того требуют интересы добросовестного участника сделки²⁵⁸.

Позиция Б.Б. Черепахина²⁵⁹, которая связана с теорией «видимости права», заключается в доказывании особой важности применения этой теории в любом правопорядке, так как при ее отсутствии невозможно нормальное функционирование гражданского оборота.

Следовательно, конвалидация сделок – это своеобразное исключение из общего правила: изначально порочная сущность не может стать непорочной. Правовые нормы многих иностранных государств и российское право прямо предусматривают случаи конвалидации сделок.

С политико-правовой точки зрения, это необходимо для защиты публичного интереса в виде интересов гражданского оборота, то есть неопределенного круга лиц, а также крайне важно в контексте защиты добросовестной стороны правоотношения.

С точки зрения конкретного частного интереса, конвалидация позволяет придать силу фактически сложившимся правоотношениям, которые имеют дефект,

²⁵⁷ Эртманн П. Основы учения о видимости права // Вестник гражданского права. 2011. № 4. С. 275.

²⁵⁸ Там же.

²⁵⁹ Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву / Классика российского права. - URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/22/page_26.html (дата обращения: 21.02.2023).

но правовые последствия которых способствуют достижению частных интересов всех заинтересованных добросовестных лиц и не причиняют вреда таким лицам.

Как полагает Д.О. Тузов, искусственность конвализации вполне соответствует искусственности такого правового явления, как недействительность сделки²⁶⁰.

С учетом того, что юридические понятия сделки и договора, а также их недействительности являются понятиями искусственными, на наш взгляд, институт конвализации крайне необходим в некоторых случаях, когда эти искусственные конструкции не позволяют защитить непротивоправный интерес: как публичный, так и частный.

Следовательно, в качестве правового института конвализация возникла с целью оказания содействия функционированию оборота в плане того, чтобы дать сделке, являющейся недействительной, «вторую жизнь».

В частности, это необходимо для защиты действующих исходя из принципа добросовестности субъектов сделок, а также ввиду необходимости поддержания видимости существования права сохранять стабильный характер сферы гражданского оборота, защищая интересы, имеющиеся у неопределенного диапазона субъектов.

Мы придерживаемся точки зрения о том, что похожий институт или хотя бы ряд его структурных составляющих крайне необходим и в сфере товарных знаков. Во-первых, товарные знаки играют в обороте не меньшую роль, с точки зрения необходимости защиты публичного и частного интересов, так как связанные с ними отношения имеют большой масштаб. Во-вторых, и «теория защиты доверия», и теория «видимости права» прямо применимы к институту товарных знаков. В-третьих, с телеологической точки зрения, конвализация сделок нужна для того, чтобы дать порочной, но нужной и важной для оборота сделке «вторую жизнь», а

²⁶⁰ Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007. С. 228. - URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 21.02.2023).

также защитить права и интересы конкретного вовлеченного лица. Точно такая же логика, а может, и в большем масштабе, применима и к товарным знакам.

На наш взгляд, наиболее удачным названием для такого института может стать термин «реабилитация товарных знаков». С одной стороны, слово «реабилитация» означает исправление, восстановление чего-либо, ранее признанного порочным, недостойным. С другой стороны, этот термин не вызовет путаницы с другими понятиями и терминами гражданского права, поэтому не приведет к смешению разных по смыслу институтов²⁶¹.

С учетом предложенных нами во втором параграфе настоящей главы изменений, применение института реабилитации все равно может быть актуально, по крайней мере, до внесения изменений в четвертую часть ГК РФ, а также если предложенные изменения не будут приняты.

Однако даже в случае принятия предложенных нами изменений применение этого института может быть актуально в случае, когда злоупотреблением правом будет признано приобретение исключительного права по договору, так как, как было установлено в третьем параграфе первой главы, последствием такого признания станет отказ в защите права даже в отношении лиц, которые не являлись участниками дела, в котором действия правообладателя были признаны злоупотреблением правом.

Чтобы оценить, как должна применяться процедура реабилитации товарного знака, необходимо определить ряд важных положений.

1. Необходимость реабилитации товарного знака. Или, иными словами, для чего нужна реабилитация товарного знака.

2. При наступлении каких обстоятельств возможна реабилитация товарного знака.

3. Порядок реабилитации товарного знака.

²⁶¹ Термин «реабилитация» можно встретить в уголовном, уголовно-процессуальном праве. Кроме того, термин «реабилитация» встречается в контексте банкротства. Тем не менее, на наш взгляд, термин «реабилитация товарных знаков» вряд ли способен вызвать путаницу с указанными институтами в других отраслях и подотраслях права.

4. Условия, при соблюдении которых суд может реабилитировать товарный знак.

5. Последствия реабилитации товарного знака.

После признания действий правообладателя, направленных на приобретение нового товарного знака, злоупотреблением правом, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено посредством обращения в Палату по патентным спорам Роспатента со специальным возражением. Тем не менее, победивший в споре с правообладателем субъект, благодаря аргументации которого было установлено злоупотребление правом, может не желать нести дополнительные временные и финансовые затраты, связанные с дальнейшим оспариванием обозначения. Результат, который заключается в простом отказе в иске, может его вполне устраивать.

При таких вводных несмотря на то, что номинально правообладатель сохраняет исключительное право на обозначение, на практике у него попросту нет действенных инструментов и способов для его защиты.

Этот вывод косвенно подтверждает и позиция отечественных судов, которые считают, что порочный знак попросту не способен выполнять возложенные на него индивидуализирующие функции в отношении реализуемого продукта, а значит, смысла в его защите нет. Если знак не используется в обороте, потребители попросту не знают о нем, а значит, он никак не влияет на продвижение и продажи конкретных товаров, у потребителей не возникает смешения, следовательно, у правообладателя отсутствует достойный защиты интерес.

Однако следует учитывать возможность «исправления» правообладателя после провала стратегии недобросовестного поведения, которое может выражаться в начале реального использования товарного знака. Это объясняется тем, что в очень ограниченном количестве случаев лицо приобретает обозначение лишь для предъявления каких-либо претензий к иным лицам. В любом случае, у потенциальных правообладателей могут иметься добросовестные намерения для

приобретения обозначений, которые связаны с экономической целесообразностью, совместно с недобросовестными.

Таким образом, такие лица вполне вероятно могут начать реальное использование товарного знака, которое впоследствии может привести к приобретению товарным знаком известности, к приобретению положительной репутации среди покупателей товаров и пользователей услуг.

Также следует учитывать, что недобросовестное лицо может произвести отчуждение своего исключительного права на товарный знак иному лицу, которое будет действовать добросовестно. Такой новый правообладатель вполне способен начать реальное широкое использование обозначения, в связи с чем оно может стать очень известным.

После всех этих событий может пройти много лет, однако обозначение все еще будет считаться порочным, его можно будет оспорить на основании пп.6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, так как злонамеренная цель была установлена именно при регистрации, а устанавливаться она должна единожды. При этом можно дойти до абсурда, когда какому-либо заинтересованному лицу будет необходимо оспорить этот товарный знак, и оно воспользуется таким основанием, как злоупотребление правом, хотя обозначение уже давно используется в обороте, осуществляет индивидуализирующую функцию и логически не может считаться порочным.

Более того, может возникнуть такая ситуация, когда новый правообладатель или недобросовестный предшественник настолько интенсивно и широко использовали товарный знак, что другие недобросовестные лица решили воспользоваться репутацией и создать смешение на рынке посредством производства контрафактных товаров. Тем не менее, в иске к ним будет отказано, поскольку эффект злоупотребления распространяется на товарный знак в целом, вне зависимости от обстоятельств и последующего поведения.

Сложно спорить с тем, что в данном случае защита является добросовестной, и суд должен обеспечить защиту исключительного права на товарный знак. Тем не

менее, никем пока не предложены и не аргументированы способы защиты порочного знака в таких ситуациях.

Мы предлагаем использовать в подобных случаях институт реабилитации порочных обозначений для защиты добросовестной стороны и видимости права для неопределенного круга лиц.

Под защитой добросовестной стороны в этом случае понимается новый добросовестный приобретатель исключительного права на товарный знак, цель которого заключается в реальном использовании обозначения. Причем вполне может возникнуть такая ситуация, когда новым добросовестным приобретателем товарного знака может стать как раз лицо, к которому изначально с претензией обратился недобросовестный правообладатель. Так, например, в рамках дел № СИП-557/2022²⁶², СИП-558/2022²⁶³, СИП-562/2022²⁶⁴ истец подал иск о признании действий правообладателя, направленных на приобретение новых товарных знаков № 654307²⁶⁵, 666245²⁶⁶, 710148²⁶⁷ соответственно, злоупотреблением правом. Однако заявитель отказался от исков в связи с приобретением исключительных прав на указанные товарные знаки у правообладателя.

Под проявлением теории «видимости права» в контексте реабилитации товарных знаков как раз может пониматься реальное использование знака даже после признания действий, предпринимаемых для приобретения прав на него, недобросовестными. Потребители регулярно видят обозначение в рекламе, выбирают соответствующие продукты и выстраивают позитивные ассоциации с

²⁶² Определение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2023 о прекращении производства по делу № СИП-557/2022. URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 29.05.2023).

²⁶³ Определение Суда по интеллектуальным правам от 10.05.2023 о прекращении производства по делу № СИП-558/2022. - URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 29.05.2023).

