

Суд по интеллектуальным правам	
Входящий №	СИП-18/2021(1)
Дата и время поступления	« 12 » 2021 г. / 12 часов 57 минут
Дата и время обработки судом	« 12 » 2021 г. / 12 часов 57 минут
Должность, ФИО	Б И Л Е И К О А. И.
Подпись	
ФАКС/ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА	

Д.В. Мурзин,

кандидат юридических наук,

доцент кафедры гражданского права Уральского государственного

юридического университета,

доцент кафедры обязательственного права Уральского филиала

Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при

Президенте Российской Федерации.

**МНЕНИЕ О ТОЛКОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПОДПУНКТА 4
ПУНКТА 2 СТАТЬИ 1512 ГК РФ
(ОТВЕТ НА ЗАПРОС СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ПРАВАМ ПО ДЕЛУ № СИП-914/2020)**

Согласно норме подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ 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 признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса.

Необходимо дать ответ на нижеследующие вопросы.

1. Применяется ли норма подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ в случае, когда противопоставленный товарный знак признан общеизвестным на основании обозначения, не имевшего до этого правовой охраны на территории Российской Федерации?

1.1. Государственная регистрация не является единственным основанием возникновения правовой охраны обозначения, индивидуализирующего товары (услуги) конкретного производителя. В мировой практике регулирования отношений по поводу товарных знаков допустимы три случая признания обозначения охраняемым товарным знаком:

1) в связи с государственной регистрацией обозначения с внесением обозначения в соответствующий реестр патентного ведомства;

2) в связи с приобретением известности обозначением в результате использования обозначения в деловом обороте;

3) в связи с признанием компетентным органом обозначения общеизвестным товарным знаком по смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 г.)¹.

Российское законодательство признает, что общеизвестным товарным знаком может быть признано как обозначение, ранее зарегистрированное в качестве товарного знака, так и обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации (п. 1 ст. 1508 ГК РФ). В соответствии со ст. 1509 ГК РФ правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения государственного органа с внесением такого товарного знака в Перечень общеизвестных товарных знаков. Внешне эти действия напоминают регистрацию. Российский законодатель употребляет именно такой термин в пункте 3 ст. 1512 ГК РФ: «Предоставление правовой охраны **общеизвестному товарному знаку путем его регистрации** в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью

¹ См., напр.: § 4 Закона ФРГ о защите товарных знаков и иных обозначений (Markengesetz) // Германские законы в области права интеллектуальной собственности. М.-Берлин: Инфотропик Медиа. 2017. 548 с. (актуальность редакции законов проверяется по официальному источнику: <https://www.gesetze-im-internet.de/>); п. 11 Преамбулы Директива № 2015/2436 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О сближении права государств-членов ЕС в отношении товарных знаков (новая редакция)» (Принята в г. Страсбурге 16.12.2015) // СПС КонсультантПлюс.

или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак...». Однако доктрина² и судебная практика³ настаивают на том, что признание российским государственным органом общеизвестного товарного знака не является государственной регистрацией общеизвестного товарного знака.

В российском праве термин «регистрация» помимо значения «правоустанавливающая государственная регистрация» (ст. 8.1 ГК РФ) может обозначать исходя из исторического контекста «техническую регистрацию» (постановку на учет), или «правоподтверждающую регистрацию», или еще что-нибудь. На момент принятия части четвертой Гражданского кодекса РФ (2006 год) терминология относительно регистрации не могла считаться устоявшейся. Очевидно, что в норме пункта 3 ст. 1512 ГК РФ законодатель употребил термин «регистрация» в значении ином, чем «правоустанавливающая государственная регистрация». Соответственно, и в иных случаях, относящихся к общеизвестному товарному знаку многозначный термин «регистрация» (особенно без добавления слова «государственная»), подлежит исследованию на предмет выявления понятия, обозначаемого данным термином, в конкретном контексте.

1.2. Следует учитывать исторический аспект. Впервые в российском праве регулирование отношений по поводу общеизвестных товарных знаков появилось в главе 2.1 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В абзаце 2 пункта 2 статьи 19.1 указанного Закона утверждалось: «При признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого

² См. пункты 1255-1260 Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации (2011 г.) // СПС КонсультантПлюс.

³ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2021 по делу № СИП-571/2020.

общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы». Очевидно, смысл данной нормы заключался только в том, чтобы указать на расширение правовой охраны зарегистрированного товарного знака в связи с признанием его общеизвестным. Однако при буквальном толковании могло сложиться представление, будто распространение охраны на неоднородные товары свойственно только таким общеизвестным товарным знакам, которые ранее прошли государственную регистрацию как «обычные» товарные знаки. Подобное заблуждение могло оказать влияние на формулировку подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. В таком случае формулировку этой нормы нельзя признать выражением осознанной воли законодателя.

1.3. Термин «зарегистрированный» используется в норме подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ: «по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку».

Имеются два варианта буквального толкования указанной фразы:

- 1) Общеизвестный товарный знак – это зарегистрированный ранее товарный знак, позднее признанный общеизвестным.
- 2) Общеизвестный товарный знак – это товарный знак, признанный общеизвестным и зарегистрированный в таком качестве.

С учетом многозначности термина «регистрация», который, как было показано выше, не вполне корректно может употребляться законодателем применительно к общеизвестному товарному знаку, сделать однозначный выбор в пользу одного из вариантов буквального толкования не представляется возможным. Смысл нормы подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ в результате языкового (лексического) способа толкования остается

неясным, в связи с чем необходимо перейти к логическому способу толкования указанной нормы.

1.4. В российском законодательстве предусмотрены два случая признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при его столкновении с общеизвестным товарным знаком: 1) в соответствии с рассматриваемой нормой подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ и 2) в соответствии с нормой подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 ГК (через подпункт 2 пункта 2 статьи 1512 ГК). Различия между этими случаями представлены в Таблице 1.

Таблица 1 «Сравнение случаев прекращения правовой охраны товарного знака при противопоставлении его общеизвестному товарному знаку».

Подпункт 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ	Подпункт 3 пункта 6 статьи 1483 ГК (через подпункт 2 пункта 2 статьи 1512 ГК)
Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным	Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным
полностью	полностью или частично
в течение всего срока действия правовой охраны	в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене
если имеется противопоставление общеизвестному товарному знаку с более ранним приоритетом	если имеется противопоставление общеизвестному товарному знаку с более ранним приоритетом
в отношении неоднородных	в отношении однородных товаров

товаров	
если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя	

Таким образом, норма подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ направлена на разрешение коллизии между товарными знаками в отношении неоднородных товаров.

При этом именно распространение правовой охраны на неоднородные товары является отличительной чертой общеизвестного товарного знака⁴. В отношении однородных товаров объем правовой охраны такой же как и у обычного товарного знака.

Было бы абсурдным предположить, что в российском праве режим, полностью соответствующий сущности общеизвестного товарного знака, существует только для случаев признания общеизвестным ранее зарегистрированного товарного знака. Это категорически противоречило бы общей норме пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, нормам международного права (ст. 6.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ст. 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).

1.5. Таким образом, следует признать, что норма подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ не может иметь толкования, которое предполагало бы

⁴ См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19.09.2019 № 2145-О «По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации».

распространение ее действия только на такие общеизвестные товарные знаки, которые ранее были зарегистрированы как обычные товарные знаки. Термин «зарегистрированный», который содержится в норме подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, должен пониматься как относящийся к решению государственного органа о признании всякого обозначения общеизвестным товарным знаком, как акт внесения обозначения в Перечень общеизвестных товарных знаков в соответствии со статьей 1509 ГК РФ.

Соответственно, верным следует признать толкование, согласно которому оспаривание регистрации товарного знака по подпункту 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ может осуществляться как в случае, когда общеизвестный товарный знак признан таковым на основании зарегистрированного товарного знака, так и в случае признания общеизвестным товарным знаком обозначения, не охранявшегося до этого на территории Российской Федерации.

Вывод.

Норма подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ применяется в случае, когда противопоставленный товарный знак признан общеизвестным на основании обозначения, не имевшего до этого правовой охраны на территории Российской Федерации.

2. Возможно ли применение нормы подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ в случае, когда обозначение признано общеизвестным товарным знаком ретроспективно с даты, предшествующей дате подачи третьим лицом заявки на регистрацию спорного товарного знака, если заявление о признании обозначения общеизвестным товарным знаком подано и решение о признании его общеизвестным принято после указанной даты подачи заявки?

