ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Юридический институт

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА: ВЫЗОВЫ 21-го ВЕКА

**Материалы Международной конференции
(14–16 ноября 2019 г.)**

Под редакцией Э.П. Гаврилова, С.В. Бутенко

Томск
Издательский Дом Томского государственного университета
2019

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ, ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НАРУШЕНИЙ

Вероника Евгеньевна Величко

*Юрист ЮФ «Авелан»
e-mail: velichko.ver@gmail.com*

Аннотация. Общеизвестные товарные знаки (обозначения) представляют собой особый правовой режим охраны. Такие знаки приобрели известность в процессе их использования. Режим охраны товарного знака – это защита репутации знака, и поэтому не имеет значения, зарегистрирован он или нет. Вся система охраны товарных знаков построена на том, чтобы защищать не «вывеску», а репутацию и деятельность компании посредством защиты потребителей от заблуждений относительно производителя товаров.

Ключевые слова: общеизвестный товарный знак, товарный знак, репутация товарного знака, размывание товарного знака.

Признание товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) общеизвестным и его правовая охрана в России не обязательно связываются с фактом предварительной государственной регистрации товарного знака.

Приобрести режим охраны общеизвестных товарных знаков возможно двумя способами:

- путем интенсивного использования на протяжении длительного времени ранее зарегистрированного товарного знака;
- посредством интенсивного использования незарегистрированного обозначения на протяжении длительного периода времени.

Данное правовое регулирование согласуется с положениями ст. 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (далее – Парижская конвенция), Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, вступившим в силу для России 22 августа 2012 г (п. 2 ст. 16), Совместной

рекомендацией о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, принятых Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей ВОИС 20–29 сентября 1999 г. (пп. (a)(i) п. 3 ст. 2).

Необходимо отметить, что проблема охраны общеизвестных товарных знаков является трансграничной. Она появилась в международных актах в связи с необходимостью преодоления принципа территориальной правовой охраны товарных знаков.

При этом регулирование известных товарных знаков в зарубежных правовых порядках многогранно и не исчерпывается каким-либо одним термином. Распространены такие термины, как *famous trademarks*, *well-known trademarks*, *widely-known trademarks*, *trademarks with good reputations*. Стандарт для достижения режима охраны *famous trademarks* выше [1, с. 33], чем стандарт, необходимый для режима *well-known trademarks*.

Таким образом, в контексте законодательства о товарных знаках правовая категория *well-known trademark* может быть охарактеризована как знак, который известен существенному сегменту общест-венности как непосредственно связанный с конкретными товарами или услугами.

Famous trademarks считаются имеющими более высокую степень репутации, чем *well-known trademarks*, и поэтому заслуживают более широкого объема охраны.

Well-known trademark по смыслу ст. 6bis Парижской конвенции – это товарный знак, который вследствие его использования на рынке и его рекламы получил широкое распространение, не утратив своей различительной способности и хорошо известен потребителям тех товаров или услуг, для которых этот товарный знак охраняется.

Trademark with good reputations относится к товарному знаку, который в результате широкого использования на рынке не только признается потребителями в каком-то конкретном сегменте, но и имеет хорошую репутацию в целом. Эти товарные знаки пользуются защитой даже за пределами принципа специализации.

1. Общеизвестные товарные знаки не являются особой разновидностью товарных знаков, а представляют собой режим

правовой защиты законного интереса конкретного лица, использующего определенный товарный знак или обозначение, на рынке.

Критерием признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации является широкая известность испрашиваемого обозначения; в результате интенсивного использования; на указанную в заявлении дату; среди соответствующих потребителей; в отношении товаров (услуг) заявителя.

Все перечисленные критерии имеют отношение только к вопросам факта, который нельзя уничтожить исключением из реестра общеизвестных товарных знаков, поэтому принципиально важным моментом является констатация того, что общеизвестный товарный знак не регистрируется, а признается.

В этом смысле в п. 3 ст. 1512 ГК РФ ошибочно указывает на регистрацию общеизвестных товарных знаков.