²⁶⁴ Определение Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2023 о прекращении производства по делу № СИП-562/2022. - URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 29.05.2023).

²⁶⁵ Товарный знак № 654307. URL: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=654307&TypeFile=html (дата обращения: 29.05.2023).

²⁶⁶ Товарный знак № 666245. URL: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=666245&TypeFile=html (дата обращения: 29.05.2023).

²⁶⁷ Товарный знак № 710148 URL: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=710148&TypeFile=html (дата обращения: 29.05.2023).

его участием. Следовательно, те обстоятельства, в связи с которыми товарный знак изначально был признан порочным, отпали, а значит, среди потребителей существует видимость действительности товарного знака и выполнения им своего социального назначения.

Далеко не тождественные, но схожие по смыслу обстоятельства уже содержатся в тексте ГК РФ. Например, в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ, не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначения, которое не обладает различительной способностью. В подпунктах п. 1 приводятся конкретные примеры того, когда обозначение не будет иметь различительной способности. Однако в п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ приводится прямое исключение. Так, если обозначение изначально не имело различительной способности, однако вследствие использования обозначение различительную способность приобрело, то такое обозначение можно зарегистрировать как товарный знак.

То есть ГК РФ прямо предусматривает, что пороки обозначения, которые не позволили бы ему быть зарегистрированным в качестве товарного знака, могут не приниматься во внимание, если они отпали в связи с использованием обозначения.

Следовательно, реабилитация товарных знаков, также как и конвалидация недействительных сделок, необходима для преодоления несправедливых ситуаций, а именно для защиты добросовестной стороны и неопределенного круга лиц.

Теперь обратимся к обстоятельствам, при наступлении которых возможна реабилитация товарных знаков. Первое и главное обстоятельство – признание действий правообладателя по приобретению права на товарный знак злоупотреблением правом. Реабилитация возможна как в случае, если злоупотреблением признаны действия правообладателя при регистрации обозначения, так и в случае, если таковыми признаны действия по приобретению исключительного права на него по договору. Как было установлено ранее, такое признание возможно только в судебном порядке.

Признание действий правообладателя товарного знака по применению конкретных мер защиты злоупотреблением правом не сможет повлечь

возможность применения реабилитации, так как в этом случае становятся порочными только волевые действия правообладателя, а не сам товарный знак. В этом случае товарный знак сам по себе остается непорочным.

Помимо факта судебного признания действий правообладателя по приобретению права на товарный знак злоупотреблением правом, для наступления возможности применения реабилитации также необходимо, чтобы правовая охрана товарного знака действовала, не была прекращена или оспорена.

То есть товарный знак все еще должен быть действующим, у товарного знака должен иметься правообладатель. После прекращения правовой охраны товарный знак больше не существует, исцелить его становится невозможно. Бывший правообладатель в этом случае может подать лишь новую заявку на регистрацию нового обозначения.

И последним обстоятельством, при наступлении которого возможна реабилитация товарного знака, является рассмотрение судом спора с участием правообладателя товарного знака, предметом которого прямо или косвенно является порочный товарный знак.

Необходимость в судебном разбирательстве вызвана тем, что признание действий правообладателя, предпринимаемых в рамках регистрации нового обозначения, злоупотреблением правом возможна исключительно в судебном порядке, а это значит, что исправление этого статуса также возможно только в судебном порядке. Этот вывод проистекает из института законной силы судебного решения. Так, Е.А. Нефедьев указывал, что вступившее в силу судебное решение приобретает силу закона²⁶⁸, а значит, изменить такое положение может лишь аналогичный закон или акт, имеющий более высокую юридическую силу. А так как судебное решение в этом случае является «законом для конкретных лиц», то и внести изменения в этот «закон» можно лишь аналогичным «законом для конкретных лиц».

²⁶⁸ Нефедьев Е. А. Избранные труды по гражданскому процессу. Краснодар, 2005. С. 79.

При этом спор должен так или иначе касаться порочного товарного знака, иначе разрешение этого вопроса не попадет в предмет рассмотрения суда.

Таким образом, для возникновения возможности применения института реабилитации необходимо, чтобы 1) действия правообладателя, которые связаны с приобретением права на обозначение, были признаны злоупотреблением правом, 2) товарный знак должен оставаться действующим, 3) должен возникнуть спор с участием правообладателя порочного товарного знака, предмет которого прямо или косвенно был связан с этим товарным знаком.

Как было установлено ранее, реабилитация может быть проведена только в суде. Таким образом, просьба или заявление о применении реабилитации может заявляться либо в случае инициации процесса самим правообладателем, либо как защитный аргумент по иску оппонента недобросовестного правообладателя.

Ситуация, при которой правообладатель заявляет о необходимости реабилитации в случае, когда судебный процесс инициирован самим правообладателем, возможна в двух очевидных случаях: 1) когда правообладатель оспаривает в суде решение Роспатента о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной, 2) когда правообладатель намерен запретить использование знака в судебном порядке.

Защитная ситуация возможна в случае, когда товарный знак пытаются оспорить в судебном порядке, например, в иске о досрочном прекращении.

Теперь следует обратиться к условиям, при которых товарный знак может быть реабилитирован. Признание действий правообладателя, направленных на регистрацию товарного знака и приобретение исключительных прав на него, злоупотреблением правом является случаем экстраординарным, и применение этого средства должно быть делом исключительным. Следовательно, и реабилитация товарных знаков должна быть совершенно исключительным явлением.

В том случае, если присутствуют условия для наступления самой возможности применения института реабилитации, со стороны в прошлом

недобросовестного правообладателя или его правопреемника должны быть доказаны следующие обстоятельства.

Первое, товарный знак начал использоваться правообладателем, причем такое использование является активным и интенсивным.

Второе, должно быть подтверждено, что такое активное использование обозначения привело к появлению репутации у товарного знака и ассоциаций у покупателей.

Наконец, третье, правообладатель должен подтвердить собственную добросовестность, которая связана с защитой товарного знака и/или его использованием²⁶⁹.

В том случае, если правообладатель подтвердит первые два условия, он сможет доказать реальное использование товарного знака среди потребителей, тем самым, он подтвердит осуществление обозначением своего социального назначения. При этом требование к доказыванию именно широкого использования продиктованы необходимостью балансировки изначальной недобросовестности, что влечет установление повышенных требований. В связи с повышением планки доказывания однозначно устраняется любая возможность мнимого использования товарного знака, при этом сохраняется баланс в целом, так как изначально товарный знак был зарегистрирован недобросовестно, в обороте не участвовал, в то время как теперь он широко известен, то есть изначально нарушенный частный интерес в полной мере компенсирован сегодняшним удовлетворением публичного.

Важность требования к доказыванию третьего условия исходит из порочности товарного знака. Существующая презумпция добросовестности была опровергнута в судебном порядке, поэтому фактически, в отношении недобросовестного правообладателя по вопросам, связанным с порочным обозначением, действует презумпция недобросовестности. Ее оспаривание возможно в том же порядке, что и оспаривание презумпции добросовестности, то

²⁶⁹ Гафуров Р.Ф. Конвалидация товарных знаков // Вопросы российского и международного права. 2023. Том 13. № 1-2А. С. 251-256.

есть правообладатель должен доказать свою добросовестность при осуществлении исключительного права.

Об этом может говорить, например, то, что у обозначения новый правообладатель, который не знал о существовании порока обозначения. Применяемые им конкретные меры защиты в новом деле преследуют исключительно добросовестные цели.

Если правообладатель остался прежним, он должен доказать, что, применяя конкретные меры защиты, он действительно пытается пресечь необоснованное вторжение в его имущественные интересы, что в его действиях отсутствуют какие-либо иные цели, кроме добросовестных.

Следовательно, для того, чтобы суд реабилитировал товарный знак, необходимо доказать, что он интенсивно используется в гражданском обороте, товарный знак вследствие такого использования приобрел некоторую репутацию среди потребителей, а также, что при осуществлении и защите своих прав правообладатель действует добросовестно.

Процедура реабилитации в судебном акте, на наш взгляд, должен выглядеть следующим образом. Суд должен указать, что прекращение или признание недействительной правовой охраны действующего товарного знака в связи со злоупотреблением правом недопустимо, или применение конкретных мер защиты в данном деле, наоборот, допустимы, поскольку обстоятельства, послужившие причиной для признания действий правообладателя, направленных на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом, больше не имеют значения, правообладатель смог доказать собственный интерес в его использовании, а товарный знак широко используется в гражданском обороте, соблюдается социальное назначение этого института, поэтому первоначальная порочность цели приобретения товарного знака для его существования и защиты отныне более не имеет значения.

Также следует обратиться к юридическим последствиям реабилитации обозначения. С момента вступления в силу решения о реабилитации обозначения

пороки воли, выявленные в процессе регистрации товарного знака, отпадают. Таким образом, правообладателю полностью возвращается право использовать и защищать товарный знак.

Однако следует учитывать, что в отличие от конвализации недействительных сделок²⁷⁰, реабилитация товарных знаков не носит ретроактивного характера.

В ретроактивности для недействительных сделок и заключается смысл конвализации. Необходимо, чтобы сделка между сторонами продолжала действовать, а все исполненное по ней было исполнено по сделке, а не в связи с неосновательным обогащением, чтобы нельзя было вернуть исполненное в рамках реституции.