Общеизвестность товарного знака – это вопрос факта. Как указал Конституционный Суд РФ, «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»⁵.

Если в соответствии со статьей 1508 ГК РФ приоритет общеизвестного товарного знака установлен на дату, предшествующую дате вынесения соответствующего решения, возникает презумпция того, что обозначение было известным в «соответствующих кругах общества»⁶ ретроспективно. Это, в свою очередь создает презумпцию того, что на момент подачи третьим лицом заявки на регистрацию спорного товарного знака это лицо знало о наличии «раскрученного» обозначения и осознанно подавало на регистрацию обозначение, сходное с фактически общеизвестным обозначением.

Вывод.

Применение нормы подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ возможно в случае, когда обозначение признано общеизвестным товарным знаком ретроспективно с даты, предшествующей дате подачи третьим лицом заявки на регистрацию спорного товарного знака, при этом заявление о признании обозначения общеизвестным товарным знаком подано и решение о признании его общеизвестным принято после указанной даты подачи заявки.

3. Должен ли подпункт 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ толковаться как не допускающий возможности признания предоставления правовой

⁵ П. 3.2 Определения Конституционного Суда РФ от 19.09.2019 № 2145-О «По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации».

⁶ Формулировка пункта 2 ст. 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) // СПС КонсультантПлюс.

охраны товарному знаку недействительным частично? Если да, что чем оправдано такое ограничение?

Если предоставление охраны может быть признано недействительным лишь полностью, достаточно ли для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, чтобы хотя бы часть товаров или услуг 1) вызывала ассоциации у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака и 2) ущемляла законные интересы правообладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ), или два указанных обстоятельства должны присутствовать в отношении всего перечня товаров и/или услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак?

3.1. Как следует из приведенной выше Таблицы 1 «Сравнение случаев прекращения правовой охраны товарного знака при противопоставлении его общеизвестному товарному знаку», полностью или частично оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку в случае его столкновения с общеизвестным товарным знаком в отношении однородных товаров (подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Данное положение выглядит логичным в связи с тем, что группы однородных товаров могут совпадать у противопоставленных знаков как полностью, так и частично.

В подпункте 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ рассматривается противоположная ситуация, когда столкновение с общеизвестным товарным знаком происходит в отношении неоднородных товаров. В этой ситуации затруднительно определить, какие именно группы товаров «обычного» товарного знака противопоставляются товарам общеизвестного товарного знака – использование «обычного» товарного знака в отношении любого товара ведет к противопоставлению с неоднородными товарами общеизвестного товарного знака.

В связи с этим, полагаю оправданным положение, согласно которому по норме подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ недействительным

признается правовая охрана «обычного» товарного знака только полностью, но не в части. Это положение находится в зависимости от противопоставления «обычного» товарного знака общеизвестному товарному знаку в отношении неоднородных товаров.

Исходя из предложенной гипотезы, даже если часть товаров «обычного» товарного знака вызывает ассоциации у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака и ущемляет законные интересы правообладателя, этого достаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны «обычному» товарному знаку полностью.

3.2. Международный опыт показывает, что расширенная правовая охрана общеизвестного товарного знака диктует необходимость защищать как собственно исключительное право правообладателя общеизвестного товарного знака (относительно групп товаров), так и иные его интересы.

Так, в соответствии со статьей 4 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков⁷ «обычный» товарный знак считается находящимся в противоречии с общеизвестным знаком не только если «использование этого знака могло бы указывать на связь между товарами и/или услугами, для которых этот знак используется и владельцем общеизвестного знака и, скорее всего, могло бы причинить ущерб его интересам», но и в тех случаях, когда «использование этого знака скорее всего нанесет ущерб или несправедливо ослабит отличительный характер общеизвестного знака» или «использование этого знака может повлечь недобросовестное использование преимуществ отличительного характера общеизвестного знака».

⁷ Принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС 20 - 29 сентября 1999 года // КонсультантПлюс.

В германском праве признается, что даже в ситуации, когда вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, возможны случаи паразитирования на репутации, связанной с общеизвестным товарным знаком, когда, например, «нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную ауру, имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком»⁸.

