

**В Президиум Суда по интеллектуальным правам**  
127254, Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 2

От к.ю.н., патентного поверенного РФ № 1266,  
**Бутенко Светланы Викторовны**

Адрес для переписки: 634050, Россия, Томск, а/я 86, ООО «АИС БП», +  
вниманию Бутенко С. В.  
[aisbp@yandex.ru](mailto:aisbp@yandex.ru)  
+79138019817

**Дело СИП-914/2020**

2 февраля 2022 года

### **Ответ на судебный запрос**

Президиум Суда по интеллектуальным правам поставил передо мной ряд вопросов о толковании нормы подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса РФ при рассмотрении спора о недействительности правовой охраны товарного знака. Я считаю себя достаточно компетентной для выдачи правового заключения по указанной проблеме, поскольку моя кандидатская диссертация была посвящена критериям охраноспособности товарных знаков и в настоящее время я продолжаю заниматься этой областью юриспруденции не только как ученый, но и как патентный поверенный, регулярно регистрирующий товарные знаки в Роспатенте и оспаривающий подобные регистрации. Мой трудовой стаж в области правовой охраны и защиты товарных знаков составляет 17 лет.

В запросе Суда содержится четыре группы вопросов, часть которых касается толкования действующей нормы Гражданского кодекса, а часть — применимого к конкретному спорному отношению права.

Для простоты изложения я позволю себе преобразовать некоторые дискуссионные аспекты, затронутые в судебном запросе, в последовательность из двух дополнительных вопросов, имеющих, на мой взгляд, главное значение для разрешения рассматриваемого судебного спора:

**а.** Какие нормы права подлежат применению к оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака с приоритетом от 19 сентября 2003 года?

**б.** Как определяется правовой режим общеизвестного товарного знака, который признан таковым ретроспективно с 1 января 1985 года, при условии, что решение о признании общеизвестности принято только 19 июля 2010 года, и общеизвестный товарный знак все эти 25 лет являлся незарегистрированным в России обозначением?

1. Регулирование правовой охраны товарных знаков осуществляется по нормам гражданского законодательства. В силу п. 1 статьи 4 ГК РФ, акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, если иное не установлено законом.

Статья 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» не содержит отличающегося правила, и устанавливает, что часть четвертая Гражданского кодекса применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Это означает, что в случае длящихся правоотношений положения части четвертой будут применяться не ко всем правам и обязанностям, возникающим в связи с государственной регистрацией

товарного знака, имевшей место до 1 января 2008 года, а только к новым правам и обязанностям, которые возникли в рамках конкретного правоотношения уже после введения в действие нового закона.

Именно поэтому оценка охраноспособности товарного знака при оспаривании решения Роспатента о предоставлении ему правовой охраны осуществляется на основании норм законодательства, действовавших на дату подачи заявки<sup>1</sup>. Как справедливо отмечает профессор Э.П. Гаврилов, обратное ущемило бы «интересы заявителей, которые предполагают, что действующее законодательство изменяться не будет и им будет выдан охранный документ на тех условиях и по тем правилам, которые существуют на дату подачи заявки и известны заявителям».<sup>2</sup>

Можно утверждать, что это правило обеспечивает устойчивость экономических отношений и гражданского оборота.

2. С учетом изложенного, оспаривание предоставления правовой охраны товарного знака с приоритетом от 19 сентября 2003 года может осуществляться только по тем правовым основаниям, которые существовали на дату его приоритета, если она совпадает с днем подачи заявки (судя по тексту запроса, в нашем случае это одна и та же дата). Релевантные правовые основания содержатся в Законе РФ от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», который подлежит применению к спорным правоотношениям в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 N 166-ФЗ (с изм. от 24.12.2002).

При этом важно подчеркнуть, что при применении основания «введение в заблуждение» по пункту 3 статьи 6 указанного Закона, надлежит учитывать охраняемый законом интерес, поскольку классификация оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарных знаков на абсолютные (затрагивающие публичный интерес) и «иные» (связанные с коллизией прав) в интересующий нас период времени была легальной и обязательной для Роспатента и суда.

