



Торгово-  
промышленная  
палата  
Российской  
Федерации

# НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Доклад подготовил:

**Робинов Алексей Александрович**

Заместитель председателя Совета по  
интеллектуальной собственности ТПП РФ

Старший партнер компании «Ваш Патент»

Кандидат юридических наук

Патентный поверенный РФ

Евразийский патентный поверенный

 **Ваш Патент**

17 Лет  
Октября

## Возможность регистрации товарных знаков на имя физических лиц – не ИП

Федеральным законом от 28.06.2022 г. № 193-ФЗ были внесены изменения в часть четвертую Гражданского кодекса РФ, в частности, отменена статья 1478 ГК РФ, согласно которой правообладателем товарного знака могло являться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, внесены изменения в статьи 1477, 1492, 1515 и 1514 ГК РФ.

Изменения вступили в силу 29.06.2023 г.

1. В настоящий момент товарный знак может быть зарегистрирован **на любое лицо**, в том числе на физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя.
2. Отменено такое основание **прекращения права** на товарный знак, как прекращение гражданином деятельности в качестве ИП (заменено на прекращение в связи со смертью гражданина – *пп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ*)
3. Также отменено такое основание оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, как **отсутствие у гражданина регистрации в качестве ИП** (*пп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК РФ*)



## Возможность регистрации товарных знаков на имя физических лиц – не ИП

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Товарный знак может быть зарегистрирован не только на имя компании, но и на имя Генерального директора или учредителя.(минимизация рисков в случае прекращения деятельности/регистрации нового ЮЛ)
- Нет необходимости осуществлять или сохранять регистрацию ИП для физического лица с целью приобретения/сохранения права на товарный знак

### ВОПРОС:

Может ли товарный знак, который был подан на регистрацию **до вступления в силу** изменений, быть оспорен по отменённому основанию *пп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК РФ* (отсутствие у правообладателя регистрации в качестве ИП **на дату подачи заявки на ТЗ**)?



## Возможность регистрации товарных знаков на имя физических лиц – не ИП

### СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2014 года по делу № СИП-267/2013:

*«В своем решении, которым заявителю было отказано в удовлетворении его требований, суд, не согласившись с позицией Роспатента, правильно применил норму подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака (28.02.2008), согласно которой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. При этом судом обоснованно применены разъяснения, содержащиеся в пункте 2.3 Постановления № 5/29, о том, что при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров».*



## Возможность регистрации товарных знаков на имя физических лиц – не ИП

### ВЫВОД:

С учетом уже имеющейся судебной практики, а также разъяснений п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10, товарные знаки, которые были поданы на регистрацию до вступления в силу изменений физическими лицами, не имевшими на дату подачи заявки статуса ИП, могут быть оспорены, а соответствующие исключительные права на товарные знаки – признаны **недействительными**.

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Дополнить Федеральный закон от **28.06.2022 г. № 193-ФЗ** положением, согласно которому с даты вступления закона в силу положение *пп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК РФ* не применяется также в отношении товарных знаков, поданных на регистрацию до вступления в силу предусмотренных им изменений.



## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ГУ, НМПТ

Федеральным законом от 28.05.2022 г. № 143-ФЗ были внесены изменения в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся регистрации товарных знаков, включающих, воспроизводящих или имитирующих географические указания и/или наименования места происхождения товара.

Изменения вступили в силу 29.05.2023 г.

Старая редакция	Новая редакция
<b>Подпункт 1 пункта 3 ст. 1483 ГК РФ:</b>	
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара <b>либо его изготовителя</b>	Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, <b>его изготовителя или места производства</b>

## ПРИМЕРЫ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление президиума СИП от 22.05.2017 г. по делу № СИП-680/2016 по ТЗ «**ЗОЛОТО ГРУЗИИ**» – **подлежит учету** фактическое место производства товаров:

*«При вынесении решения Роспатент не принял во внимание то, что товарный знак может использоваться для индивидуализации товаров, произведенных не только самим правообладателем, но и иными лицами (в том числе находящимися в Грузии) по заказу правообладателя товарного знака»*

Постановление президиума СИП от 22.07.2022 г. по делу № СИП-1042/2021 по ТЗ «**Palazzo di Parma**» – **не подлежит учету** фактическое место производства товаров:


*«Вопрос о наличии или отсутствии у заявленного обозначения признаков ложности либо введения потребителя в заблуждение решается независимо от представленных заявителем в материалы дела документов. Таким образом, наличие или отсутствие у заявителя хозяйственной деятельности на территории Италии, равно как и наличие или отсутствие отношений с хозяйствующими субъектами названной страны, не могут влиять на оценку соответствия заявленного на регистрацию обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, которые закрепляют абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касаются случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение в отношении определенных товаров»*