Для товарных знаков же применяется совершенно иная логика. В ретроактивности для товарных знаков нет никакого смысла. Ретроактивное действие привело бы к тому, что правообладатель смог бы привлекать к ответственности лиц, которые использовали это обозначение в период, когда у правообладателя действительно не было законного интереса в защите товарного знака.

Кроме того, это приводило бы к возможности пересмотра первоначального решения суда о признании действий правообладателя злоупотреблением правом по новым обстоятельствам. Однако частично ретроактивность все же требуется при реабилитации товарных знаков.

Так, проблема заключается в том, в какой конкретно момент времени наступает реабилитация. Представим себе, что правообладатель обращается с иском о запрете использования обозначения и за взысканием компенсации. Суд реабилитирует товарный знак, следовательно, эффект реабилитации появится только после вступления в силу судебного акта. Однако в иске тогда должно быть отказано, поскольку на момент рассмотрения спора и совершения правонарушения товарный знак считался еще порочным. Поэтому целесообразно, чтобы действие

²⁷⁰ Тузов Д.О. Указ. соч. С. 249. - URL: <https://consultant.ru> (дата обращения: 17.03.2023).

реабилитации распространялось по времени на факт нарушения, установленный в судебном решении, если правообладатель предъявляет иск к нарушителю. В том случае, если реабилитация устанавливается при рассмотрении спора, где правообладатель пытается сохранить правовую охрану своего товарного знака, эта проблема не актуальна. В этом случае действие реабилитации будет распространяться полностью лишь на будущее время.

Таким образом, по общему правилу, реабилитация товарных знаков должна действовать только на будущее время. Суд признает, что правообладатель устранил первоначально существующие пороки товарного знака, и в будущем он свободен в использовании и защите своего обозначения по своему усмотрению.

В том случае, если реабилитация товарного знака устанавливается в связи с иском правообладателя о нарушении, то действие реабилитации должно распространяться на время установленного факта нарушения, если правообладатель доказал, что все необходимые для реабилитации условия были выполнены на момент предполагаемого нарушения.

Помимо ретроактивности, реабилитация товарного знака, с точки зрения последствий, имеет еще одну проблему, которая требует решения.

Проблема заключается в дальнейшем возможном противостоянии с лицом, по аргументам которого действия правообладателя по приобретению прав на товарные знаки и были признаны злоупотреблением правом.

После реабилитации правообладатель имеет возможность предъявлять иски и претензии, связанные с защитой своего товарного знака, так, как если бы злоупотребления правом не было. Следовательно, после реабилитации товарного знака правообладатель вновь может обратиться к тому же самому лицу.

Однако в действительности эта проблема может быть решена несколькими способами, в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Она может быть решена через институт недобросовестной конкуренции, так как в течение длительного времени обозначение использовалось несколькими лицами наравне друг с другом, оппонент правообладателя также внес значительный вклад в

приобретение обозначением репутации, между сторонами есть конкурентные отношения.

Кроме того, проблема может быть решена через признание действий правообладателя по применению конкретных мер защиты на товарный знак злоупотреблением правом. В этом случае суд устанавливает, что, как и в прошлый раз, у правообладателя есть недобросовестное намерение причинить вред оппоненту, хотя сам правообладатель в достаточной мере использует свое обозначение в гражданском обороте.

Наконец, суд может удовлетворить иск, если будет установлено, что правообладатель действует добросовестно, тогда как оппонент лишь использует репутацию обозначения, которая сложилась благодаря деятельности правообладателя. В этом случае оппонент правообладателя в полной мере будет отвечать за последствия несовершенства им действий, которые могли бы его обезопасить.

Так, он мог после признания действий правообладателя по приобретению прав на товарный знак злоупотреблением правом инициировать признание его правовой охраны недействительной, однако он этого не сделал, а также не совершил действий, которые бы позволили признать действия правообладателя недобросовестной конкуренцией либо злоупотреблением правом на защиту. Лицо должно самостоятельно нести риски за совершение или несовершение действий, которые целиком или полностью зависели от воли такого лица.

Таким образом, в ходе исследования в рамках третьей главы удалось сформулировать следующие выводы.

Выявлены два специальных последствия злоупотребления правом на товарный знак: отказ в защите права против всех третьих лиц и возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Отказ в защите права против всех третьих лиц возможен в связи с тем, что эффект злоупотребления правом распространяется на товарный знак в целом, а не только на самого правообладателя. Это последствие применяется при установлении факта

«злоупотребления правом при приобретении права на товарный знак». Разница заключается в том, что при «злоупотреблении правом при приобретении права на товарный знак по договору» этот эффект действует до того момента, пока правообладателем товарного знака остается лицо, действия которого были признаны злоупотреблением правом, тогда как при установлении факта «злоупотребления правом при регистрации товарного знака» этот эффект действует всегда, даже при смене правообладателя.

Аргументировано, что отказ в защите права и возможность взыскания убытков – достаточные последствия признания действий правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. Следовательно, возможность оспаривания предоставления ему правовой охраны на этом основании является излишней.

В связи с этим предложено внести изменения в пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ путем исключения злоупотребления правом как самостоятельного основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, так как появление этого основания в отечественном законодательстве является случайным, это противоречит зарубежному опыту, нет законодательных и/или доктринальных разъяснений необходимости выделения этого самостоятельного основания и, наконец, для соблюдения баланса интересов сторон отказ в защите права является достаточным последствием для восстановления имущественной сферы добросовестного лица.

При этом предложено внести изменение в ст. 1486 ГК РФ путем уменьшения до одного года срока допустимого неиспользования товарного знака для правообладателя, действия по регистрации товарного знака которого признаны злоупотреблением правом.

Предложено использовать процедуру реабилитации для товарных знаков, приобретение исключительных прав на которые признано злоупотреблением правом.

Обосновано, что институт реабилитации порочных обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков, должен применяться, когда действия лица по приобретению права на обозначение признаны злоупотреблением правом, и когда во время рассмотрения спора, который касается исключительного права на такое обозначение, оно выступает в качестве действующего товарного знака.

Сформулированы условия, при которых суд должен «реабилитировать» товарный знак: 1) правообладатель должен доказать, что он интенсивно использует товарный знак, 2) товарный знак вследствие такого использования должен приобрести определенную репутацию среди потребителей, 3) при осуществлении и защите своих прав на этот товарный знак правообладатель действует добросовестно.

Этот новый инструмент может быть очень актуальным в случаях, когда после «поражения» товарного знака в связи с недобросовестностью при его приобретении, последующие действия правообладателя свидетельствуют о выполнении товарным знаком своего социального назначения, а значит, товарный знак должен быть освобожден от имеющихся «пороков», чтобы его правообладатель имел возможность в полной мере осуществлять и защищать свое право.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе диссертационного исследования была комплексно проанализирована проблематика злоупотребления правом на товарные знаки. Исходя из сформулированных задач, вначале было установлено соотношение понятий «злоупотребление правом», «недобросовестная конкуренция» и «нарушение принципа добросовестности», тем самым удалось точно определить предмет исследования.

Злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция в контексте исключительного права на товарный знак являются различными формами нарушения принципа добросовестности. Категории «злоупотребление правом» и «недобросовестная конкуренция» в спорах, касающихся товарных знаков, отличаются между собой по обстоятельствам, свидетельствующим о наличии соответствующего нарушения: о злоупотреблении правом свидетельствует факт неиспользования товарного знака и недобросовестная цель правообладателя; о недобросовестной конкуренции свидетельствует обязательное наличие конкурентных отношений или возможность оказания правообладателем через свои недобросовестные действия влияния на конкурентную среду.

Далее, в ходе решения задачи по определению сущности исключительного права на товарный знак было установлено, что совершение акта злоупотребления исключительным правом на товарный знак возможно только после регистрации товарного знака, так как до момента регистрации отсутствует субъективное гражданское право, которым можно было бы злоупотребить, несмотря на то что срок действия исключительного права исчисляется с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака. Присутствующие в законодательстве и судебной практике формулировки «злоупотребление правом при регистрации», «злоупотребление правом при совершении действий, связанных с предоставлением правовой охраны» обозначают момент времени, когда недобросовестная цель будущего правообладателя сформировалась и начала реализовываться с учетом срока действия исключительного права на товарный знак — при подаче заявки,

тогда как сам акт злоупотребления совершается уже после регистрации товарного знака. Следовательно, так называемое «злоупотребление правом при регистрации товарного знака» включает в себя подготовительный этап (подача заявки на регистрацию товарного знака – подготовка к злоупотреблению исключительным правом), а также непосредственное злоупотребление (например, подача иска в связи с нарушением исключительного права на этот товарный знак к лицу, которому правообладатель хочет причинить вред).

При решении задачи по выявлению форм и видов злоупотребления правом на товарный знак было определено, что выделить виды злоупотребления исключительным правом на товарный знак возможно на основании двух критериев: наступающие последствия и время совершения деяния. Исходя из указанных критериев, выделяется три вида злоупотребления исключительным правом на товарный знак: 1) злоупотребление правом при регистрации товарного знака, 2) злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак по договору или на основании иного волевого правопреемства, 3) злоупотребление правом при применении конкретных мер защиты исключительного права на товарный знак.