3. Особенности правового режима общеизвестного товарного знака регулируются на международном уровне статьей 6<sup>bis</sup> Парижской конвенции по охране промышленной собственности<sup>3</sup>. На протяжении периода с 1 января 1985 года по 19 июля 2010 года нормы этой статьи не изменялись.

В своем комментарии к Конвенции профессор Г. Боденгаузен указывает, что анализируемая норма не только обязывает страны-участницы принимать законодательство по данному вопросу, но и «...содержит обязанность, которая возлагается также и на административные и судебные органы государств, которые должны – если это не противоречит их конституционной системе – применять положение данной статьи по требованию заинтересованных сторон».<sup>4</sup> Профессор А.П. Сергеев в своем комментарии к

<sup>1</sup> абз. 2 п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и ранее действовавший п. 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

<sup>2</sup> Гаврилов Э. Действие во времени гражданского законодательства, касающегося интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2012. N 5. С. 76 - 86. Доступ осуществлен через СПС «Консультант»

<sup>3</sup> Конвенция по охране промышленной собственности вступила в силу для СССР 01 июля 1965 года. Стокгольмский акт от 14 июля 1967 ратифицирован СССР Указом Президиума ВС СССР от 19 сентября 1968 N 3104-VII с оговоркой и заявлением (не затрагивают применение статьи 6<sup>bis</sup>). Применению подлежит редакция Конвенции от 2 октября 1979 года.

<sup>4</sup> Г. Боденгаузен. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., Прогресс, 1977. С. 126

статьям 1508 и 1509 ГК РФ также пишет о возможности прямого применения, как минимум, отдельных правил статьи 6<sup>bis</sup><sup>5</sup>.

4. Статья 6<sup>bis</sup> Парижской конвенции позволяет во избежание риска смешения признавать недействительной регистрацию товарного знака, воспроизводящего или имитирующего чужой общеизвестный товарный знак, при условии использования обеих марок для «идентичных или подобных» продуктов.

Определяя обязательные для стран-участниц пределы применения положений статьи 6<sup>bis</sup>, профессор Г. Боденгаузен в своем комментарии особо подчеркивает, что:

- «вопрос о том, способен ли товарный знак вызвать такое смешение с общеизвестным знаком, разрешается компетентными властями конкретной страны.» (п. г), стр. 128);

- «слова, фигурирующие в конце первой фразы пункта (1) – «используемые для идентичных или подобных продуктов» – ясно показывают, что данное положение имеет в виду только общеизвестные *товарные знаки*. Государства-члены, однако, вправе применять эти правила в аналогичных случаях и к знакам обслуживания» (п. д), стр. 128);

- режим общеизвестности не всегда обусловлен предшествующей регистрацией товарного знака (п. е), стр. 128);

- «защита общеизвестных знаков, согласно данному положению, касается только знаков, на которые подана заявка, зарегистрированных или использованных для *идентичной или сходной продукции*.» (п. з), стр. 129-130);

- страны-участницы обязуются предоставить правообладателю общеизвестного товарного знака как минимум пятилетний срок для реализации возможности аннулирования сходного товарного знака, использование которого может привести к смешению. При установленной недобросовестности заявителя возможность оспаривания не подлежит ограничению во времени (п. к) и м). на стр. 130-131).

Телеологическое толкование положений статьи 6<sup>bis</sup> Парижской конвенции позволяет заключить, что анализируемые нормы не содержат прямого указания на обязательное для каждой страны-участницы преодоление принципа специализации товарного знака при защите общеизвестного товарного знака от неправомерного использования или от смешения вследствие регистрации «младшего» знака.

5. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 года вступило в силу для Российской Федерации 22 августа 2012 года<sup>6</sup>.