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ГУ, НМПТ

Замена в п. 7 ст. 1483 ГК РФ формулировки «в отношении любых товаров» на «в отношении однородных товаров» позволит избежать случаев, когда по сходству с ГУ или НМПТ может быть аннулирован товарный знак, зарегистрированный в отношении совершенно иных товаров. Например, НМПТ № 34 «МОСКОВСКАЯ» (минеральная вода) и более 100 товарных знаков со словом «МОСКОВСКАЯ», «МОСКОВСКИЙ»:

МОСКОВСКАЯ		
НМПТ №34 (Минеральная вода)		
		
Товарный знак № 283105	Товарный знак № 421903	Товарный знак № 502786

НМПТ № 2 «ГЖЕЛЬ» (изделия фарфоровые) и товарный знак «ГЖЕЛКА» № 239000:

<b>ГЖЕЛЬ</b>	
НМПТ №2 (Изделия фарфоровые)	Товарный знак № 239000



## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ГУ, НМПТ

Старая редакция	Новая редакция
<b>Пункт 7 ст. 1483 ГК РФ:</b>	
<p>Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков <b>в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с географическим указанием или наименованием места происхождения товара</b>, охраняемыми в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое географическое указание или такое наименование либо сходное с ними до степени смешения обозначение включено как не охраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или такого наименования, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое географическое указание или такое наименование места происхождения товара.</p>	<p>Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров</b>, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, <b>в отношении однородных товаров</b>, за исключением случая, если такое обозначение включено как не охраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких географического указания или наименования места происхождения товара;</li><li>2) <b>включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров</b>, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении <b>неоднородных товаров</b>, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров <b>будет ассоциироваться у потребителей</b> с такими географическим указанием или наименованием места происхождения товара и может ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такие географическое указание или наименование места происхождения товара.</li></ol>

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ГУ, НМПТ

Использование формулировки «**включающие, воспроизводящие** или **имитирующие**» вместо «**тождественные или сходные до степени смешения**» способно затруднить применение новой редакции нормы, поскольку термин «**имитация**» отсутствует в Правилах Роспатента по товарным знакам, не вполне ясно, как именно толковать имитацию применительно к ГУ и НМПТ.

Термин «**воспроизведение**» раскрыт в пп. **1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ**:

«**изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме**».

Термин «**имитация**» раскрыт в Руководстве по товарным знакам применительно к **п. 2 ст. 1483 ГК РФ** (применительно к имитации государственной символики):

«под **имитацией** официальных символов и отличительных знаков понимается их воспроизведение, **сходное до степени смешения** с официальным символом, наименованием или отличительным знаком. При этом проверка сходства до степени смешения с официальным символом, наименованием или отличительным знаком проводится по тем **правилам, по которым проводится проверка сходства до степени смешения товарных знаков**».

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ГУ, НМПТ

Согласно **письму ФАС России от 30.06.2017 г. № АК/44651/17**, понятие «имитация» близко по содержанию к **сходству до степени смешения**:

«Имитация внешнего вида товара представляет собой своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров. С учетом изложенного предметом рассмотрения по данной категории дел является не только установление факта копирования (имитации) как таковое, а воздействие такой тактики лица, в отношении которого подано заявление, на конкурентную среду, выражающееся в возможном **смешении товаров разных производителей**, оформленных с использованием сходных элементов дизайна, цветовой гаммы и т.п.

В результате такого смешения потребитель при приобретении товара ошибочно принимает новый товар за давно ему известный, ориентируясь на знакомое ему обозначение, что вызывает отток потребительского спроса от товара правообладателя к товару со **сходным до степени смешения обозначением**».

# Возможность взыскания расходов в связи с рассмотрением административного спора в Роспатенте (проект закона)

Действующее законодательство не предусматривает специального порядка взыскания расходов, понесенных сторонами при рассмотрении административного спора в Палате по патентным спорам Роспатента.

**Позиция Конституционного Суда РФ** (Постановление от 10.01.2023 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности статьи 15 и пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 106 и части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк"»)

«Право на государственную, в том числе судебную, защиту интеллектуальной собственности оказывается неоправданно **ограниченным постольку, поскольку расходы, понесенные стороной административного разбирательства при рассмотрении спора о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, в системе действующего правового регулирования не расцениваются в качестве составной части судебных расходов, а их взыскание в качестве убытков не может быть признано эффективным средством правовой защиты...**

В связи с этим на **федерального законодателя возлагается обязанность в разумные сроки предусмотреть специальный правовой механизм возмещения данной категории расходов, ориентиром для чего могут служить правовые позиции, изложенные в настоящем Постановлении».**



# Возможность взыскания расходов в связи с рассмотрением административного спора в Роспатенте (проект закона)

Согласно п. 5 резолютивной части **постановления Конституционного Суда РФ от 10.01.2023 г. № 1-П:**

«Впредь до внесения в действующее правовое регулирование надлежащих изменений расходы, понесенные стороной в ходе административного разбирательства спора о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, могут быть отнесены - в случае оспаривания решения, принятого Федеральной службой по интеллектуальной собственности, в суд - на проигравшую сторону **по правилам возмещения судебных расходов**, предусмотренным арбитражным процессуальным законодательством, исходя из универсальных принципов разумности и пропорциональности распределения таких расходов с учетом результатов предшествующего административного разбирательства».