Аргументировано, что в таком виде злоупотребления исключительным правом, как «злоупотребление при регистрации», намерение злоупотребить правом выражается при подаче заявки на регистрацию. Последствиями этого вида злоупотребления являются отказ в защите права и возможность оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку в соответствии с положениями пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Кроме этого, до момента такого оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку суды вправе отказать в удовлетворении требований о защите права на этот товарный знак к любым лицам в связи с тем, что эффект злоупотребления правом в этом случае распространяется именно на товарный знак в целом, а не на самого правообладателя.

Намерение правообладателя злоупотребить принадлежащим ему исключительным правом на обозначение, приобретенное по договору (или в

результате иного волевого правопреемства), находит выражение непосредственно при заключении такого договора. Основным последствием этого вида злоупотребления становится отказ со стороны государства в реализации защитных мер к любым лицам, пока правообладатель продолжает оставаться правообладателем этого товарного знака.

В случае злоупотребления правом на товарный знак при применении конкретных мер защиты недобросовестное намерение реализуется в момент предъявления требований. Последствием этого вида злоупотребления является отказ в защите права. Кроме того, при установлении всех видов злоупотребления исключительным правом на товарный знак у пострадавшего лица остается возможность взыскания убытков.

При решении задачи по оценке практического применения положений законодательства, устанавливающих правовые последствия злоупотребления правом на товарный знак при осуществлении действий, направленных на регистрацию нового товарного знака в иностранных правовых порядках было установлено, что законодательство иностранных правовых порядков, а именно США, Франции, Германии, КНР не содержит в качестве отдельных самостоятельных оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарным знакам злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию при регистрации товарных знаков. Вместо этого в законодательстве может присутствовать общее основание – недобросовестность при регистрации. При этом обстоятельства, выделенные Судом по интеллектуальным правам для доказывания недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, судами иностранных правовых порядков также объединяются при установлении общего правонарушения: недобросовестного поведения при регистрации товарных знаков. Это единое правонарушение включает в себя любые недобросовестные действия правообладателя, предпринимаемые им при регистрации нового товарного знака.

В рамках задачи по оценке практического применения положений законодательства, устанавливающих правовые последствия злоупотребления

правом на товарный знак при осуществлении действий, направленных на регистрацию нового товарного знака в отечественном правопорядке было установлено, что закрепленная в пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ дифференциация оснований оспаривания такой охраны на недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом не имеет четкого и однозначного законодательного и/или научно-методического обоснования.

Кроме этого, было выявлено, что норма пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ не распространяется на сходные до степени смешения товарные знаки того же правообладателя, если исключительные права на них были приобретены правообладателем по договору, а также если они имеют более ранний приоритет по отношению к товарному знаку, действия правообладателя по регистрации которого были признаны злоупотреблением правом.

В ходе решения задачи по определению обстоятельств, свидетельствующих о «злоупотреблении правом на товарный знак в виде приобретения права на товарный знак», было доказано, что суд обязательно устанавливает два обстоятельства: 1) факт неиспользования товарного знака, 2) недобросовестная цель правообладателя при регистрации обозначения (или при приобретении исключительного права на него по договору или в результате иного волевого правопреемства). Первое обстоятельство призвано формализовать установление факта злоупотребления правом, в связи с чем обязательность его установления является положительным явлением. Второй критерий является субъективным, однако устанавливается на основании объективных фактов: предшествующего и последующего поведения правообладателя.

При решении задачи выявления последствий злоупотребления правом на товарный знак было установлено, что при признании действий правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом, отказ в защите права против любых третьих лиц и возможность взыскания убытков – достаточное последствие признания действий правообладателя по регистрации товарного знака

злоупотреблением правом. Следовательно, возможность оспаривания предоставления ему правовой охраны на этом основании является излишней.

В связи с этим предложено внести изменения в пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ путем исключения злоупотребления правом как самостоятельного основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, так как появление этого основания в отечественном законодательстве является случайным, это противоречит зарубежному опыту, нет законодательных и/или научных разъяснений необходимости выделения этого самостоятельного основания. И, наконец, для соблюдения баланса интересов сторон отказ в защите права и возможность взыскания убытков является достаточным последствием для восстановления имущественной сферы добросовестного лица.

Помимо этого, предложено внести изменение также в ст. 1486 ГК РФ путем уменьшения до одного года срока допустимого неиспользования товарного знака для правообладателя, действия которого по регистрации этого обозначения признаны злоупотреблением правом. Это необходимо для того, чтобы товарный знак недобросовестного правообладателя не мешал регистрации обозначений добросовестных участников оборота.

Соответственно, по итогам исследования предлагается внести изменения в пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и изложить его в следующей редакции:

«полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака или сходного с ним до степени смешения другого товарного знака, признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией».

Также предлагаем внести изменения в п. 1 ст. 1486 ГК РФ и изложить его следующим образом (текст, который предлагается добавить, выделяется полужирным):

*«...Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. **В случае, если действия правообладателя,***

связанные с регистрацией товарного знака, в судебном порядке были признаны злоупотреблением правом, предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении одного года с даты государственной регистрации товарного знака. ... Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица, либо в течение одного года, непосредственно предшествующего дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица, если действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, в судебном порядке были признаны злоупотреблением правом...».

Наконец, решение задачи по моделированию нового правового инструмента, который сможет позволить устранять последствия нарушения принципа добросовестности при приобретении права на товарные знаки, позволило разработать и обосновать научную концепцию реабилитации «порочных» товарных знаков. В ее основе лежит конвалидация недействительных сделок, элементы которой предлагается использовать для обоснования «исцеления» товарных знаков, действия по приобретению прав на которые признаны злоупотреблением правом.

Реабилитация порочных товарных знаков необходима и должна применяться в тех случаях, когда действия правообладателя по приобретению права на товарный знак были признаны злоупотреблением правом, а также, когда на момент рассмотрения спора, который прямо или косвенно касается исключительного права на такой товарный знак, правовая охрана товарного знака является действующей.

Также сформулированы условия, при которых суд может «реабилитировать» товарный знак: 1) правообладатель должен доказать, что он

интенсивно использует товарный знак, 2) товарный знак вследствие такого использования должен приобрести определенную репутацию среди потребителей, 3) при осуществлении и защите своих прав на этот товарный знак правообладатель действует добросовестно.

Этот новый инструмент может быть очень актуальным в случаях, когда после «поражения» товарного знака в связи с недобросовестностью при его приобретении, последующие действия правообладателя свидетельствуют о выполнении товарным знаком своего социального назначения.

Решение всех перечисленных задач привело к достижению конечной цели исследования. Удалось выявить сущность и признаки злоупотребления правом на товарные знаки, в том числе признаки «злоупотребления правом при регистрации товарного знака» как отдельного основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку через анализ генезиса этого института в отечественном правопорядке и сравнение отечественного опыта с зарубежным. Кроме этого, удалось выявить последствия применения норм о злоупотреблении правом при регистрации товарных знаков, а также впервые сформулировать концепцию о возможности «исцеления» товарных знаков от неблагоприятных последствий приобретения права на них в связи со злоупотреблением правом.

Настоящая работа может оказать существенное влияние на отечественное законодательство и судебную практику, поскольку предложенные подходы к оценке злоупотребления правом на товарные знаки способствуют более четкому разграничению видов злоупотребления правом для целей разрешения споров, а предложенные изменения в законодательство позволят более справедливо и целесообразно устранять последствия допущения злоупотребления правом при приобретении товарных знаков.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Официальный текст Конституции РФ //Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года // Закон. 1999. № 7.
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ: ред. от 29.12.2022, с изм. от 10.01.2023: с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023). - URL: <https://consultant.ru>.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ: ред. от 18.12.2006. - URL: <http://www.consultant.ru/>.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ: ред. от 07.10.2022. - URL: <http://www.consultant.ru/>.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ: ред. от 05.12.2022: с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023. - URL: <http://www.consultant.ru/>.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: ред. от 24.09.2022. - URL: <https://consultant.ru/>.
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ: ред. от 04.11.2022: с изм. от 24.11.2022. - URL: <https://consultant.ru/>.
9. О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ. - URL:

<https://consultant.ru/>.

10. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ: ред. от 03.07.2016. - URL: <http://www.consultant.ru/>.

11. О Федеральной службе по интеллектуальной собственности: вместе с Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности: постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218: ред. от 21.04.2022: с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2022). - URL: <https://consultant.ru/>.

12. Об отмене приказов Роспатента от 24.07.2018 № 127 и 128: распоряжение Правительства РФ от 18.12.2019 № 3081-р. - URL: <http://www.consultant.ru/>.

13. 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, 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: приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 // Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 20.08.2015.

2. Нормативные правовые акты иностранных государств

1. О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 г. № 2181-XII. - URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=209793.

2. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council

of 14 June 2017 on the European Union trade mark. - URL: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18298>.

3. Council Regulation (EC) No 509/2006 of 20 March 2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A166043>.

4. Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 30 juin 2022).- URL: <https://wipolex.wipo.int/en/main/home>.

5. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen. – URL: <https://wipolex.wipo.int/en/main/home>.

6. Ley Federal sobre la Protección de las Marcas de 1970 (modificada hasta la Ley Federal publicada en la Gaceta de Leyes Federales I № 91/2018. – URL: <https://wipolex.wipo.int/en/main/home>.