Нормы п. 3 ст. 16 Соглашения ТРИПС, закрепляющие возможность применения статьи 6<sup>bis</sup> Парижской конвенции *mutatis mutandis* к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, не могут применяться к разрешению коллизии общеизвестного товарного знака и оспариваемого товарного знака с приоритетом от 19 сентября 2003 года, поскольку обратное не только противоречит п. 1 статьи 4 ГК РФ, но и приводит к существенному нарушению принципа правовой определенности, в содержание которого входят такие элементы, как ясность и стабильность правового регулирования<sup>7</sup>.

6. На уровне национального российского законодательства общеизвестный товарный знак представляет собой не особый вид товарного знака, а специфический

<sup>5</sup> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая : (постатейный) / [Е. Н. Абрамова и др.] ; под ред. А. П. Сергеева. - Москва : Проспект, 2016. С. 777, 779.

<sup>6</sup> п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

<sup>7</sup> Сидоренко А.И. Принцип правовой определенности в судебной практике: имплементация решений Европейского суда по правам человека: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пермь, 2016. С. 45, 67

правовой режим<sup>8</sup>, соединяющий в себе объем правовой охраны «обычного» товарного знака с двумя особенностями: бессрочная правовая охрана и возможность преодоления принципа специализации товарного знака при пресечении использования или регистрации сходного обозначения для неоднородных товаров. Последняя опция возникает у правообладателя общеизвестного знака не во всех случаях, а только при образовании сложного фактического состава, элементы которого трансформировались вместе с изменявшимся законодательством (см. абз. 2 п. 2 статьи 19<sup>1</sup> Закона о товарных знаках и п. 2 ст. п. 3 статьи 1508 ГК РФ, соответственно).

По состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака общеизвестный товарный знак мог распространять свою охрану на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, только при совокупном соблюдении трех условий:

(1) общеизвестный режим закреплен за уже **зарегистрированным** товарным знаком;

(2) использование другим лицом товарного знака, сходного с общеизвестным, будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем общеизвестной марки несмотря на отсутствие однородности **товаров** (про услуги в абз. 2 п. 2 статьи 19<sup>1</sup> Закона не говорится ничего);

(3) законные интересы правообладателя общеизвестного товарного знака могут быть ущемлены вследствие такого столкновения прав.

7. Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении 19.09.2019 N 2145-О<sup>9</sup> подтвердил, что общеизвестность товарного знака и, в том числе, общеизвестность используемого в качестве товарного знака незарегистрированного обозначения, является фактом объективной действительности, в связи с чем внесение такого знака в специальный реестр имеет своей целью лишь подтверждение факта общеизвестности, а не возникновение специального правового режима для конкретного обозначения (п. 3.2.).

Отождествляя дату приоритета «обычного» товарного знака с датой установления известности общеизвестного товарного знака, КС РФ в пункте 3.3. упомянутого Определения, тем не менее, «уравнял» заинтересованных субъектов правоотношения по оспариванию предоставления правовой охраны товарного знака, на дату приоритета которого общеизвестный товарный знак уже охранялся, но еще не был внесен в реестр. Так, при противопоставлении общеизвестного товарного знака спорному товарному знаку правообладатель последнего не лишен возможности в рамках надлежащей судебной процедуры представлять доказательства отсутствия общеизвестности противопоставленного общеизвестного товарного знака на дату приоритета оспариваемого обозначения (в нашем случае – на 19 сентября 2003 года).

8. Между тем, из принципиальной возможности ретроспективного признания правовой охраны общеизвестного товарного знака отнюдь не следует, что современный (и, очевидно, наиболее благоприятный для его владельца) правовой режим общеизвестного товарного знака распространяется на предшествующие годы, когда режим общеизвестного товарного знака определялся только положениями статей 6<sup>bis</sup> Парижской конвенции и 19<sup>1</sup>-19<sup>2</sup> Закона о товарных знаках. Это толкование следует, в том числе, из правила абз. 2 ст. 5, Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ, согласно которому по правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой ГК, нормы ч. 4 ГК РФ применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

<sup>8</sup> См. п. 2 статьи 19<sup>1</sup> Закона о товарных знаках и пункт 2 статьи 1508 ГК РФ.

