

Научная статья

УДК 347.772

**Особенности предоставления правовой охраны общеизвестным
товарным знакам**

Анна Андреевна Протасова

Российская государственная академия интеллектуальной собственности,
Москва, Россия

Магистр

protasova2203@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с получением правовой охраны товарных знаков в рамках предусмотренного законодательством особого правового режима «общеизвестных товарных знаков».

Ключевые слова: товарный знак, общеизвестный товарный знак, интеллектуальная собственность, известность бренда.

Для цитирования: Протасова А.А. Особенности предоставления правовой охраны общеизвестным товарным знакам // IP: Теория и практика. 2023. № 2.

Original article

Features of obtaining legal protection of well-known marks

Anna A. Protasova

Russian State Academy of Intellectual Property,

Moscow, Russia

Master student

protasova2203@gmail.com

Abstract. The article deals with issues related to obtaining legal protection of trademarks within the framework of the special legal regime of "well-known trademarks" provided for by the legislation.

Key words: trademark, well-known trademark, intellectual property, brand awareness.

For citation: Protasova A.A. Features of obtaining legal protection of well-known marks // IP: Theory and Practice. 2023. № 2.

Введение

О том, что такое товарный знак, юристами написан уже не один десяток статей и монографий. В эпоху активного развития таких институтов, как «личный бренд», «репутационный риск», «культура отмены», каждый потребитель понял весомость средств индивидуализации. Вместе с тем отдельные особенности предоставления правовой охраны таким специфическим объектам, как «нетрадиционные» товарные знаки или же использование особых правовых режимов – общеизвестного или коллективного знаков, их правовой статус и место в иерархии средств индивидуализации, вызывают споры как на этапе правоприменения, так и в доктринальных дискуссиях.

Целью данной статьи является раскрытие такого явления, как «общеизвестный товарный знак», определение его функций и особенностей правовой природы.

Методология

Исследование базируется на логических, системно-структурных и нормативно-научных методах.

Основное исследование

Согласно ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), под товарным знаком принято понимать обозначение, которое предназначено для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подтверждается данное право свидетельством на товарный знак. Указанные положения равно применимы и к общеизвестным товарным знакам.

В настоящий момент в Российской Федерации (далее – РФ) вопрос регулирования правовой охраны общеизвестных товарных знаков регламентируется:

- положениями ст. 6.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.¹ (далее – Парижская конвенция, Конвенция);
- отдельными нормами Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС)²;
- Гражданским кодексом Российской Федерации³;
- Приказом Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г. № 601 «Об утверждении Перечня сведений, указываемых в

¹ Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. [Электронный ресурс] URL.: <https://docs.cntd.ru/document/1900359> (дата обращения: 10.04.2023).

² Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. [Электронный ресурс] URL.: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/wto01/trt_wto01_001ru.pdf (дата обращения: 10.04.2023).

³ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 30 ноября 1994 г.: ввод Федер. Законом Рос. Федерации от 30 ноября 1994 г. // Собр. законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3302.

свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный знак»⁴;

– Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком от 27 августа 2015 г. № 602⁵,

– иными актами [1].

В соответствии с положениями ст. 6.bis Парижской конвенции статус «общеизвестности» присваивается товарному знаку в стране-участнике Конвенции соответствующим органом государственной власти, в котором данный знак регистрируется или применяется.

Данные положения раскрывает п. 2 ст. 16 Соглашения ТРИПС, в котором объясняется понимание термина «общеизвестность», где члены Конвенции должны учесть, что обозначение, претендующее на данный статус, стало известно потребителям в результате маркетинга.

РФ как член Всемирной торговой организации своим внутренним законодательством поддерживает положения данных международных актов, уточняя и адаптируя их с учетом правовых особенностей государства в ст. 1508 ГК РФ. Так, исходя из положений данной статьи, можно определить основные особенности обозначения, которое соответствует статусу общеизвестного товарного знака:

– обозначение признается общеизвестным товарным знаком только по заявлению лица, поданному в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

– обозначение на момент подачи заявления должно использоваться на протяжении времени, достаточного для создания его известности среди целевых потребителей;

– правом на подачу заявления обладает как правообладатель уже зарегистрированного товарного знака в РФ по системе национальной или международной регистрации, так и лицо, только использующее обозначение, но не имеющее правовой охраны в качестве товарного знака;

– необходимость документального подтверждения интенсивного использования обозначения до даты подачи заявления в Роспатент;

⁴ Приказ Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 601 «Об утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный знак». – Роспатент. Официальный сайт [Электронный ресурс] URL.: <https://new.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-27-avgusta-2015-g-601.php> (дата обращения: 10.04.2023).

⁵ Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 602 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в РФ товарным знаком». Роспатент. Официальный сайт [Электронный ресурс] URL.: <https://new.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-27-avgusta-2015-g-602.php> (дата обращения: 10.04.2023).

- дата, с которой обозначение признается общеизвестным, определяется заявителем самостоятельно и не связана с датой подачи заявки;
- среди соответствующих потребителей в РФ данное обозначение обладает широкой известностью;
- данное обозначение широко известно в отношении конкретных товаров или услуг [1; 2].