Известность товарного знака в целях признания его общеизвестным не зависит от регистрации вообще. Известность товарного знака сама по себе является фактом, и даже если товарный знак зарегистрирован, его все равно нужно использовать, чтобы оставаться известным, и если он не зарегистрирован – он все равно подлежит охране.

Конституционный Суд РФ в Определении от 19.09.2019 № 2145-О (далее – Определение) подтверждает, что общеизвестность товарного знака, используемого в качестве товарного знака (обозначения), является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение. Конституционный Суд РФ также отметил, что поэтому вновь регистрируемому товарному знаку может быть противопоставлен общеизвестный товарный знак, который не был признан таковым на дату приоритета первого товарного знака.

В данном Определении также указывается, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков шире, чем товарных знаков. Следовательно, при признании Роспатентом ранее зарегистрированного в установленном порядке товарного знака общеизвестным дата

его приоритета может быть установлена ретроспективно, а также и ранее даты подачи правообладателем заявления о признании товарного знака общеизвестным. Более того, при наличии соответствующих условий она может быть установлена и ранее даты первичной регистрации названного товарного знака.

2. Иные основания оспаривания (кроме п. 3 ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)) не могут быть применимы к режиму общеизвестных товарных знаков.

Пункт 3 ст. 1512 ГК РФ предусматривает специальное основание для прекращения правовой охраны товарного знака – утрата признаков общеизвестности или прекращение использования товарного знака (обозначения). Общие основания для прекращения правовой охраны товарного знака (ст. 1483 ГК РФ) не применимы к общеизвестным товарным знакам или обозначениям.

Во-первых, основания прекращения правовой охраны товарного знака по ст. 1483 ГК РФ логически несовместимы с режимом охраны общеизвестных товарных знаков и обозначений. Применение практически любого основания данной нормы фактически исключает общеизвестность.

Во-вторых, оспаривание общеизвестных товарных знаков и обозначений по иным основаниям будет приводить к несправедливому правовому результату, который противоречит самой идее предоставления широкой охраны. Прекращение правовой охраны общеизвестных товарных знаков при сохранении качества их широкой известности позволит другим лицам извлекать преимущества из накопленной репутации владельцами известных знаков и в итоге приводить к недобросовестной конкуренции.

В-третьих, Роспатент не проверяет общеизвестные товарные знаки и обозначения на соответствие их ст. 1483 ГК РФ (в силу пп. 3 п. 17 Административного регламента 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 (утвержден приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 602, зарегистрирован в Минюсте России 30 сентября 2015 г. № 39065)).

При присоединении к Всемирной торговой организации представители российской стороны подчеркнули, что включение общеизвестного товарного знака в Перечень не является аналогичным регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр). Чтобы зарегистрировать товарный знак в Государственном реестре, необходимо установить его соответствие требованиям, предусмотренным ст. 1483 ГК РФ относительно товарных знаков. Нет необходимости в установлении такого соответствия для признания обозначения (знака) или зарегистрированного товарного знака общеизвестным товарным знаком. Действующий ГК РФ не содержит норм, которые устанавливают связь между предоставлением правовой охраны товарному знаку как общеизвестному и его включением в Реестр. Следовательно, при нарушении прав обладателя такого товарного знака суд должен предоставить защиту независимо от факта включения товарного знака в перечень [2, п. 1259].

Вопрос прекращения правовой охраны общеизвестного товарного знака путем применения ст. 1483 ГК РФ и ее соотношение со специальными основаниями для прекращения правовой охраны общеизвестных товарных знаков и обозначений возник в практике Суда по интеллектуальным правам (СИП) по делу общеизвестного товарного знака «Тройка».