<sup>9</sup> Определение Конституционного Суда РФ от 19.09.2019 N 2145-О «По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации»

Иными словами, ретроспективность признания факта известности не равнозначна ретроспективному применению того правового режима, который действует на момент принятия решения о признании знака общеизвестным или на день обращения в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны чужому товарному знаку.

9. По мнению А. В. Малько, правовым режимам присущи следующие основные признаки: 1) они устанавливаются законодательством и обеспечиваются государством; 2) имеют целью специфическим образом регламентировать конкретные области общественных отношений, выделяя во временных и пространственных границах те или иные субъекты и объекты права; 3) представляют собой особый порядок правового регулирования, состоящий из совокупности юридических средств и характеризующийся определенным их сочетанием; 4) создают конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов и их объединений<sup>10</sup>.

Само по себе признание факта общеизвестности обозначения по истечении 25 лет создает экстраординарную правовую ситуацию, особенно с учетом того обстоятельства, что режим общеизвестности в данном случае не опирается на базовую регистрацию. Правообладатель такого товарного знака на протяжении, практически, жизни двух поколений молчал о своих притязаниях. Причина, по которой заявитель решил не пользоваться установленной законом юридической процедурой для признания государством специального правового режима представляется юридически иррелевантной, потому что правопорядок (как и гражданский оборот) должен опираться, прежде всего, на действия разумного и осмотрительного заявителя.

Необходимо также отметить, что Конституционный Суд РФ неоднократно критиковал неоднозначность и противоречивость правового регулирования, поскольку правовая неопределенность препятствует надлежащему уяснению содержания закона и открывает перед правоприменителем возможности неограниченного усмотрения, что ослабляет гарантии конституционных прав и свобод, приводит к дисбалансу прав и законных интересов сторон и нарушает, в числе прочего, принцип верховенства закона<sup>11</sup>.

10. Оставляя за пределами анализа сложный доктринальный вопрос о преобразовании содержания права на общеизвестный товарный знак, ставший известным в 80-х, но признанный Роспатентом в качестве такового только в 2010-м, отметим, что к оценке охраноспособности товарного знака с приоритетом от 19 сентября 2003 года указанная трансформация не имеет никакого отношения, поскольку податель заявки, как и патентное ведомство, не могли предвидеть, что спустя 5 лет в России изменятся пределы правовой охраны общеизвестных товарных знаков, а еще через 2 года третье лицо установит факт общеизвестности глубиной в четверть века для обозначения, которое никогда не охранялось как товарный знак в соответствующей юрисдикции.

Указанное, впрочем, никак не порочит факт известности общеизвестного товарного знака по состоянию на 19 сентября 2003 года, пока правообладатель объекта «младших» прав не доказал обратное. Однако несмотря на презумпцию такой известности пределы правовой защиты общеизвестного товарного знака от смешения в 2003-м году были уже, чем в 2008-м или 2012-м.

11. Применение к спорным правоотношениям как основания по пп. 4 п. 2 статьи 1512, так и нормы пункта 3 статьи 1508 ГК, на мой взгляд, должно быть полностью

<sup>10</sup> См.: Малько, А. В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2004. С. 207. Цит. по: А.П. Ситников. Вопросы соотношения категорий «правовой режим», «правовое состояние», «правовой порядок» // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 31. С. 11

<sup>11</sup> См. напр. Постановления КС РФ от 20 декабря 2011 года N 29-П, от 2 июня 2015 года N 12-П, от 19 июля 2017 года N 22-П, и т.д.

исключено как нарушающее конституционный принцип правовой определенности и принцип гражданского права «закон обратной силы не имеет» («lex retro non agit»).

12. Отвечая на первый вопрос по перечню судебного запроса, следует отметить, что статья 1512 ГК РФ дает правообладателю общеизвестного знака сразу несколько самостоятельных оснований для оспаривания «младшего» сходного знака, заявка на который была подана после 31 декабря 2007 года.

