

УДК 34.05

Хамукова М.У.,

*студент 3 курса магистратуры направления подготовки
«Гражданское право, семейное право, международное частное право»*

Юридического института СКФУ (г. Ставрополь)

Научный руководитель: Мельничук М.А.,

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса

Юридического института СКФУ (г. Ставрополь)

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В РФ И КНР

***Аннотация:** В статье проведён сравнительный анализ правового регулирования товарных знаков в России и КНР, выделены особенности регистрации исключительных прав на товарные знаки в Китае, и выявлены ряд проблем, возникающих при регистрации товарных знаков иностранных производителей (экспортёров) на территории КНР.*

***Annotation:** The article provides a comparative analysis of the legal regulation of trademarks in Russia and China, highlights the features of registration of exclusive rights to trademarks in China, and identifies a number of problems that arise when registering trademarks of foreign manufacturers (exporters) on the territory of China.*

***Ключевые слова:** товарный знак, КНР, знак обслуживания, право приоритета, брендсквоттинг, защита исключительных прав.*

***Key words:** trademark, China, service mark, right of priority, brandsquatting, protection of exclusive rights.*

Широкое распространение условий рыночной экономики привело к тому, что товарные знаки стали выполнять задачи, направленные на

определённое правовое обеспечение эффективности товарного рынка и рынка услуг, и теперь являются своеобразным элементом и правовым регулятором товарооборота. На сегодняшний день товарные знаки используются повсеместно и выступают определённым гарантом соответствующего уровня качества товаров, работ и услуг. Ввиду развития торгового взаимодействия между Россией и КНР, и необходимости защиты прав и законных интересов российских экспортеров от недобросовестной конкуренции со стороны китайских производителей, особенно актуальным становится вопрос правового регулирования товарных знаков на территории КНР.

Правовое регулирование товарных знаков в РФ осуществляется Гражданским кодексом РФ, рядом международных договоров, постановлениями правительства РФ и специальными актами (приказами) Министерства экономического развития РФ, ответственность за нарушение прав в области товарных знаков устанавливаются УК и КоАП РФ. ГК РФ под товарным знаком понимает обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [2]. Т. е. товарный знак – это средство индивидуализации товаров. Для индивидуализации работ и услуг законодательством предусмотрено такое понятие, как «знак обслуживания». Под знаком обслуживания, в соответствии с ч. 2 ст. 1477 ГК РФ, понимается обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ и отказываемых услуг [2]. Следует отметить, что, несмотря на то, что товарный знак и знак обслуживания индивидуализируют совершенно разные объекты, законодатель не предусматривает для каждого из них отдельных правил регулирования. В ГК прямо указывается на то, что правила о товарных знаках аналогично примеряются к знакам обслуживания. Данная позиция изложена также в ряде международных договоров, например, в ст. 16 Договора о законах по товарным знакам 1994 г. [1]

В КНР правовое регулирование товарных знаков осуществляется «Законом о товарных знаках КНР», Таможенным, Уголовным и Гражданским кодексами КНР. В «Законе о товарных знаках» (далее Закон КНР) не даётся прямого легального определения товарного знака, однако исходя из положений ст. 8 Закона КНР можно сделать вывод, что под товарным знаком в КНР понимают знак, обладающий способностью отличать товары одних физических и юридических лиц от товаров иных лиц. Как и в РФ, положения Закона КНР о товарных знаках применяются также к знакам обслуживания.

Субъектами права на товарный знак и знак обслуживания, согласно положениям ГК РФ, могут быть юридические лица, как коммерческие, так и некоммерческие, и физические лица осуществляющие предпринимательскую деятельность (ИП). Ограничение физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, в праве на товарный знак и знак обслуживания связано с тем, что государство стремится предотвратить случаи регистрации товарных знаков в спекулятивных целях, в целях создания препятствий для использования сходных товарных знаков и знаков обслуживания юридическими лицами или ИП на рынке, усложнения экспертизы по заявкам на товарный знак. Кроме того, данное ограничение направлено на предотвращение перегрузки реестров товарных знаков. Однако ряд ученых, например, Э. П. Гаврилова, считают данное положение дискриминационным по отношению к гражданам, не являющимся предпринимателями. Свою позицию они основывают на том, что, физические лица, не являющиеся ИП, могут время от времени изготавливать и продавать те или иные товары, в связи с чем у них может возникнуть необходимость стать правообладателями исключительного права на товарный знак. Несмотря на это большинство ученых согласны с законодателем и считают недопустимым предоставление права на товарный знак физическим лицам, не являющимся предпринимателями.