Таким образом, в настоящее время предусмотрена возможность взыскания расходов, понесенных стороной административного спора в Роспатенте, в пользу которой спор был разрешен, **в составе судебных расходов** с проигравшей стороны в случае оспаривания решения Роспатента в суде .



# Возможность взыскания расходов в связи с рассмотрением административного спора в Роспатенте (проект закона)

**Проект федерального закона № 390361-8** «О внесении изменения в статью 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»\*

Законопроект предусматривает дополнение **пункта 2 статьи 1248** Гражданского кодекса РФ абзацем следующего содержания:

«В случае рассмотрения спора в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, расходы стороны спора, связанные с соблюдением такого порядка, подлежат возмещению стороне спора, в чью пользу федеральным органом исполнительной власти принято решение, другой стороной спора. Указанные расходы состоят из патентных и иных пошлин, а также издержек, включающих в себя денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату в разумных пределах услуг патентных поверенных, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные в связи с рассмотрением спора. В случае, если по результатам рассмотрения спора принято решение о частичном удовлетворении требований, расходы подлежат возмещению стороне спора пропорционально объему удовлетворенных требований»

\* *Проект федерального закона внесен Правительством РФ*



# Возможность взыскания расходов в связи с рассмотрением административного спора в Роспатенте (проект закона)

## ВЫВОДЫ

Таким образом, согласно предлагаемому законопроекту:

1) Предоставляется возможность стороне административного спора в Роспатенте, в пользу которой разрешен спор, взыскать расходы, связанные с рассмотрением такого спора, в случае оспаривания решения Роспатента в суде.

2) В состав расходов включаются:

- патентные и иные пошлины;
- выплаты экспертам, специалистам и переводчикам;
- расходы на оплату услуг представителей (в разумных пределах);
- другие расходы, понесенные в связи с рассмотрением спора.

Вместе с тем, из предложенного законопроекта не ясна до конца процедура взыскания расходов:

- включаются ли эти расходы в состав **судебных издержек** (как предусмотрено постановлением КС РФ от 10.01.2023 г. № 1-П ) или заявляются **отдельным требованием**?
- в течение какого **срока** может быть разрешен вопрос о расходах, понесенных в связи с рассмотрением административного спора?
- могут ли эти расходы быть предметом самостоятельного требования о взыскании **убытков** (без оспаривания решения Роспатента)?



# Новые правила, касающиеся взимания компенсации за нарушение исключительных прав (проект закона)

**Проект федерального закона № 348960-8\*** «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» предполагает внесение изменений в положения четвертой части Гражданского кодекса РФ, касающихся правил взимания компенсации за нарушение исключительных прав. Изменения предусматривают:

1. Введение новой **статьи 1252<sup>1</sup>** Гражданского кодекса РФ, посвященной общим принципам расчета и взыскания компенсации как меры гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав.
2. Право суда определить компенсацию в твердом размере в случае, если:
  - выбранный правообладателем вид (способ расчета) компенсации неприменим к обстоятельствам нарушения исключительного права;
  - правообладатель не смог обосновать размер компенсации с помощью выбранного им способа расчета с разумной степенью достоверности.

*(проект п. 3 статьи 1252<sup>1</sup> ГК РФ)*

Согласно действующему правилу, в указанных случаях суд отказывает во взыскании компенсации.

\* Авторы законопроекта: сенаторы РФ В.И. Матвиенко, Л.С. Гумерова, А.А. Клишас, депутат ГД РФ П.В. Крашенинников





## Новые правила, касающиеся взимания компенсации за нарушение исключительных прав (проект закона)

**3. Противодействие неправомерному дроблению исков о нарушении прав** - Право суда рассматривать множество нарушений одним лицом прав на **разные** объекты ИС и средства индивидуализации, принадлежащими одному правообладателю или нескольким правообладателям, как **одно нарушение** для целей определения компенсации, если все эти действия взаимосвязаны и влекут *общий экономический результат*, например:

- продажа одной контрафактной футболки, на которой одновременно изображены несколько персонажей мультфильма и несколько товарных знаков;
- действия по перевозке и хранению контрафактных товаров, которые затем были проданы;
- воспроизведение произведения для целей его доведения для всеобщего сведения на Интернет-сайте

*(проект п. 4 статьи 12521 ГК РФ)*



## Новые правила, касающиеся взимания компенсации за нарушение исключительных прав (проект закона)

4. Право суда установить размер компенсации в твердом размере **от 10000 рублей** и в размере **однократной** стоимости контрафактных товаров в случае, если:

- нарушитель не знал и не должен был знать, что он допускает нарушение исключительного права;

Представляется неправомерным взыскание компенсации с лица, которое не знало и не должно было знать о том, что его действия нарушают исключительное право (т.к. в данном случае отсутствует **виновность** поведения лица).

- нарушение было совершено нарушителем впервые;

Сам по себе факт совершения нарушения впервые не исключает того, что нарушение является намеренным и причинило значительные убытки правообладателю.

- нарушение было совершено нарушителем не при осуществлении им предпринимательской деятельности.

Непонятны критерии, по которым нарушения, совершаемые коммерческими юридическими лицами не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.

*(проект п. 5 статьи 1252<sup>1</sup> ГК РФ)*



## Новые правила, касающиеся взимания компенсации за нарушение исключительных прав (проект закона)

5. В предложенной редакции пункта 6.1. статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что ряд последовательных нарушений **разными лицами** (например, **изготовителем, оптовым поставщиком, розничным продавцом**) исключительного права в отношении того же товара (материального носителя) может быть признан одним нарушением, даже если эти лица не совершали согласованных действий.

На практике это может привести к тому, что суд, признав все указанные действия одним нарушением, а всех нарушителей – **солидарными** должниками, может взыскать сумму компенсации за все нарушения только с одного из нарушителей (например, с розничного продавца), а также к тому, что каждый из нарушителей (и производитель, и оптовый поставщик, и розничный продавец) отвечают перед правообладателем в равных долях



# Новые правила, касающиеся взимания компенсации за нарушение исключительных прав (проект закона)

## ВЫВОД

Предложенные изменения значительно расширяют право усмотрения суда в вопросе определения размера компенсации за нарушение исключительных прав, в частности, предоставляют суду возможность учитывать **множественность** нарушений одним и тем же лицом, взыскать компенсацию в размере **однократной** стоимости контрафактных товаров, а также взыскивать компенсацию в **твердой сумме**, если истцом не был обоснован выбранный им способ расчета компенсации.

Вместе с тем, представляется неправомерным взыскание компенсации с лица, которое не знало и **не должно было знать** о том, что его действия являются нарушением исключительного права, так как указанное исключает виновность деяния. При этом, даже компенсация в размере однократной стоимости контрафактных товаров может оказаться непомерной для некоторых категорий ответчиков (например, розничных продавцов).



## ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Необходимо дополнить Федеральный закон от 28.06.2022 г. № 193-ФЗ положением, согласно которому с даты вступления закона в силу положение пп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК РФ не применяется также в отношении товарных знаков, поданных на регистрацию **до вступления в силу** предусмотренных им изменений.
2. Необходимо дать нормативные разъяснения относительно того, что понимается под терминами **«включающий»**, **«воспроизводящий»** и **«имитирующий»** применительно п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
3. В Правилах ТЗ необходимо дать нормативные разъяснения относительно того, что понимается под **«использованием, ассоциирующимся с ГУ или НМПТ»** применительно к пп. 2 п. 7 ст. 1483 ГК РФ.
4. Товарные знаки не следует признавать сходными до степени смешения с НМПТ в отношении товаров, для которых НМПТ не обладают **известностью**.
5. При оценке товарного знака на предмет возможности введения потребителей в заблуждение относительно места производства товаров (пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ) необходимо **учитывать** представленные заявителем документы, свидетельствующие о том, что маркируемые товарным знаком товары производятся **на территории** соответствующего региона.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Необходимо конкретизировать предложенный механизм взыскания расходов за рассмотрение административного спора в Роспатента, в частности, внести соответствующие изменения в АПК РФ, предусматривающие включение указанных расходов в состав судебных издержек либо право подачи в суд самостоятельного заявления о взыскании таких расходов.
7. Предлагается на обсуждение вопрос о правомерности взыскания компенсации за нарушение исключительных прав с лица, которое **не должно было знать** о том, что его действия являются нарушением.

# Спасибо за внимание!

## Робинов Алексей Александрович

Заместитель председателя  
Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

Старший партнер компании «Ваш Патент»

[robinov\\_tpp@vashpatent.ru](mailto:robinov_tpp@vashpatent.ru)  
[www.vashpatent.ru](http://www.vashpatent.ru)