Во-первых, вне зависимости от того, есть ли у правообладателя базовая регистрация товарного знака, или он пользуется режимом общеизвестности на основе ранее незарегистрированного обозначения, подпункт 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ позволяет ему аннулировать сходный знак по мотиву его несоответствия требованиям пп. 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ для однородных товаров полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации оспариваемого товарного знака в официальном бюллетене Роспатента. Указанный пятилетний срок соответствует минимальному стандарту, установленному статьей 6<sup>bis</sup> Парижской конвенции (в отсутствие доказанной недобросовестности заявителя).

Во-вторых, если правоприменитель установит недобросовестность в действиях подателя «младшей» заявки на день ее подачи, то оспаривание может осуществляться за пределами стандартного пятилетнего срока в соответствии с основаниями по пп. 5 или пп. 6 п. 2 статьи 1512 и нормой пункта (3) статьи 6<sup>bis</sup> Парижской конвенции. Применение критерия однородности в данном случае будет зависеть, в том числе, от того, предшествует ли дата подачи заявки на оспариваемый товарный знак дате вступления в действие для России правила п. 3 ст. 16 Соглашения ТРИПС (22 августа 2012 года).

13. В-третьих, правообладатель общеизвестного товарного знака может воспользоваться специальным основанием пп. 4 пункта 2 статьи 1512 для полного аннулирования сходного товарного знака в отношении неоднородных товаров при одновременном выполнении следующих условий:

- (1) режим общеизвестности установлен для зарегистрированного товарного знака;
- (2) дата приоритета **базового** товарного знака, в отношении которого введен режим общеизвестности, должна предшествовать дате приоритета оспариваемого объекта;
- (3) параллельное использование будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак
- (4) выявленная коллизия прав может ущемить законные интересы такого обладателя.

Эта норма не вступает в противоречие с положениями статьи 6<sup>bis</sup> Парижской конвенции, поскольку минимальные стандарты правовой охраны и защиты общеизвестных товарных знаков, предусмотренные в Конвенции, обеспечиваются различными правовыми основаниями, перечисленными в статье 1512 ГК РФ (пп. 1, 5 и 6 пункта 2).

14. Более того, применительно к оценке охраноспособности товарных знаков третьих лиц правило пп. 4 пункта 2 статьи 1512 ГК не может использоваться в его широком толковании с опорой на п. 3 ст. 16 Соглашения ТРИПС, если заявка на оспариваемый товарный знак была подана до 22 августа 2012 года.

В отношении заявок, поданных после вступления в силу положений Соглашения ТРИПС, остается дискуссионным<sup>12</sup> вопрос о самоисполнимости положений п. 2 и п. 3 ст. 16 Соглашения, которые в отличие от правила пп. 4 пункта 2 статьи 1512 ГК, позволяют

<sup>12</sup> О возможности прямого применения отдельных положений Соглашения ТРИПС см. А. В. Лелётина. Проблемы прямого действия и применения норм соглашений Всемирной Торговой Организации в сфере охраны интеллектуальной собственности и российская правовая система // Вестник СПбГУ. Сер. 14. 2013. Вып. 4. С. 85-100, Определение КС РФ от 6 ноября 2014 года № 2531-О по запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации.

распространять правила об общеизвестных товарных знаках не только на неоднородные товары, но и на услуги, и даже без соблюдения условия предшествующей регистрации общеизвестного товарного знака на территории России.

15. Подпункт 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ использует термин «приоритет» в его прямом значении (статья 1494):

«Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к [какому объекту?.. – прим. Бутенко С.В.] **признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица**, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса [имеется в виду, что общеизвестность уже признана на дату приоритета «младшего» товарного знака – прим. Бутенко С.В.]».