Субъектами права на товарный знак и знак обслуживания также являются иностранные юридические лица (на основании положений абз. 4 ч.1 ст. 2; ст. 1231, ст. 1479 ГК РФ и международных договоров РФ) и объединения лиц (являются субъектами права на коллективный знак). Следует отметить, что филиалы, представительства, как российских, так и иностранных юридических лиц, а также их обособленные подразделения не могут быть субъектами указанного права. Ряд ученых, таких как Ю. Т. Гульбин, Э. П. Гаврилова, на основании положений ст. 124 ГК РФ выделяют государство, субъекты РФ и муниципальные образования в качестве потенциальных правообладателей прав на товарный знак и знак обслуживания.

Согласно положениям Закона КНР, правообладателями товарного знака могут быть юридические лица и физические лица. Таким образом закон предоставил возможность регистрировать и использовать товарные знаки не только индивидуальным предпринимателям, но и физическим лицам, не имеющим такого статуса.

Кроме того, и в Гражданском кодексе РФ и в Законе КНР предусмотрено право на регистрацию коллективного товарного знака и знака обслуживания, под которыми понимаются знаки, зарегистрированные от имени объединения, ассоциации или иной организации в целях использования данного товарного знака (знака обслуживания) участниками организации в хозяйственной деятельности, а также подтверждения статуса участника данной организации [3].

ГК РФ не излагает конкретных требований, предъявляемых к товарным знакам и знакам обслуживания. Однако эти требования можно выделить из оснований отказа в регистрации товарного знака, прямо указанных в ст. 1483 ГК РФ. В науке данные основания принято делить на абсолютные и иные. К группе абсолютных относятся основания, связанные с недопустимыми внутренними свойствами выбранного обозначения (обозначение не обладает различительной способностью; относится к обозначениям, не подлежащим

правовой охране в соответствии со ст. 1231.1 ГК РФ; содержит элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали; и т. д.). Иные основания – это основания связанные со схожестью избранного товарного знака (знака обслуживания) с другими средствами индивидуализации, когда это сходство может нанести вред третьим лицам. В Законе КНР содержатся аналогичные требования к содержанию товарных знаков, однако Закон имеет ряд особых положений. Так например, Закон КНР запрещает элементы преувеличенно рекламирующие качество товара и вводящие в заблуждение, а также запрещает товарные знаки наносящие вред социалистической морали и нравам или оказывающие иное отрицательное влияние [4]. Таким образом указанные требования более существенно сужают рамки дозволенных элементов товарного знака в КНР, чем в России, ввиду чего российским производителям и экспортерам необходимо более тщательно подходить к созданию (изменению) своих товарных знаков для их последующей регистрации на территории КНР.

В РФ исключительные права на товарный знак и знак обслуживания возникают после их регистрации в уполномоченном государственном органе – Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент). Первым этапом регистрационной процедуры является составление заявки и ее подача в соответствующий государственный орган. Если на тождественные обозначения были поданы заявки от разных заявителей в отношении однородных товаров и с одинаковой датой приоритета, государственный орган обязан уведомить об этом заявителей. В течение семи месяцев после получения соответствующего уведомления им необходимо прийти к соглашению о том, кто из них будет получать исключительные права на данный товарный знак и сообщество об этом в Роспатент. При отсутствии такого соглашения по истечению указанного срока, обе заявки будут признаны отозванными. Второй этап – экспертиза заявки, которая состоит из двух стадий: формальная (предварительная) экспертиза и экспертиза обозначения,