Президиум СИП в Постановлении от 02.11.2018 № С01-738/2018 по делу № СИП-580/2017 поддержал вывод о том, что основание для оспаривания товарного знака в виде способности ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара не может считаться основанием для оспаривания правовой охраны общеизвестного товарного знака: *«В отношении довода заявителя о несоответствии регистрации спорного знака требованиям статьи 6 Закона о товарных знаках, по мнению суда первой инстанции, Роспатент верно отметил, что общеизвестный товарный знак не подлежит анализу на соответствие его требованиям статьи 6 Закона, поскольку основания для предоставления правовой охраны именно общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку содержатся в специальной статье 19.1 Закона о товарных знаках, положения которой относятся только к общеизвестным знакам».*

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отметил, что доводы о способности ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара комбинированным обозначением со словесным элементом «ТРОЙКА» не могут считаться основаниями для оспаривания правовой охраны общеизвестного товарного знака¹.

Необходимо отметить некоторую неточность, которую допускает СИП в данном решении, которая демонстрирует и системную проблему смешения категорий товарных знаков и правового режима общеизвестных товарных знаков. По общим основаниям может быть оспорен товарный знак, который был зарегистрирован до приобретения им правовой охраны как общеизвестного. Это будет влиять, например, на предоставление ему охраны в период до появления признаков общеизвестности. К сожалению, российское законодательство не содержит подобной процедуры.

3. Объектом правовой охраны любого товарного знака, не только общеизвестного, является его репутация. Это особенно видно на примере охраны общеизвестных обозначений, которому не предшествовала процедура регистрации.

Регистрация товарного знака не является критерием для предоставления правовой охраны [3, с. 274].

Процедура признания товарных знаков общеизвестными также не изменяет сути их охраны.

Ценность товарного знака основывается на его репутации [4]. В этой связи вся система охраны товарных знаков построена на том, чтобы защищать не «вывеску», а репутацию и деятельность компании посредством защиты потребителей от заблуждений относительно производителя товаров.

Суд Европейского союза (ЕС) принял прецедентное решение о расширении охраны известных товарных знаков или так называемых знаков с репутацией.

В деле C-292/2000 (Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd.) разрешался вопрос пределов охраны известных товарных знаков, обладающим репутацией, когда речь идет о схожих товарах или услугах.

¹ См. также Решение Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2019 по делу № СИП-580/2017.

Davidoff распространяет товары мужской косметики, коньяк, галстуки, оправы для очков, сигары, сигариллы и сигареты, а также изделия из кожи под торговой маркой Davidoff.

Gofkid является владельцем товарного знака Durffee, которая была зарегистрирована в Германии после торговой марки Davidoff. Gofkid также продает под этим обозначением табачную продукцию.

Davidoff подал иск в суд ФРГ с просьбой прекратить охрану торгового знака Durffee. Истец полагал, что существует опасность смешения. Gofkid использует тот же шрифт и, в частности, буквы «D» и «ff» в характерном дизайне бренда Davidoff. Gofkid намеренно приблизил свой бренд к знаку Истца, чтобы использовать его высокий престиж для собственных товаров.

Суд ЕС заявил, что уровень охраны товарных знаков, пользующихся репутацией, не может быть меньшей, когда речь идет о тождественных или схожих товарах и услугах.

Таким образом, Суд ЕС дал официальное толкование европейскому законодательству, исправив буквальное понимание судами текстов директив.

Подводя итог, можно констатировать, что применительно к Российской Федерации необходимо комплексное реформирование системы охраны общеизвестных товарных знаков и взвешенный подход к основаниям прекращения правовой охраны общеизвестным знакам.

Литература

1. Safro B.I., Keaty T.S. What's in a Name-Protection of Well-Known Trademarks under International and National Law // Tul. J. Tech. & Intell. Prop. 2004. Vol. 6.
2. Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации // Report of the working party on the accession of the Russian Federation to the World Trade Organization WT/ACC/RUS/70 WT/MIN(11)/2. 17 November 2011.
3. Xiaoqing F. The Unregistered Well-Known Trademark System and Its Improvement // Renmin Chinese L. Rev. 2014. Vol. 2. P. 274.
4. Козлова Н.В., Ворожечин А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны // Закон. 2015. № 12. С. 179–190.