

Суд по интеллектуальным правам  
Входящий № 001-1718/2021/11  
Дата и время поступления  
30 « 12 » 2021 г. / 17 часов 57 минут  
Дата и время обработки судом  
« 10 » 01 2022 г. / 09 часов 18 минут  
Должность, ФИО  
Подпись Ермаков А.А.  
ФАКС/ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

*Зарегистрированный товарный знак*  
*Ермаков А.А.*

Ответ на судебный запрос Суда по интеллектуальным правам

ФАКС/ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА от 13.12.2021, Дело № СИП-914/2020

**Ответ на первый вопрос**

Хотя из буквального смысла подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ следует, что спорному товарному знаку можно противопоставить только зарегистрированный товарный знак, полагаю, что противопоставленным может быть также обозначение, признанное общеизвестным товарным знаком и не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации.

Во-первых, подпункт 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ содержит отсылку к пункту 3 статьи 1508 ГК РФ, положения которого распространяются не только на зарегистрированные товарные знаки, но и на обозначения, используемые в качестве товарного знака, но не имеющие правовой охраны на территории Российской Федерации.

Согласно статье 6.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности охрана общеизвестного товарного знака осуществляется вне зависимости от регистрации в конкретной стране и включает в себя как признание недействительной регистрации, так запрет на использование. Статья 6bis Парижской конвенции не указывает напрямую, что речь идет о незарегистрированном товарном знаке, однако это вытекает из цели включения в конвенцию данного положения. Введенное в Конвенцию в 1925 г. данное положение было направлено на предотвращение регистрации и использования товарного знака, сходного до степени смешения с другим товарным знаком, уже хорошо известным в данной стране, даже если общеизвестный знак в ней не зарегистрирован.

Важно подчеркнуть, что приведенная аргументация согласуется с положениями Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и их имплементацией в Гражданском кодексе Российской Федерации. Пункт 3 статьи 16 Соглашения ТРИПС расширяет предусмотренную Парижской конвенцией охрану общеизвестных товарных знаков в отношении неоднородных товаров. Соглашение ТРИПС устанавливает такую охрану в качестве обязательной только для зарегистрированных товарных знаков, однако не препятствует странам-членам ВТО распространить охрану в отношении неоднородных товаров на незарегистрированные товарные знаки. Именно такая интерпретация содержится в постатейном комментарии Соглашения ТРИПС, подготовленном Институтом Макса Планка: «Пункт 3 статьи 16 отходит от

идеи, лежащей в основе статье 6.bis Парижской конвенции, которая не требует регистрации в стране, в которой испрашивается охрана. Однако регистрация уже не имеет значения, если государство-член ВТО, имплементируя пункт 3 статьи 16 в национальное законодательство, полностью отказывается от предварительного условия регистрации и предоставляет расширенную охрану также незарегистрированным общеизвестным товарным знакам. Это возможно в силу того, что имплементация, выходящая за рамки предоставляемого Соглашением ТРИПС минимального объема охраны, в принципе допустима (предложение 2 пункта 1 статьи 1)»<sup>1</sup>.

Готовясь к вступлению в ВТО, Соглашение Российская Федерация сделала выбор в пользу расширения охраны незарегистрированных общеизвестных товарных знаков. По-видимому, по этой причине пункт 3 статьи 1508 ГК РФ предоставляет общеизвестным товарным знакам охрану больше по сравнению с минимальным уровнем охраны, предусмотренным Соглашением ТРИПС. Сделанный выбор также объясняет расхождение между пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ и пунктом 2 статьи 19.1 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Учитывая приведенную аргументацию, полагаю, что подпункт 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ необходимо толковать как включающий в себя возможность оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению как к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, так и к общеизвестному товарному знаку, являющемуся таковым в силу факта объективной действительности, что подтверждается его внесением в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков и присвоением ему регистрационного номера.

### **Ответ на второй вопрос**

С учетом ответа на первый вопрос полагаю, что приоритет спорного товарного знака, который в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ должен быть более поздним по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, устанавливается по отношению к дате, с которой товарный знак признан общеизвестным. В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 № 2145-0 указывается, что общеизвестность

<sup>1</sup> WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Max Planck Commentaries on World Trade Law. Editors Rüdiger Wolfrum and Peter-Tobias Stoll. Martinus Nijhoff Publishers, 2009. P.326.

товарного знака 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. Таким образом, дата принятия Роспатентом решения о признании товарного знака общеизвестным не должна иметь правоустанавливающего значения.