заявленного в качестве товарного знака. На первой стадии проверяется правильность оформления заявки, наличие всех необходимых документов и их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы принимается решение о принятии, либо об отказе в принятии заявки к рассмотрению. Если заявка принята к рассмотрению, начинается вторая стадия – проведение экспертизы заявленного обозначения, т. е. проверка обозначения на предмет соответствия его условиям охраноспособности. По результатам экспертизы принимается решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) или об отказе в государственной регистрации. После принятия решения о государственной регистрации товарного знака и уплаты заявителем государственной пошлины, производится его государственная регистрация путём внесения данных о товарном знаке в Государственный реестр товарных знаков. Именно с этого момента возникает исключительное право на товарный знак (знак обслуживания), которое действует на всей территории РФ. Решения Роспатента выносимые в процессе рассмотрения заявки можно обжаловать в административном порядке в течение 3-х месяцев со дня получения соответствующего решения. Срок действия исключительного права как в РФ, так и в КНР составляет 10 лет, и этот срок может быть продлён на 10 лет по заявлению правообладателя.

По общему правилу в России дата приоритета устанавливается по дате подачи заявки на государственную регистрацию. Однако возможно установление приоритета другого вида. В целях исполнения положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ГК РФ в ст. 1495 закрепляет возможность установления конвенционного и выставочного приоритета.

Обязательным этапом регистрации товарного знака является официальное опубликование сведений о зарегистрированном товарном знаке в официальном бюллетене Роспатента. До государственной регистрации

заявленного товарного знака информация из регистрационного дела также находится в общем доступе. Это позволяет заинтересованным лицам защитить свои права и законные интересы как после государственной регистрации товарного знака, так и в процессе рассмотрения заявки на его регистрацию.

В Законе КНР положения о порядке регистрации товарных знаков занимают значительное место. Как и в России, в КНР регистрация товарного знака проходит в несколько этапов. На первом этапе производится предварительная проверка товарного знака по базе данных Управления по товарным знакам. Цель проверки – выявление среди ранее зарегистрированных товарных знаков идентичных, сходных до степени смешения, а также выявление среди ранее поданных в Управление для регистрации товарного знака заявок (проходящих в текущий момент экспертизу), идентичных, сходных до степени смешения. Данная проверка является добровольной и проводится самим юридическим (физическим) лицом, который хочет зарегистрировать свой товарный знак [4]. Вторым этапом является подача соответствующей заявки для регистрации товарного знака. Регистрация товарного знака в КНР возможна двумя способами – подача заявления в Китайское бюро регистрации товарных знаков либо при помощи Мадридского протокола. На данном этапе необходимо определить вид и класс товаров, для которых будет действовать товарный знак. Особенность регистрации товарного знака в КНР заключается в исключительных правах, которыми наделяется правообладатель после регистрации. Исключительное право на использование товарного знака ограничено категориями товаров и услуг, для которых они действуют. В КНР товары и услуги разделены на 42 вида вида продуктов и классов услуг, которые также разделены на подклассы. Ввиду чего, при подаче заявления необходимо отметить как виды товаров и услуг, так и их подклассы, иначе действие исключительного права на товарный знак не будет на них распространяться. Более того, при регистрации, в целях полноценной защиты

своих прав законных интересов необходимо указать товарный знак на китайском языке, включая названия отдельных продуктов. В противном случае иные лица смогут зарегистрировать данный товарный знак на китайском языке. Ввиду этого, для защиты своих интересов, многие всемирно известные компании нередко обращаются к специализированным частным агентствам для регистрации своих товарных знаков на китайском языке [5 с. 112]. Третий этап включает в себя рассмотрение заявки и принятие решения о регистрации, о частичном отказе в регистрации либо об отказе в регистрации товарного знака. О принятом решении заявителя уведомляют письменно, и в случае его несогласия с принятым решением, он может обратиться в Экспертную комиссию по товарным знакам в течение 15 дней после получения уведомления, а в последующем и в народный суд (в течение 30 дней, после получения ответа от Экспертной комиссии). Таким образом, срок оспаривания решения в КНР на много меньше, чем в РФ, существенно ограничивает возможность заявителей защитить свои права и законные интересы в отношении регистрируемых товарных знаков. Также как и в ГК РФ, в Законе КНР имеются положения о праве приоритета. Данное право также делится на право приоритета по дате и «выставочный» приоритет. Однако в КНР выставочный приоритет действует не только в отношении выставок, организованных на территории стран-участников Парижской Конвенции 1883 г., но и в отношении выставок, организованных или признаваемых правительством КНР.