Такая практика приводит к тому, что нарушение интересов обладателя общеизвестного товарного знака фиксируется даже без такого элемента как ассоциации с конкретными товарами.

Для российского права международный опыт служит дополнительным аргументом того, что правовая охрана «обычного» товарного знака должна прекращаться полностью при совокупности обстоятельств, названных в подпункте 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ независимо от того, насколько полно совпадают перечни товаров «обычного» и общеизвестного товарных знаков.

Вывод.

Подпункт 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ должен толковаться как не допускающий возможности признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным частично. Такое ограничение оправдано противопоставлением «обычного» товарного знака общеизвестному товарному знаку в отношении неоднородных товаров.

Для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно, чтобы хотя бы часть товаров или услуг 1) вызывала ассоциации у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака и 2) ущемляла законные интересы правообладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ).

⁸ См.: Козлова Н.В., Ворожжевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны // Закон. 2015. № 12. С. 179 – 190 (СПС КонсультантПлюс).

4. Какой закон подлежит применению для определения оснований оспаривания регистрации товарного знака и возможности признания предоставления правовой охраны недействительным, в случае когда на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (2003 год – в период действия Закона о товарных знаках) противопоставленное обозначение еще не было признано общеизвестным товарным знаком, однако в последующем признано таковым ретроспективно с даты, предшествующей подаче указанной заявки? Зависит ли ответ на вопрос от того, был ли на этот момент зарегистрирован товарный знак, впоследствии признанный общеизвестным?

Если основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку должны определяться Законом о товарных знаках, то должны ли положения пункта 2 статьи 19¹ этого Закона толковаться как позволяющие оспаривать регистрацию товарного знака в случае, если использование другим лицом товарного знака с более поздним приоритетом будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы? Если такое оспаривание допустимо, то прекращается правовая охрана полностью или частично?

При вступлении России в ВТО российской стороной было заявлено, что «если правообладатель общеизвестного товарного знака предъявляет иск за нарушение его прав на товарный знак, суд определит, были ли нарушены права владельца товарного знака независимо от факта включения этого товарного знака в Перечень»⁹. Данный подход отвергает правовое значение акта государственного органа, признавшего общеизвестность товарного знака.

⁹ Пункт 1260 Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации (2011 г.) // СПС КонсультантПлюс.

Ретроспективность установления даты приоритета общеизвестного товарного знака в отношении как зарегистрированного ранее товарного знака, так и неохраняемого обозначения, приводит к тому, что «при признании Роспатентом ранее зарегистрированного в установленном порядке товарного знака общеизвестным дата его приоритета может быть установлена ранее даты такого признания, 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»¹⁰. Тем самым, момент государственной регистрации товарного знака, позднее признанного общеизвестным, не влияет на определение применимого законодательства.

Таким образом, недействительность правовой охраны «обычного» товарного знака вызвана тем, что ему противопоставляется факт общеизвестности неохраняемого обозначения, а не факт признания этого обозначения общеизвестным актом государственного органа. Однако обстоятельства нарушения прав и интересов правообладателя общеизвестного товарного знака могут оцениваться по-разному в разные периоды времени.

Так, представляется, что применительно к признанию недействительной правовой охраны спорного товарного знака по подпункту 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ должно применяться законодательство, действующее на момент государственной регистрации спорного товарного знака (поскольку такой товарный знак вообще не мог быть зарегистрирован).

Но обстоятельства, вызывающие необходимость защиты правообладателя общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров, возникают не в ретроспективный момент

¹⁰ П. 3.2 Определения Конституционного Суда РФ от 19.09.2019 № 2145-О «По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации».

установленного приоритета, и не в момент государственной регистрации спорного товарного знака, а в момент предъявления правообладателем соответствующего требования. Поскольку требование о признании недействительной правовой охраны зарегистрированного товарного знака по подпункту 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предъявлено в настоящее время, основания и условия, по которым будет устанавливаться нарушение прав и интересов обладателя общеизвестного товарного знака, должны определяться по законодательству, действующему на момент рассмотрения спора.

Вывод.

Определение оснований оспаривания регистрации товарного знака и возможности признания предоставления правовой охраны недействительным должно осуществляться по законодательству, действующему на момент обращения правообладателя за защитой.

В рассматриваемой ситуации это означает применение действующего Гражданского кодекса РФ.