Сопоставление описанной ситуации с подпунктом 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ во взаимосвязи с подпунктом 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ представляется не вполне корректным. Подпункт 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ охватывает в том числе общеизвестные товарные знаки, которые не зарегистрированы и являются таковыми в силу факта, однако ограничение по срокам возникает не в силу сопоставления даты приоритетов спорного и противопоставленного товарных знаков, а в силу стандартного ограничения сроком в пять лет, исчисляемого с даты регистрации спорного товарного знака.

Сходные ограничения по срокам содержат международные акты и документы. Согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности для предъявления требования об аннулировании спорного товарного знака, которому противопоставляется общеизвестный товарный знак, предоставляется срок не менее пяти лет, исчисляемый с даты регистрации знака. Совместная Рекомендация рекомендацией о положениях в отношении общеизвестных знаков, принятой Генеральной ассамблеей ВОИС и Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности 1999 г. предусматривает дополнительный срок не менее пяти лет в отношении запрета на использование товарного знака. Иными словами, в отношении однородных товаров международными актами изначально предусматривалось ограничение по сроку оспаривания.

Предусмотренное Соглашением ТРИПС распространение правовой охраны общеизвестного товарного знака на неоднородные товары и услуги по сути защищает общеизвестный товарный знак от размывания (*dilution*), которое способно нанести более серьезный ущерб общеизвестному товарному знаку по сравнению с использованием сходного наименования в отношении однородных товаров. Необходимо подчеркнуть значение дополнительного условия, которое устанавливает Соглашение ТРИПС в отношении неоднородных товаров, а именно – ущемление интересов владельца зарегистрированного общеизвестного товарного знака. Хорошим примером того, насколько важным является данное условие, может служить законодательство и судебная практика Европейского союза. Помимо ассоциации потребителей с общеизвестным товарным знаком необходимо установить получение недобросовестного преимущества или причинение

вреда различительной способности общеизвестного товарного знака<sup>2</sup>. В этой связи отсутствие стандартного пятилетнего срока можно считать оправданным.

В отношении неоднородных товаров Соглашение ТРИПС не содержит указание о каких-либо сроках, однако устанавливает требование о регистрации. Отсутствие в Гражданском кодексе Российской Федерации требования о регистрации общеизвестных товарных знаков, когда речь идет о неоднородных товарах, можно было бы компенсировать за счет наделения именно для таких случаев особым статусом/функцией процедуры признания используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным товарным знаком. Можно ли это сделать в рамках судебной практики, по моему мнению, является дискуссионным вопросом.

### **Ответ на третий вопрос**

Буквальное прочтение подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ указывает на то, что по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным только полностью. Исходя из формулировки подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ можно также сделать вывод о том, что в случае подтверждения наличия у потребителей ассоциаций с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и ущемления законных интересов такого обладателя (п.3 ст.1508 ГК РФ) хотя бы в отношении части товаров или услуг, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку должно быть признано недействительным полностью.

Основанием для более сильной охраны по отношению к неоднородным товарам является риск размывания различительной способности общеизвестного товарного знака, однако даже таким риском сложно объяснить необходимость во всех случаях признавать предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным полностью. На практике у обладателя спорного товарного знака есть возможность избежать признания предоставления полностью недействительным через отказ от права на товарный знак (пп.5 п.1 ст.1514 ГК РФ) в отношении тех товаров и услуг, которые могут вызвать ассоциативные связи у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак. Более правильным решением проблемы было бы внесение соответствующей поправки в подпункт

---

<sup>2</sup> Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Article 5 (3) (a).

4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

**Ответ на четвертый вопрос**

Полагаю, что для определения оснований оспаривания регистрации товарного знака и возможности признания предоставления правовой охраны недействительным необходимо применять то законодательство, которое действовало на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака. С учетом обстоятельств рассматриваемого дела речь идет о Законе РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции, которая действовала в 2003 г. на когда на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.

Ретроспективное признание товарного знака общеизвестным не меняет общего правила. Другой вариант ответа, по моему мнению, ущемлял бы необоснованным образом интересы ответчика, обладателя спорного товарного знака.

Пункт 2 статьи 19.1 Закона о товарных знаках вряд ли может служить основанием для оспаривания регистрации товарного знака. В отличие от пункта 3 статьи 1508 ГК РФ пункт 2 статьи 19.1 Закона о товарных знаках применяется только «при признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака». Общеизвестный товарный знак «ПЕСНЯРЫ» не является зарегистрированным товарным знаком и, следовательно, положения пункт 2 статьи 19.1 Закона о товарных знаках в этом случае не применяются.

**Е.А. Войниканис**



доктор юридических наук, доцент,  
ведущий научный сотрудник  
Международного центра конкурентного права  
и политики БРИКС (НИУ ВШЭ)