7. U. S. Trademark Law: Trademark Act; 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. & Patents Act; 35 U.S.C. Part 1 (Consolidated Trademark Law as of December 28, 2009). - URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=191404.

8. U.S. Trademark Law: Rules of Practice in Trademark Cases, 37 C.F.R. 2 et seq. & Federal Statues; Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. & Patent Act, 35 U.S.C. Part 1 (Consolidated Trademark Law and Regulation as of July 11, 2015). - URL: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/15729>.

9. Trademark Law of the People's Republic of China (as amended up to Decision of August 30, 2013, of the Standing Committee of National People's Congress on Amendments to the Trademark Law of the People's Republic of China). - URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=341321.

3. Иные акты, инструкции, официальные материалы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Законопроект № 323423-4. - URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/323423-4>.

2. О Внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные законодательные акты Российской Федерации: Законопроект № 47538-6. - URL:

https://sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6#bh_histras

3. Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания: приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 (ред. от 27.10.2015). - URL: <http://www.consultant.ru/>.

4. Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов: приказ Роспатента от 24.07.2018 № 128. - URL: <http://www.consultant.ru/>.

5. Протокол № 1 заседания Научно-консультативного совета при СИП от 27 декабря 2013 г. - URL: <https://ipc.arbitr.ru/node/13437>.

6. Протокол №11 Научно-консультативного совета СИП от 3 июня 2015 года. - URL: <http://ipc.arbitr.ru/node/13741>.

7. Протокол № 13 Заседания Научно-консультативного совета при СИП 27 ноября 2015 г. - URL: // <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/protocol-13-of-the-meeting-of-the-scientific-advisory-council-at-the-court-for-intellectual-property-right>. - URL: <https://ipc.arbitr.ru/node/13437>.

8. Протокол № 20 заочного заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 28 апреля 2018 года. - URL: <https://ipc.arbitr.ru/node/14200>.

9. Протокол № 21 заочного заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. - URL: <https://ipc.arbitr.ru/node/14200>.

10. Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием: утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 года № СП-23/20). - URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-results-of-generalization-of-judicial-practice->

on-disputes-on-the-early-termination-of-legal-protection-of-the-trademark-in-connection-with-its-non-use.

11. Справка Суда по интеллектуальным правам по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. - URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/2243-sur-les-questions-de-comportements-malveillants>.

12. Стенограмма заседания № 139 обсуждения Законопроекта № 105454-3 О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». - URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/105454-3>.

4. Законы, утратившие юридическую силу и проекты законов

1. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1) (с изм. от 03.03.1993). URL: <http://www.consultant.ru/>.

2. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002). - URL: <http://www.consultant.ru/>.

3. Проект Гражданского Уложения. СПб.: Типография Правительствующего Сената. - Книга V. - 1899. (Приложение к журналу «Вестник права» № 6 и 7 за 1899 г.). - Т. I. С. LII, ЦП.

5. Материалы судебной и иной правоприменительной практики

1. Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 393-О: «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Продюсерская фирма "Самый вкус" на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"»: - URL: <https://consultant.ru>.

2. Определение Конституционного Суда РФ от 15.05.2007 № 370-О-О, Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Гаджиева В.А.: «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «Эвалар» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пунктов 2 и 3 статьи 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», подпункта 4 пункта 1 и абзаца четвертого пункта 3 статьи 28 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». - URL: <https://consultant.ru/>.

3. Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 2528-О: «По запросу администрации Краснодарского края о проверке конституционности части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». - URL: <https://consultant.ru/>.

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края". - URL: <https://consultant.ru>.

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.12.2023 № 57-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам». - URL: <https://consultant.ru>.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25: «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». - URL: <https://consultant.ru/>.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10: О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. - URL: <http://www.consultant.ru/>.

8. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019). URL: <https://consultant.ru>.
9. Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023). - URL: <https://consultant.ru/>.
10. Постановление Президиума ВАС РФ от 24.05.2005 № 225/04 по делу № А14-1234-03/39/1. - URL: <https://consultant.ru>.
11. Постановление Президиума ВАС РФ от 25.03.2008 № 12664/07 по делу № А29-2753/06-1э. - URL: <https://consultant.ru>.
12. Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 № 16133/11 по делу № А40-4717/11-67-39. - URL: <https://consultant.ru>.
13. Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2015 № 305-ЭС15-192 по делу № А40-139596/2013. - URL: <https://consultant.ru/>.
14. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013. - URL: <https://consultant.ru/>.
15. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 20.01.2016 по делу № 310-ЭС15-12683, А08-8801/2013. - URL: <https://consultant.ru/>.
16. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.03.2016 по делу № 305-ЭС15-16362, А40-152245/2014. - URL: <https://consultant.ru>.
17. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.07.2018 № 307-АД18-976 по делу № А56-27290/2016.- URL: <https://consultant.ru>.
18. Определение Верховного Суда РФ от 07.10.2020 № 300-ЭС20-12511 по делу № СИП-819/2018. - URL: <https://consultant.ru>.

19. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 302-ЭС19-473(13) по делу № А33-4262/2017. - URL: <https://consultant.ru>.

20. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 № С01-450/2019 по делу № СИП-642/2018. - URL: <https://consultant.ru>.

21. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2022 № С01-1451/2022 по делу № СИП-1320/2021. - URL: <https://consultant.ru>.

22. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.11.2022 № С01-399/2022 по делу № СИП-611/2021. - URL: www.consultant.ru.

23. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2015 № С01-980/2015 по делу № А55-1744/2015. - URL: <https://consultant.ru/>.

24. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2020 № С01-537/2020 по делу № А32-7540/2019. - URL: <https://consultant.ru/>.

25. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2020 № С01-1304/2020 по делу № А40-230070/2019. - URL: <https://consultant.ru>

26. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2021 № С01-349/2021 по делу № А34-196/2020. - URL: www.consultant.ru.

27. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2021 № С01-451/2021 по делу № А41-105281/2019. - URL: www.consultant.ru.

28. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 № С01-482/2021 по делу № А40-57497/2020. - URL: www.consultant.ru.

29. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.07.2021 № С01-962/2021 по делу № А56-126623/2019. - URL: <https://consultant.ru>.

30. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2021 № С01-1156/2021 по делу № А73-11776/2020. - URL: www.consultant.ru.

31. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2021 № С01-1072/2021 по делу № А27-18035/2020. - URL: www.consultant.ru.

32. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2022 № С01-270/2022 по делу № А40-241440/2020. - URL: www.consultant.ru.

33. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2022 г. N C01-693/2022 по делу N A56-66546/2020. - URL: <https://consultant.ru>.
34. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2022 № C01-1091/2022 по делу № A32-8379/2021. - URL: www.consultant.ru.
35. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2022 № C01-1194/2022 по делу № A55-18384/2021. - URL: www.consultant.ru.
36. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2024 № C01-1659/2022 по делу № A40-6495/2022. - URL: <https://consultant.ru>.
37. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2024 № C01-1755/2024 по делу № A40-19685/2024. - URL: www.consultant.ru.
38. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2024 № C01-2388/2023 по делу № A71-19479/2022. - URL: www.consultant.ru.
39. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2024 № C01-164/2024 по делу № A09-12056/2022. - URL: www.consultant.ru.
40. Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019 по делу № СИП-134/2018. - URL: <https://consultant.ru/>.
41. Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2019 по делу № СИП-34/2019. - URL: <https://consultant.ru>.
42. Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2019 по делу № СИП-475/2019. - URL: <https://consultant.ru>.
43. Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2020 по делу № СИП-719/2019. - URL: <https://consultant.ru>.
44. Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020 по делу № СИП-821/2019. - URL: <https://consultant.ru>.
45. Решение Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2020 по делу № СИП-62/2020. - URL: <https://consultant.ru>.
46. Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2020 по делу № СИП-59/2020. - URL: <https://consultant.ru>.

47. Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021 по делу № СИП-750/2020 - URL: <https://consultant.ru>.
48. Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2021 по делу № СИП-765/2020. - URL: <https://consultant.ru>.
49. Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2021 по делу № СИП-1101/2020. - URL: <https://consultant.ru>.
50. Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2021 по делу № СИП-477/2021. - URL: <https://consultant.ru>.
51. Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2021 по делу № СИП-329/2021. - URL: <https://consultant.ru/>.
52. Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 по делу № СИП-695/2021. - URL: <https://consultant.ru>.
53. Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2022 по делу № СИП-906/2021. - URL: <https://consultant.ru>.
54. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.05.2022 по делу № СИП-1120/2021. - URL: <https://consultant.ru>.
55. Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2022 по делу № СИП-132/2022. - URL: <https://consultant.ru/>.
56. Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2025 по делу № СИП-1242/2024. - URL: <https://consultant.ru/>.
57. Определение Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2019 по делу № СИП-53/2019: «О прекращении производства по делу». - URL: <https://consultant.ru>.
58. Определение Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2023 о прекращении производства по делу № СИП-562/2022. - URL: <https://consultant.ru>.
59. Определение Суда по интеллектуальным правам от 10.05.2023 о прекращении производства по делу № СИП-558/2022. - URL: <https://consultant.ru>.
60. Определение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2023 о прекращении производства по делу № СИП-557/2022. - URL: <https://consultant.ru>.

61. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2019 № 13АП-29188/2019, 13АП-29191/2019 по делу № А56-99293/2018. - URL: <https://consultant.ru/>.

62. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2021 по делу № А40-326340/2019. - URL: www.consultant.ru.

63. Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2024 по делу № 40-48326/2024. URL: <https://consultant.ru>.

6. Акты иностранных судов

1. Clinton E. Worden & Co. v. California Fig Syrup Co 187 U.S. 516 (1903). - URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/187/516/>.

2. Carl Zeiss Stiftung v.V. E. B. Carl Zeiss, Jena 298 F. Supp. 1309 (S.D.N.Y. 1969). - URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/298/1309/1868606/>

3. Lasercomb America, Inc. v. Reynolds 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990). - URL: <https://casetext.com/case/lasercomb-america-inc-v-reynolds>.

4. BGH, 20.01.2005 - I ZR 29/02 "The Colour of Elegance". - URL: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=20.01.2005&Aktenzeichen=I%20ZR%2029/02>.

5. BPatG, 15.01.2008 - 27 W (pat) 112/06 GRUR-RR 2008, 389 - 391 "Salvatore Ricci / Nina Ricci". - URL: [https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BPatG&Datum=15.01.2008&Aktenzeichen=27%20W%20\(pat\)%20112/06](https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BPatG&Datum=15.01.2008&Aktenzeichen=27%20W%20(pat)%20112/06).

6. French Supreme Court, Commercial Chamber, February 3, 2015, No 13-18025. - URL: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/fr/.

7. ECJ Case C-21/18, Textilis Ltd, Ozgur Keskin v. Svenskt Tenn AB, [2019] ECLI:EU:C:2019:199. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1585127338896&uri=CELEX:62018CJ0021>.

7. Научная и учебная литература, периодические издания

1. Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве / Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. М., 2002. Т. 2. – 452 с.
2. Айрапетов Н.А. Принцип добросовестности и требование о злоупотреблении правом при регистрации товарного знака // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2024. N 1. С. 93 - 99
3. Афанасьева Е.Г. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учеб. пособие / Е.Г. Афанасьева, М.Г. Долгих, Е.А. Афанасьева РАН ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; отв. ред. Алферова Е.В. - М., 2020. - 210 с.
4. Афанасьева Е.Г. Скандальные и аморальные товарные знаки / Е.Г. Афанасьева, М.Г. Долгих // ЭЖ-Юрист. - 2015. - N 12.
5. Бекназар-Юзбашев Г.Т. Злоупотребление правом и принцип доброй совести в гражданском праве России и Германии: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.
6. Блинец И.А. Право интеллектуальной собственности / И.А. Блинец. - М.: Проспект, 2010. - 384 с.
7. Богданова Е.Е. Многоотраслевая природа принципа добросовестности в российском праве // Lex Russica. 2023. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mnogootraslevaya-priroda-printsipa-dobrosovestnosti-v-rossiyskom-prave>.
8. Валынкина И.А. Гражданско-правовые последствия злоупотребления правом // АЮВ. 2014. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-pravovye-posledstviya-zloupotrebleniya-pravom>.
9. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права / Е. В. Васьковский. – Вып. 1: Введение и общая часть. – СПб.: Издание Н.К. Мартынов, 1894. - URL: <https://base.garant.ru/6186185/>.
10. Венедиктова И.В. Охраняемый законом интерес в гражданском праве / И.В. Венедиктова. - Харьков: Точка, 2012. – 508 с.

11. Волков А.В. Соответствие требованиям добросовестности и недопустимости злоупотребления правом в современном гражданском праве / А.В. Волков // Legal Concept. 2013. №3. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-printsipa-dobrosovestnosti-i-printsipa-nedopustimosti-zloupotrebleniya-pravom-v-sovremennom-grazhdanskom-prave>.
12. Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики / А.В. Волков. - М.: Волтерс Клувер, 2009. – 464 с.
13. Волков А.В. Что такое отказ в защите права по ст. 10 ГК РФ // Актуальные проблемы российского права. 2009. №2.
14. Вольфсон В.Л. Противодействие злоупотреблению правом в российском гражданском законодательстве: монография. – М.: Проспект. 2021, - 144 с.
15. Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их защиты и осуществления: дис. докт. юр. наук: 12.00.03 / А.С. Ворожевич. - М., 2021. – 546 с.
16. Ворожевич А.С. Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты / А.С. Ворожевич, Н.В. Козлова // Lex russica. - 2017. - № 5. - С. 70-82.
17. Ворожевич А.С. Правовая охрана изобретений и полезных моделей: учебное пособие для магистров / А.С. Ворожевич. - М.: Проспект, 2017. – 190 с.
18. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации: дис. на соиск. канд. юр. наук: 12.00.03. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2013. 193 с.
19. Гаврилов Э.П. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. - URL: <https://consultant.ru/>.
20. Гаврилов Э. П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков (часть II) / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии. - 2009. - № 12. - URL: <http://www.rbis.su/article.php?article=292>.

21. Гаврилов Э.П. Средства индивидуализации товаров и качественные характеристики товаров / Э.П. Гаврилов // Хозяйство и право. - 2014. - № 3.
22. Гаева Я.А. Правовое регулирование неиспользования товарных знаков в США / Я.А. Гаева // Журнал Суда по интеллектуальным правам. - 2013. - № 1. - URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/legal-regulation-of-non-use-of-the-trademark-in-the-usa#2>.
23. Гафуров Р.Ф. Важнейшие споры в сфере злоупотребления правом на товарный знак в 2024 году // Арбитражный и гражданский процесс. № 6/2025. С. 22-25.
24. Гафуров Р.Ф. Взыскание убытков за злоупотребление правом при приобретении права на товарный знак // Евразийский юридический журнал. № 1(200)/2025. С. 228-230.
25. Гафуров Р.Ф. Вопросы злоупотребления правом на товарные знаки в контексте пункта 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23 апреля 2019 // Вестник ТвГУ. Серия: Право. - 2023. - № 1 (73). - С. 75-81.
26. Гафуров Р.Ф. Злоупотребление правом как нарушение функций товарного знака // Хозяйство и право. № 3(578)/2025. С. 42-49.
27. Гафуров Р.Ф. Злоупотребление правом на товарный знак и паразитарная конкуренция: критерии разграничения // Юридический мир. № 6(342)/2025. С. 21-24.
28. Гафуров Р.Ф. Конвалидация товарных знаков / Р.Ф. Гафуров // Вопросы российского и международного права. - 2023. - Том 13. - № 1-2А. - С. 251-256.
29. Гафуров Р.Ф. Сравнительный анализ универсальных регистрационных систем товарных знаков / Р.Ф. Гафуров // Журнал Суда по интеллектуальным правам. - 2021. - № 4 (34). - С. 126-133. - URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/comparative-analysis-of-universal-trademark-registration-systems/>.
30. Гафуров Р.Ф. Становление доктрины недобросовестного использования (злоупотребления правом) в сфере защиты прав на товарные знаки

в странах прецедентного права / Р.Ф. Гафуров // Копирайт. - 2022. - № 2. - С. 107-115.

31. Гафуров. Р. Статья 10.bis Парижской конвенции и статья 10 ГК РФ: проблемы и перспективы разграничения / Р. Гафуров, В. Глоница // Конкуренция и право. - 2016. - № 6. - С. 35-40.

32. Гафуров Р.Ф. Модернизация российской системы регистрации товарных знаков: свой путь vs процедура оппозиции / Р.Ф. Гафуров // Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет: Ежегодник. Вып. 1 / РАН. ИНИОН. Центр. социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; Каф. предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова; отв. ред. Афанасьева Е.Г. – М., 2018. – 207 с.

33. Гафуров Р.Ф. Особенности регистрационной системы товарных знаков в Китайской Народной Республике / Р.Ф. Гафуров // Развитие современной юриспруденции: актуальные вопросы теории и практики: сборник статей II Международной научно-практической конференции. - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2021. - С. 34-37.

34. Гафуров Р. Ф. Право на товарный знак как способ защиты репутации правообладателя / Р.Ф. Гафуров // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 816–820. - URL: <http://e-koncept.ru/2016/86177.htm>.

35. Гафуров Р.Ф. Универсальные регистрационные системы товарных знаков и их виды / Р.Ф. Гафуров // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. - 2022. - № 2. - Т. 1. - С. 67-76.

36. Голикова О.В. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом / О.В. Голикова // Конкурентное право. - 2011. - № 1.

37. Голофаев В.В. Пределы осуществления права на защиту товарного знака. Злоупотребление правом на защиту товарного знака / В.В. Голофаев // Журнал Суда по интеллектуальным правам. - 2018. - № 20. С. 40-53. - URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/limits-to-the-exercise-of-the-right-to-protection-of-a-trademark-abuse-of-the-right-to-protection-of-a-trademark>.

38. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения / О.А. Городов. - М.: Волтерс Клувер, 2006. – 448 с.
39. Горшунов Д.Н. Некоторые теоретический аспекты категории «злоупотребление правом» // актуальные проблемы юридической науки и практики: сборник научн. ст. Тамбов: Интеграция, 2006. 80 с.
40. Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2019. - Т. I: Общая часть. – 576 с.
41. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав / В.П. Грибанов. - М., 2001. – 410 с.
42. Гришаев С.П. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Постатейный комментарий (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) / С.П. Гришаев.- URL: <https://consultant.ru/>.
43. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров - товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: Гражданско-правовой аспект / Ю.Т. Гульбин. - М.: Статут, 2007. – 284 с.
44. Гурyleва К.И. Злоупотребление правом субъектами отношений несостоятельности (банкротства): проблемы квалификации и меры противодействия: дис. на соиск. канд. юр. наук: 5.1.3. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2022. 317 с.
45. Демьянова М.В. Принцип добросовестности в корпоративном праве: дис. на соиск. канд. юр. наук: 12.00.03. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2022. 252 с.
46. Дерюгина Т.В. Пределы осуществления гражданских прав: монография / Т.В. Дерюгина. М.: Зерцало-М. 2010, - 248 с.
47. Джермакян В.Ю. 1 000 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики / В.Ю. Джермакян. - URL: <https://consultant.ru>.

48. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сборник статей / В.А.; Дозорцев Исслед. центр частного права. - М.: Статут, 2005. – 416 с.

49. Егоров А.В. Принцип добросовестности в гражданском праве: первые шаги реформы / А.В. Егоров // Legal Insight. - 2013. - №2(18). // Сайт Исследовательского центра Частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ [Официальный сайт]. - URL: http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2017/10/Egorov_Dobro.pdf.

50. Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М.: Лекс-Книга, 2002. – 156 с.

51. Емкужева А.В. Использование чужого товарного знака: проблемы и пути их решения в эпоху искусственного интеллекта // Научные записки молодых исследователей. 2021. № 9(2).

52. Зайцева С.Г. «Злоупотребление правом» как правовая категория и как компонент нормативной системы законодательства Российской Федерации. – Рязань: Издательство «Поверенный», 2002. – 150 с.

53. Козлова Н.В. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны / Н.В. Козлова, А.С. Ворожевич // Закон. - 2015. - №12.

54. Кольздорф М.А. Обзор ключевых позиций президиума суда по интеллектуальным правам № 6 / М.А. Кольздорф, Н.И. Капыриной. - URL: <http://ipcmagazine.ru/re-views/review-of-key-positions-of-the-presidium-of-the-intellectual-property-rights-court-no-6>.

55. Кольздорф М.А. Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 30 сентября 2021 г., представленные в Классификаторе постановлений Президиума Суда по интеллектуальным правам / М.А. Кольздорф, О.А. Осадчая, Е.В. Ульянова, А.Н. Оганесян, И.К. Алимуратова. - URL: www.consultant.ru.

56. Кольздорф М.А. Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 30 июня 2022 г., представленные в Классификаторе постановлений

президиума Суда по интеллектуальным правам / М.А. Кольздорф, О.А. Осадчая, Е.В. Ульянова, А.Н. Оганесян, И.К. Алимурادова. - URL: <https://consultant.ru>

57. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны / Е.А. Кондратьева. - М.: Статут, 2014. – 160 с.

58. Кравченко А.А. Реализация принципа добросовестности в сфере несостоятельности (банкротства): правовые вопросы: дис. на соиск. канд. юр. наук: 12.00.03. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2020. 270 с.

59. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права; предисл. Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 2005. – 491 с.

60. Лаевская Е.В. Нарушение принципа добросовестности участников гражданских правоотношений и злоупотребление правом: к вопросу о соотношении понятий / Е.В. Лаевская // Проблемы правового регулирования осуществления и защиты прав участников гражданских правоотношений: сб. науч. ст. / Ю.А. Амельчя [и др.]; под ред. О. А. Бакиновской. - Минск: Бизнесофсет, 2016. - С. 109-130.

61. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом: (теоретико-правовое исследование). М.: Юрлитинформ, 2007. – 352 с.

62. Матанцев Д.А. Категория злоупотребления правом в гражданском и семейном законодательстве и цивилистической доктрине России: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.

63. Мейер Д.И. Русское гражданское право : в 2 ч. По испр. и доп. 8-му изд., 1902. 3-е изд., испр. / Д. И. Мейер. - М.: Статут, 2003. - URL: <https://consultant.ru>.

64. Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве / С. В. Михайлов. - М.: Статут, 2002. – 205 с.

65. Нам К.В. История развития принципа добросовестности (TreuundGlauben) в период с 1900 по 1945 г. / К.В. Нам // Вестник экономического правосудия. 2018. № 6.

66. Нам К.В. Принцип добросовестности. Основные теории и правоприменения в контексте немецкого правового опыта: дис. на соиск. докт. юр. наук: 12.00.03 / К.В. Нам. - М., 2021, - 472 с.

67. Нам К.В. Развитие принципа добросовестности (Treu und Glauben). Современный этап. Внутренняя систематика / К.В. Нам // Вестник экономического правосудия. - 2018. - № 7.

68. Нефедьев Е.А. Избранные труды по гражданскому процессу / Е.А. Нефедьев. - Краснодар, 2005. – 400 с.

69. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией / В.С. Никулина. - М.: Статут, 2015. – 189 с.

70. Новиков М.В. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом: вопросы соотношения / М.В. Новиков // Конкурентное право. - 2017. - № 1.

71. Новицкий И.Б. Принцип добросовестности в проекте обязательственного права / И.Б. Новицкий // Вестник гражданского права. - 2006. - № 1. - Т. 6. - URL: <http://www.consultant.ru/>.

72. Носов Д.В. Правопреемство в российском праве: монография. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013. – 199 С.

73. Осипов А.А. Интерес как гражданско-правовая категория, опосредующая возникновение, изменение и/или прекращение правоотношений / А.А. Осипов // Гражданское право. - 2010. - №2.

74. Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / А. В. Асосков, В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко и др.; отв. ред. А. Г. Карапетов. - М.: М-Логос, 2020. – 1469 с.

75. Павлова Е.А. Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Е.А. Павлова, В.О. Калятин, В.А. Корнеев. - URL: <https://consultant.ru/>.

76. Паращук С. А. Недобросовестная конкуренция: содержание и правовые средства ее пресечения. М., 1995. Юридическая научная библиотека издательства "Спартак" / С. А.Паращук. -/ URL: <http://lawlibrary.ru/disser2004381.html>.

77. Петрищев В. Злоупотребление правом: утверждение новых правил или подтверждение старых? (Комментарий к информационному письму ВАС России от 25.11.2008 № 127) / В. Петрищев. - URL: <https://consultant.ru/>.

78. Петров А.В., Бурячек В.И., Дибеева С.Е., Коренькова Д.Д., Савельев В.Е., Сергеева Е.Е. Недобросовестная конкуренция с использованием охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и исключительных прав на средства индивидуализации: анализ актуальной судебной практики // Конкурентное право. 2020. № 3.

79. Пиленко А.А. Право изобретателя. Историко-догматическое исследование / А.А. Пиленко. - URL: <http://www.libertarium.ru/pilenko-patent>.

80. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский. - М., 1998. - 353 с.

81. Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом / О.А. Поротикова. - М.: Волтерс Клувер, 2007. – 256 с.

82. Потапенко Е.Г., Крестина Е.А. Отказ в судебной защите гражданских прав как следствие злоупотребления правом // Вопросы современной юриспруденции. 2017. №1 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otkaz-v-sudebnoy-zaschite-grazhdanskih-prav-kak-sledstvie-zloupotrebleniya-pravom>.

83. Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. - Т. 1: Общие положения. - URL: <http://www.consultant.ru/>.

84. Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожечин, О.С. Гринь, В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2018. - Т. 3: Средства индивидуализации. - URL: <http://www.consultant.ru/>.

85. Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография / МГУ имени М.В. Ломоносова; Е. П. Губин, В. А. Вайпан,

И. С. Шиткина [и др.]; отв. ред. Е. П. Губин. — Москва: Юстицинформ, 2019. — 664 с.

86. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М. 2023. — Том 1. — 808 с.

87. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М. 2023. — Том 2. — 440 с.

88. Принцип формального равенства и взаимное признание права: коллективная монография / под общ. ред. Лапаевой В.В., Полякова А.В., Денисенко В.В. - М.: Проспект, 2016. — 208 с.

89. Рабец А.П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в России / А.П. Рабец. - М., 2002. — 258 с.

90. Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России / С.Д. Радченко. - М.: Волтерс-Клувер, 2010. — 224 с.

91. Рассомагина Н.Л. Как признать недействительной правовую охрану товарного знака, зарегистрированного недобросовестно // Журнал Суда по интеллектуальным правам. - 2017. - № 15. С. 77-87. - URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/how-to-declare-invalid-the-legal-protection-of-a-trademark-registered-unfairly>.

92. Рахматулина Р.Ш. Средства индивидуализации и другие обозначения в праве интеллектуальной собственности // Финансы: теория и практика. 2012. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-individualizatsii-i-drugie-oboznacheniya-v-prave-intellektualnoy-sobstvennosti>.

93. Рогачев Е.С. Право на товарный знак по законодательству России и Франции / Е.С. Рогачев. - СПб., 2004. — 178 с.

94. Розен Я.С. Товарные знаки (законы и применение их в административной и судебной практике, законодательные мотивы и решения

Правительствующего Сената, трактаты и декларации) / Я.С. Розен. - URL: <http://www.garant.ru/>.

95. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. - Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. – 958 с.

96. Савина В.С., Комбарова В.С. Добросовестное использование (Fair Use) в цифровой среде // Экономика. Право. Общество. – 2025. – Т. 10, № 4(44). – С. 202-207.

97. Садилов О.Н. Злоупотребление правом в Гражданском кодексе России / О.Н. Садилов // Хозяйство и право. - 2002.

98. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник / А.П. Сергеев. - М., 1996. – 704 с.

99. Сергеев А.П. Прекращение правовой охраны товарного знака на основании признания действий по его регистрации актом недобросовестной конкуренции / А.П. Сергеев // Арбитражные споры. - 2002. - № 2.

100. Синицын С.А. Злоупотребление правом: от общего к частному (на примере патентных прав) // Вестник гражданского права. 2022. № 6. С. 55 - 97.

101. Смаков В. М. Понятие убытков: деконструкция их определения как меры ответственности // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2022. № 4. С. 84-96.

102. Смирнова М.В. Исцеление недействительности формы сделки в российском и германском гражданском праве / М.В. Смирнова. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istselenie-nedeystvitelnosti-formy-sdelki-v-rossiyskom-i-germanskem-grazhdanskom-prave/viewer>.

103. Товарный знак: Постатейный комментарий статей 1477-1515 Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2010. – 226 с.

104. Тотьев К.Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве / К.Ю. Тотьев // Государство и право. - 2002. - № 9.

105. Третьяков В.А. Общая характеристика принципа соразмерности (пропорциональности) // Юридическая наука. 2021. № 5. С. 13-15. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-printsipa-sorazmernosti-proporsionalnosti>.

106. Третьякова С.Б. Публичный интерес как базовый для появления СРО в российском праве / С.Б. Третьякова // Административное и муниципальное право. – 2012. - N 11.

107. Трубинова Е.И. Акты недобросовестной конкуренции в сфере прав на средства индивидуализации в российском гражданском праве: дис. на соиск. канд. юрид. наук: 12.00.03 Пермь, 2014. – 246 с.

108. Тужилова-Орданская Е.М. Конвалидация недействительных сделок в российском праве / Е.М. Тужилова-Орданская, В.Е. Лукьяненко // Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2019. - Вып. 45. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konvalidatsiya-nedeystvitelnyh-sdelok-v-rossiyskom-prave/viewer>.

109. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции / Д.О. Тузов. - М. Статут, 2007. – 602 с.

110. Тюлькин А.А. Гражданско-правовая охрана интересов потребителей в сфере использования средств индивидуализации товаров / А.А. Тюлькин: дис. на соиск. степ. канд.юр.наук. - Казань – 2018. – 224 с.

111. Филиппова С.Ю., Харитонов Ю.С. Имидж коммерсанта: правовое регулирование и способы охраны. – М.: Статут, 2018. – 228 с.

112. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву / Б.Б. Черепахин //Классика российского права. - URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/22/page_26.html.

113. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. - URL: <http://www.consultant.ru/>.

114. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки / Г.Ф. Шершеневич. - М.: Статут, 2003. – 554 с.

115. Эртманн П. Основы учения о видимости права / П. Эртманн // Вестник гражданского права. - 2011. - № 4.

116. Яценко Т.С. Правовая категория злоупотребления правом в теории цивилистики / Т.С. Яценко // Философия права. - 2008. - №2. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kategoriya-zloupotrebleniya-pravom-v-teorii-tsivilistiki>.

6. Иностранная литература

1. Bolgár V. Abuse of Rights in France, Germany, and Switzerland: A Survey of a Recent Chapter in Legal Doctrine // Louisiana law rev, 1975. Vol.35. P. 1015-1036. - URL: <https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol35/iss5/4>.

2. Carpenter, M. “Calling bulls**t” on the Lanham act: The 2(a) bar for immoral, scandalous, and disparaging marks // University of Louisville law review. - Louisville, 2010. - Vol. 49. Summer. P. 465-483.

3. Frank L. Infringement claims from bad-faith trademark registrant. - URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8c0980ae-b163-4627-972e-0fa4ce4a5833>

4. Gorman, D.E. Protecting single color trademarks in fashion after Louboutin // Cardozo art a. entertainment law journal. - N.Y., 2012. - Vol. 31. - N 1. P. 369-402.

5. Huang X. China: Filing bad-faith trade mark applications alone may constitute unfair competition. URL: <https://www.marks-clerk.com/insights/articles/china-filing-bad-faith-trade-mark-applications-alone-may-constitute-unfair-competition/>.

6. Klerman D. The expressive function of trademarks, 1998 / Daniel Klerman. - URL:

<http://lawweb.usc.edu/users/dklerman/PDFs/Klerman.%20Expressive%20Function%20of%20Trademarks.pdf>].

7. Khuchua T. Facing the 'Bad Faith': The Challenges and Tools to Combat the Blocking Strategies of the Firms in the EU Trade Mark Law // Nordic Journal of European Law. 2020. Vol. 3 №. 1. P. 107-127.

8. Kur A., Dreier T. European Intellectual Property Law, text, cases and materials, Edward Elgar, Cheltenham. – UK, 2013.

9. Mossoff A. Who Cares What Thomas Jefferson Thought About Patents? Reevaluating the Patent 'Privilege' in Historical Context // CORNELL L. REV. 2007., Vol. 92, P. 953-1012. - URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=892062.

10. Ripert G. [La règle morale dans les obligations civiles](#). - URL: [https://ulyse.univ-lorraine.fr/discovery/fulldisplay?vid=33UDL_INST:UDL&tab=Everything&docid=alma991007064539705596&lang=fr&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=title,exact,Connaissance%20du%20droit%20\(Paris\),AND&mode=advanced](https://ulyse.univ-lorraine.fr/discovery/fulldisplay?vid=33UDL_INST:UDL&tab=Everything&docid=alma991007064539705596&lang=fr&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=title,exact,Connaissance%20du%20droit%20(Paris),AND&mode=advanced)

11. Ridgway W.E., Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse // Berkeley Tech. T.J., Vol. 1547, 2006. P. 1547-1588.

12. Rowlands J, Ash S., Bey C., Finger M., LL.M, Galkina A., Aylen D., Parker J., Swaine K. Bad Faith Trademark Applications. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04733302-6650-46eb-a16c-6592861a9a70>.

13. Yelnik A., Commercial value of trademarks: Do current laws provide brands sufficient protection from infringement // European Intellectual property review 2010.- Vol. 32, Issue 5. P. 203-211.

14. Yen A.C. Intent and Trademark Infringement // Arizona Law Review. 2015. Vol. 57. No. 3. P. 713-743. - URL: <http://ssrn.com/abstract=2663624>.

15. Zayani N. The Doctrine of Good Faith in China: A Tool to Correct the Contractual Behavior or A Serious Restriction to the Freedom of the Contract and Individual Interests // Dama International Journal of Researchers (DIJR). 2016. Vol 1. № 10. P. 13-19. - URL: <https://damaacademia.com/dasjr/wp-content/uploads/2019/02/DIJR-O-003.pdf>.

7. Интернет-ресурсы

1. Батищев И.Р. Злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак. // Сайт Журнала Суда по интеллектуальным правам. URL: <https://ipcmagazine.ru/articles/1911621/>.

2. Гафуров, Р. Как не злоупотребить правом при регистрации товарного знака и защите прав на него / Р. Гафуров. - URL: <https://vc.ru/u/606937-ruslan-gafurov/163197-kak-ne-zloupotrebit-pravom-pri-registracii-tovarnogo-znaka-i-zashchite-prav-na-nego>.

3. Официальный сайт USPTO. - URL: <https://www.uspto.gov/>.

4. Процедура оппозиции по товарным знакам – мнение. - URL: <http://www.gorodissky.ru/publications/articles/protsedura-oppozitsii-po-tovarnymznakam-nashe-mnenie/>.

5. Процедура регистрации товарных знаков в Европейском союзе. - URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/registration-process>.

6. Процедура регистрации товарного знака в США. - URL: <https://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/section-1a-timeline-application-based-use-commerce>.

7. Роспатент. Годовой отчет 2023. - URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/annual-report-2023-short-version.pdf>.

8. Сервис Контур.Фокус. - URL: <https://focus.kontur.ru/>.

9. Товарный знак № 654307. - URL: https://new.fips.ru/register-doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=654307&TypeFile=html.

10. Товарный знак № 666245. - URL: https://new.fips.ru/register-doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=666245&TypeFile=html.

11. Товарный знак № 710148. - URL: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=710148&TypeFile=html.
12. Parello Sara, Fabio Angelini, 'Bad Faith Maybe Found Also for Different Goods and Services Says the Court of Justice'. - URL: http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2019/10/23/bad-faith-may-be-found-also-for-different-goods-or-services-says-the-court-of-justice/?doing_wp_cron=1588087800.9761099815368652343750 (Kluwer Trademark Blog, 23 October 2019).
13. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System // Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2011. - URL: http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report.pdf
14. Xuefang Huang China: Filing bad-faith trade mark applications alone may constitute unfair competition. - URL: <https://www.marks-clerk.com/insights/articles/china-filing-bad-faith-trade-mark-applications-alone-may-constitute-unfair-competition/>.