Невзирая на чрезвычайно неудачное изложение анализируемой нормы, тем не менее, представляется очевидным, что:

а. Законодатель различает общеизвестные товарные знаки с базовой регистрацией и без таковой. Об этом свидетельствует гипотеза пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

б. В пп. 3 п. 6 статьи 1483 ГК РФ<sup>13</sup> уже предусмотрено отдельное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, в котором для разрешения коллизии старшего общеизвестного и младшего «обычного» товарного знака используется дата признания товарного знака общеизвестным, а не дата приоритета «базовой» регистрации.

в. Поскольку в анализируемой норме используется словосочетание «по отношению к», предполагается, что сравниваться должно подобное с подобным (то есть приоритеты двух зарегистрированных товарных знаков, один из которых находится в режиме общеизвестности).

16. Относительно второй группы вопросов, обозначенной в запросе Суда, с учетом приведенных выше рассуждений следует сделать следующий вывод: применение нормы подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ в случае, когда обозначение без базовой регистрации признано общеизвестным товарным знаком ретроспективно, то есть до даты подачи третьим лицом заявки на регистрацию спорного товарного знака, если при этом при заявлении о признании обозначения общеизвестным товарным знаком подано и решение о признании его общеизвестным принято уже после указанной даты подачи заявки, **должно исключаться** в любом случае, если дата подачи заявки на оспариваемый товарный знак предшествует 22 августа 2012 года.

Возможность расширительного толкования подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ применительно к отношениям, возникшим после 22 августа 2012 года напрямую зависит от признания Судом нормы пункта 3 статьи 16 Соглашения ТРИПС в качестве самоисполнимой. Если указанное положение международного договора будет, по мнению Суда, иметь прямую силу на территории РФ, то подобное толкование допустимо в качестве системного (статья 6<sup>bis</sup> Парижской конвенции + п. 3 ст. 16 Соглашения ТРИПС).

17. Подпункт 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ должен толковаться буквально, то есть как не допускающий возможность признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным частично. Целесообразность такого правового регулирования неочевидна. Вероятно, допущена ошибка при формулировке правила, либо законодатель исходил из необходимости превенции любого заблуждения в ситуации, когда объект

<sup>13</sup> в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ

«младших» прав ассоциируется с общеизвестным товарным знаком, право на который возникло вследствие предшествующей регистрации товарного знака.

В любом случае, между нормами подпункта 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и пункта 3 статьи 1508 ГК РФ есть очевидное противоречие в части допустимых пределов исключения из принципа специализации общеизвестного товарного знака.

Пока конституционный смысл толкуемой нормы неясен, а также принимая во внимание альтернативные основания для оспаривания сходного с общеизвестным товарного знака, представляется целесообразным придерживаться более строгого стандарта доказывания, то есть применять упомянутый в запросе двухфакторный тест для каждого из товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

**18.** Отвечая на вопросы, сгруппированные в разделе 4 судебного запроса, необходимо еще раз подчеркнуть, что применимое законодательство определяется исходя из единственного критерия — даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Если правовая охрана общеизвестного товарного знака не признана недействительной и не оспаривается правообладателем «младшей» регистрации в споре о действительности (в качестве допустимого способа защиты от оспаривания собственного товарного знака, например, по причине утраты общеизвестности по состоянию на 2003 год), то независимо от факта наличия или отсутствия базовой регистрации необходимо презюмировать, что общеизвестный товарный знак являлся общеизвестным по состоянию на 2003 год, но охранялся исключительно в том режиме, который был предусмотрен применимым национальным и международным законодательством в указанный период времени.

Как обосновано выше в разделах 3, 4, 6 ответа на судебный запрос, для защиты от регистрации сходного товарного знака в отношении неоднородных товаров в 2003 году правообладатель общеизвестного товарного знака должен иметь базовую регистрацию в России. В отсутствие таковой применимые основания для оспаривания товарного знака с приоритетом от 19 сентября 2003 года сгруппированы в пункте 1 статьи 28 Закона о товарных знаках и не включают основание по п. 2 статьи 19<sup>1</sup> Закона.

С благодарностью за оказанное мне доверие,

**С.В. Бутенко**