Среди преимуществ правовой охраны общеизвестных товарных знаков перед правовой охраной обычных товарных знаков можно отметить:

- правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно, тогда как исключительное право на обычный товарный знак действует 10 лет с необходимостью продления;
- более широкая трактовка конструкции «однородность» применительно к оценке нарушения прав на общеизвестные товарные знаки и возможности регистрации более поздних товарных знаков;
- включение обозначений в отдельный реестр общеизвестных товарных знаков⁶.

Согласно подп. 3 п. 17 Административного регламента № 602, заявителю необходимо предоставить исчерпывающий перечень материалов, которые подтверждали бы широкую известность обозначения. Сюда относятся следующие документы и сведения:

- материалы, подтверждающие интенсивное использование обозначения на территории РФ, объемы продаж товаров, маркируемых им;
- сведения о затратах на рекламные кампании, продвижение, промо;
- сведения о зарегистрированных в РФ и за рубежом товарных знаках на имя того же заявителя;
- сведения о публикациях и роликах в СМИ о продукте, маркированном таким товарным знаком;
- насыщенность интернет-пространства информацией о таком товарном знаке;
- результаты социологических опросов потребителей на предмет осведомленности о данном обозначении и др.

Довольно часто в правоприменительной практике возникают дискуссии и противоречия, в основе которых лежат данные признаки, а также различные подходы к их трактовке и обязательности наличия тех или иных сведений [4].

Так, одним из примеров расхождения практики Роспатента и Суда по интеллектуальным правам является дело об общеизвестности обозначения «Доширак». Роспатент 13 декабря 2019 г. принял решение об отказе в признании словесного обозначения «Доширак» общеизвестным в РФ товарным знаком с 31 декабря 2018 г. на имя PALDO Co. Ltd. (Палдо Ко., Лтд., Республика Корея), в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг «Лапша быстрого приготовления». В своем

⁶ Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации от 17 ноября 2011 г.

заклучении Роспатент, исходя из анализа документов, сделал вывод о том, что распространение продукции путем заключения договоров поставок с различными ритейлерами и изготовление продукции осуществлялось дочерними компаниями заявителя. По результатам социологического опроса потребители также ассоциировали заявленные товары не с заявителем по заявке, а с его аффилированными лицами. На основании вышеизложенного, Роспатент пришел к выводу об отсутствии известности товарного знака во взаимосвязи с его источником происхождения – заявителем, аргументируя это непосредственно включенным в ГК РФ требованием к общеизвестным товарным знакам – «в отношении товаров заявителя», что требует буквальной трактовки. По мнению Роспатента, потребитель не владеет информацией о корпоративной структуре организации заявителя, его связях с дочерними компаниями, а следовательно, может воспринимать товар как принадлежащий различным лицам.

Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, чтобы признать данное решение недействительным (дело № СИП-1099/2019 от 27 мая 2020 г.⁷). Заслушав доводы истца, суд со ссылками на статью 6.bis Парижской конвенции и иные акты, в том числе международного уровня, пришел к выводу о том, что обозначение может признаваться общеизвестным товарным знаком не только в отношении заявителя как одного из производителей заявленных товаров, но и в отношении любого лица, которое ассоциируется у потребителей с источником происхождения заявленных товаров. В данном случае такими лицами выступают дочерние компании, чьи фирменные наименования («Доширак Рус», «Доширак Коя» и «Доширак Рязань») частично совпадают с заявленным обозначением «Доширак». В связи с чем суд постановил обязать Роспатент зарегистрировать обозначение в качестве общеизвестного товарного знака на имя заявителя в отношении испрашиваемых им товаров на основании объема представленных материалов о фактическом вводе в хозяйственный оборот и известности знака среди потребителей. Обозначение было зарегистрировано в качестве общеизвестного товарного знака под № 225.

Другой пример различного понимания сущности общеизвестного товарного знака был отражен в деле о признании товарного знака № 152521 «Мезим» в качестве общеизвестного⁸. Роспатент 12 декабря 2021 г. вынес решение об отказе, в резолютивной части которого был изложен вывод о том, что препарат, маркируемый данным обозначением, не известен потребителю. В частности, правообладателем обозначения является компания ООО «Берлин-Хеми АГ», однако из материалов дела усматривается, что деятельность ведут несколько лиц. Так, Регистрационное удостоверение на лекарственный препарат было выдано «Н/П «БЕРЛИН-ХЕМИ», реализацией

⁷ Решение от 27 мая 2020 г. по делу № СИП-1099/2019. [Электронный ресурс] URL.: <https://kad.arbitr.ru/Card/8847c738-00ef-4456-b101-7669488c3681> (дата обращения: 10.04.2023)

⁸ Решение Роспатента от 12 декабря 2021 г. по государственной регистрации товарного знака № 152521. [Электронный ресурс] URL.: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2021/13.12.2021/021B00396.pdf> (дата обращения: 22.05.2023).