В отношении приоритета по дате, необходимо отметить, что в КНР не требуется предъявлять какие-либо документы, подтверждающие фактическое использование данного товарного знака, либо документы, указывающие на намерение его использовать. Это привело к тому, что некоторые китайские компании и отдельные граждане во время своих визитов в иностранные государства или во время посещения специализированных выставок иностранных товаров, организуемых в Китае, анализировали товары

производителей, фиксировали товарные знаки с помощью фотоаппарата и иных технических средств, делали прогнозы вероятности появления этих товаров на китайском рынке и подавали в Управление заявки на регистрацию на своё имя обозначений, используемых иностранными производителями, и при всём этом в основном, никогда даже не пользовались зарегистрированными на них товарными знаками. Сам иностранный правообладатель товарного знака не информировался о подаче соответствующей заявки третьими лицами, и о регистрации за третьим лицом права на товарный знак на территории КНР он узнавал только после того, как его товары попадали на китайский рынок и он подавал заявку на регистрацию своего товарного знака в Китае. Такая недобросовестная деятельность получила название брендсквоттинга. Ввиду действия правила о приоритете по дате в КНР, после поступления выбранных брендсквоттерами иностранных товаров на китайский рынок, они обращались за защитой своих прав на такой товарный знак и суды признавали факт нарушения их исключительных прав на данные знаки. Ввиду чего иностранные правообладатели данного товарного знака, в целях дальнейшего беспрепятственного экспорта своих товаров на рынок Китая, вынуждены были изменить его, заключить лицензионный договор с недобросовестным собственником товарного знака на территории Китая, либо выкупить право на него за большую сумму. В связи с изложенными обстоятельствами в 2019 г. в Закон КНР были внесены ряд изменений, в соответствии с которыми Ведомство по товарным знакам может отклонять заявки ни регистрацию товарных знаков, подаваемые недобросовестно без намерения их использования (ст. 4 Закона КНР), а также установлено право на обжалование в течение 3-х месяцев после публикации сведений об экспертизе товарного знака, любым заинтересованным лицом, если имеются признаки нарушения положений ст. 4 Закона КНР. Более того, в случае обнаружения нарушения положений указанной статьи, любые

заинтересованные лица могут обжаловать решение Ведомства и после регистрации такого товарного знака.

В России на правообладателя также налагает обязанность использовать свой товарный знак. Данное требование установлено в целях обеспечения интенсивного использования товарных знаков в гражданском обороте; выявления и удаления из реестра «мертвых» знаков и устранения препятствий для производителей, желающих производить и реализовывать товары под сходными или тождественными товарными знаками. Если правообладатель товарного знака не использует его непрерывно в течение трёх лет, то правовая охрана данного обозначения может быть досрочно прекращена по решению суда. Следует отметить, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака рассматривается только в случае подачи заинтересованным лицом соответствующего искового заявления. При рассмотрении данного вопроса правообладатель должен самостоятельно доказать, что использовал свой товарный знак или, что не использовал его по независящим от него обстоятельствам.

Правообладатели исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) как в России, так и в Китае, могут не только пользоваться, но и распоряжаться данным обозначением. Исключительное право на товарный знак может быть отчуждено, предоставлено для использования третьими лицами [4]. Более того, российский законодатель позволил использовать право на товарный знак в качестве залога. При этом в РФ, правообладателям необходимо учитывать ряд специальных правил, установленных законодателем в ст. 1488-1490 ГК РФ. Так, например, запрещается заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, если такое отчуждение повлечёт введение потребителей в заблуждение относительно товара или его производителя. При предоставлении третьему лицу права использования товарного знака по лицензионному договору, лицензиар обязан указать в нем перечень товаров, в отношении которых предоставляется такое

право. Законодатель в ст. 1490 ГК РФ установил требование обязательной регистрации всех договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания), а также обязательной регистрации перехода прав на товарный знак без договора.

В ГК РФ защите исключительных прав и ответственности за их нарушение посвящена статья 1520. В ней перечислены деяния, нарушающие права на товарный знак, а именно незаконное использование товарных знаков – контрафакт. Ответственность заключается в уничтожении за счет нарушителя контрафактной продукции, возмещении убытков или выплате компенсации. Кроме того в ст. 180 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака. В Законе КНР вопросы защиты исключительных прав регулируются более обширно. Ряд положений посвящен контролю использования товарных знаков [4]. Законом КНР выделяются следующие виды контроля: контроль за использованием зарегистрированных товарных знаков (ст. 44 Закона КНР), контроль качества товаров, в отношении которых используется товарный знак (ст. 45 Закона КНР), контроль за аннулированными и прекратившими действие товарными знаками, контроль над принудительной регистрацией товарных знаков, контроль над незарегистрированными товарными знаками. Таким образом пользователи товарных знаков в КНР несут ответственность не только за сам товарный знак, но и за соответствие товаров, реализуемых под таким знаком, установленным законом нормам качества. Ст. 52 Закона КНР предусматривает перечень деяний, представляющих собой нарушение прав на товарный знак: использование аналогичной или сходной торговой марки в отношении одинаковых или сходных товаров; реализация товаров с поддельными зарегистрированными товарными знаками; подделка товарных знаков; иные деяния, наносящие ущерб исключительным правам. Вопрос об ответственности виновного лица может быть решен, согласно ст. 53 Закона

КНР, по согласованию сторонами конфликта. В случае если стороны откажутся от согласования или же не примут компромиссного решения, возможно рассмотрение дела в народном суде, а также заинтересованному лицу предоставлено право обратиться в органы Промышленно-торговой администрации [4].

Кроме того, в вышеуказанной статье Закона КНР указывается на возможность определения размера компенсации сторонами в ходе так называемой «примирительной» процедуры. В случае неудачи этой процедуры размер компенсации устанавливается судом. Отличительной особенностью Закона КНР от ГК РФ также является наличие в нем процессуальных норм в главе, посвященной ответственности [4].

И в ГК РФ, и в Законе КНР предусмотрен особый вид товарного знака – общеизвестный товарный знак. В ГК РФ критерием признания знака общеизвестным является широкая известность его на конкретную дату среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. Особенность общеизвестного товарного знака заключается в бессрочном характере правовой охраны; возможности распространения правовой охраны на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным; наличии отдельного реестра и т. д. В Законе КНР приводятся несколько критериев отнесения товарного знака к общеизвестным: известность торговой марки в соответствующем сегменте общественности; длительность использования торговой марки; сроки, сфера применения, территория распространения торговой марки; наличие защиты данной торговой марки в качестве общеизвестной [3].

На сегодняшний день товарный знак и знак обслуживания являются не только средством индивидуализации, но и определённым гарантом соответствующего уровня качества товаров, работ и услуг, поэтому важно, чтобы законодатель стремился уделить им больше внимания. В настоящее время Российская Федерация и КНР продолжают работу по

усовершенствованию и модернизации своих законов, регулирующих защиту исключительных прав на товарные знаки, что в свою очередь благоприятно влияет на экономическое сотрудничество и товарооборот между данными государствами.

Использованные источники:

1. Договор о законах по товарным знакам (ТЛТ) от 27 октября 1994 г. // Принят Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 1998 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 24.07.2020) Ч. 4 // СПС КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения 12.10.2020)
3. Закон Китайской Народной Республики «О товарных знаках» от 23.08.1982 г. (вступил в силу 01.03.1983 г.; с изменениями, внесенными Решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей от 23 апреля 2019 г.) // Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) <https://wipo.int/ru/legislation/details/19559>
4. Гунзынов Ж.П. Сравнительный анализ правового регулирования товарных знаков по законодательству КНР и РФ - URL: http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1383&Itemid=1
5. Пыжиков Н.С. Особенности регулирования прав интеллектуальной собственности в КНР- Российский внешнеэкономический вестник – 2018 г. - №4 – С.105-116.