товаров занимаются ООО «Берлин-Хеми / А. Менарини» и «БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ», а на фронтальной части упаковок указан логотип компании «BERLIN SCHEME MENARINI». В связи с чем был сделан вывод о том, что представленные материалы не подтверждают сведения о том, что товарный знак широко известен российскому потребителю в связи с деятельностью «Берлин-Хеми АГ».

Иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам, который 14 сентября 2022 г. (дело № СИП-230/2022)⁹, согласившись с доводами правообладателя, подчеркнул, что «осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем» и обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление о признании обозначения № 152521 в качестве общеизвестного товарного знака.

В последующем Роспатент обратился с доводами в Президиум Суда по интеллектуальным правам, где отметил, что требование подтвердить наличие связи компании с лицами, непосредственно производящими товары, маркированные спорными товарными знаками, прямо следует из нормы п. 1 ст. 1508 ГК РФ, и настаивал на несоответствии выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и на неверном изложении в обжалуемом решении аргументов административного органа. Рассмотрев материалы, Президиум согласился с истцом в том, что для признания обозначения в качестве общеизвестного необходимо установить наличие доказательств связи между компанией-заявителем и иными организациями. Иначе это свидетельствует о том, что данный товарный знак, широко используемый не связанными между собой лицами, является не общеизвестным, а напротив, утратившим свою различительную способность. 23 декабря 2022 г. (дело № СИП-230/2022) было вынесено постановление об отмене ранее вынесенного решения суда первой инстанции и дело отправлено на новое рассмотрение¹⁰.

Заключение

Таким образом, в отсутствие детального подзаконного регулирования отдельных аспектов признания обозначений общеизвестными товарными знаками на практике будут и далее встречаться расхождения в трактовке законодательных норм [2]. Подобный пробел приводит к существенному затягиванию делопроизводства, правовой неопределенности для заявителей с точки зрения отсутствия понимания, какие действия необходимо предпринимать и какие материалы предоставлять для получения охраны

⁹ Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2022 г. по делу № СИП-230/2022. [Электронный ресурс] URL.: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/94757381-4ecb-4df8-aa13-59c20df6e124/175ed24c-6ad7-43a7-86ff-137fdbf50a35/SIP-230-2022_20220914_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 22.05.2023).

¹⁰ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2022 г. по делу № СИП-230/2022. [Электронный ресурс] URL.: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/94757381-4ecb-4df8-aa13-59c20df6e124/cdb01ea8-cfef-46ce-a6da-cf14b792d64a/SIP-230-2022_20221223_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 22.05.2023).

общеизвестного товарного знака, что, в свою очередь, может способствовать меньшей привлекательности данного института, его слабому развитию.

Список источников

1. Батыков И.В. Правовые основы определения пороговых значений для уровня известности общеизвестного товарного знака // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2019. № 2. С. 59–62.
2. Величко В.Е. Правовой режим общеизвестных товарных знаков: особенности предоставления охраны, основания прекращения и защита от нарушений / Интеллектуальные права: вызовы 21 века: материалы Международной конференции (14–16 ноября 2019 г.) / под ред. Э.П. Гаврилова, С.В. Бутенко. – Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2019. 188 с.
3. Горян Э.В., Рахманкулов И.Р. Критерии признания товарного знака или обозначения в Российской Федерации общеизвестным // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2022. Т. 14. № 2. С. 134–147.
4. Зайцева Е.А. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков: Автореферат дис. канд. юрид. наук. 12.00.03. – М., 1998. 23 с.

References

1. Batykov I.V. Legal bases for determining threshold values for the level of fame of a well-known trademark. *Probely v rossiyskom zakonodatel'stve. Yuridicheskiy zhurnal = Gaps in Russian legislation. Law journal*. 2019. № 2. p. 59–62 (in Russ.).
2. Velichko V.E. The legal regime of well-known trademarks: features of granting protection, grounds for termination and protection from violations. *Intellektual'nyye prava: vyzovy 21 veka: materialy Mezhdunarodnoy konferentsii = Intellectual Rights: Challenges of the 21st Century: Proceedings of the International Conference* (November 14-16, 2019) / edited by E.P. Gavrillov, S.V. Butenko. Tomsk: I 73 Publishing of Tomsk State University, 2019. p. 188 (in Russ.).
3. Garin E.V., Rakhmankulov I.R. Criteria for the recognition of a trademark or designation in the Russian Federation as well-known. *Territoriya novykh vozmozhnostey. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa = The territory of new opportunities. Bulletin of the Vladivostok State University of Economics and Service*. 2022. Vol. 14. № 2. P. 134–147 (in Russ.).
4. Zaitseva E.A. *Pravovaya okhrana obshcheizvestnykh tovarnykh znakov = Legal protection of well-known trademarks*. Abstract of the dissertation of the candidate. jurid. M., 1998. p. 23 (in Russ.).

Статья поступила 22.05.2023, принята к публикации: 31.05.2023.

© Протасова А.А., 2023