

УДК/UDC 347.772

Актуальные проблемы общеизвестных товарных знаков

Бочков Виктор Сергеевич

студент юридического факультета

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина

г. Краснодар, Россия

e-mail: boxhkov@gmail.com

Хун Саида Муратовна

студентка юридического факультета

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина

г. Краснодар, Россия

e-mail: saidakhun11@mail.ru

Аннотация

В Российской Федерации государство в отношении общеизвестного товарного знака предоставляет различные льготы и защиту. Но есть случаи, когда организации для получения статуса общеизвестности товарного знака встречаются с рядом сложностей. В данной научной работе выявляются проблемы общеизвестного товарного знака, а также предлагаются пути их решения, которые заключаются в совершенствовании российского законодательства и разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации по тем или иным практикам. В частности, предлагается закрепить на уровне разъяснений практику по доказательствам общеизвестности товарного знака; закрепить в отечественном законодательстве положения международных правовых норм, а именно норм Резолюции 1990 г. Европейской организации по товарным знакам, где указаны принципы происхождения товарного знака; устранить различия точек зрения Роспатента и Суда по интеллектуальным правам по одним и тем же вопросам.

Ключевые слова: общеизвестный товарный знак, предпринимательское право, заявитель, Суд по интеллектуальным правам.

Current problems of public trademarks

Bochkov Victor Sergeyevich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: boxhkov@gmail.com

Khun Saida Muratovna
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: saidakhun11@mail.ru

Abstract

In the Russian Federation, the state provides various benefits and protection in relation to a well-known trademark. But there are cases when organizations face a number of difficulties in order to obtain the status of well-known trademark. This scientific work identifies the problems of a well-known trademark, and also proposes ways to solve them, which consist in improving Russian legislation and clarifications of the Supreme Court of the Russian Federation on certain practices. In particular, it is proposed to consolidate at the level of clarifications the practice of proving the well-known trademark; to consolidate in the domestic legislation the provisions of international legal norms, namely the norms of the 1990 Resolution of the European Organization for Trademarks, which indicate the principles of the origin of a trademark; eliminate the differences in the points of view of Rospatent and the Intellectual Property Rights Court on the same issues.

Key words: well-known trademark; business law; applicant; Intellectual Property Court.

Законодатель в ст. 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) дал критерии общеизвестности товарного знака [1]. А именно, если заявитель считает, что используемый им товарный знак в результате интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известен в Российской Федерации, то такой заявитель вправе обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собствен-

сти (Роспатент) с тем, чтобы признать свое обозначение общеизвестным товарным знаком [2].

На сегодняшний день стоит отметить, что это может быть не только зарегистрированный в России товарный знак, но и фактически используемое обозначение. Данный правовой прецедент стал актуален в Российской Федерации после вступления страны в Всемирную торговую организацию [3]. Например, товарный знак «Ушастый нянь» признан общеизвестным по его фактическому обозначению (такой вердикт вынес Президиум Суда по интеллектуальным правам (далее - СИП) от 13 августа 2018 г., хотя до этого три года Роспатент и суды первой инстанции отклоняли заявление на признание бренда общеизвестным товарным знаком) [4].

После того, как бренд получил статус «общеизвестного товарного знака», он вправе пользоваться преимуществами общеизвестности [5]. К ним относятся:

1. Такой товарный знак обладает расширенной защитой. Действие товарного знака может быть распространено на товары и/или услуги, неоднородные тем, в отношении которых товарный знак был признан общеизвестным.
2. Общеизвестность товарного знака может возникнуть с даты в прошлом - с даты, указанной заявителем при подаче заявления.
3. Возможно увеличение стоимости компании и преимущества в случае реализации исключительного права.
4. Исключительное право на общеизвестный товарный знак действует бессрочно, но может быть прекращено в случае потери данного статуса.
5. В качестве общеизвестного товарного знака может быть зарегистрировано фактически используемое обозначение.

В целом практика общеизвестности товарного знака за последние годы неоднозначна, и каждый раз обнаруживаются все новые проблемы.

Например, дело № СИП-370/2019 или, как его называют, «дело товарного знака “О’КЕЙ”» [6]. Данный спор продолжается с июня 2016

г. по сегодняшний день. Организация O'Key Group прошла несколько кругов обжалования. В первый раз на заявление о признании товарного знака общеизвестным она получила отказ от Роспатента на том основании, что заявителю не удалось обоснованно предоставить доказательства широкого географического охвата деятельности данной организации на территории Российской Федерации. Затем O'Key Group решила оспаривать данный отказ в СИП, где впоследствии все инстанции обжалования встали на сторону голландской компании. После этого коллегия Роспатента вынесла положительное решение об охране общеизвестного товарного знака, но ввиду особенностей делопроизводства в Роспатенте данное заключение должно было получить утверждение главы Роспатента. Руководитель решил использовать свое право на несогласие с коллегией и передал дело на повторное рассмотрение. После этого коллегия, проанализировав еще раз материалы дела, вынесла отрицательный вердикт, сославшись на то, что представленные доказательства общеизвестности относятся к нескольким обозначениям, которые отличаются от того, что заявлено на регистрацию.

Другая же проблема заключается в том, что потребители ассоциируют товары или услуги заявителя не с самим заявителем, а с другой компанией, которая входит в корпоративную структуру заявителя.

Данная проблема прослеживается у некоторых компаний, таких как «Доширак», Avito, Raffaello и др. Для них общее то, что заявлено на регистрацию конкретное обозначение, охрана общеизвестного товарного знака испрашивается на имя иностранной компании правообладателя, которая в России существует и осуществляет свою деятельность через аффилированное юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с корпоративными правилами российского законодательства.

Это объясняется тем, что по логике Роспатента для оснований получения общеизвестности товарного знака у потребителя должна проследиваться четкая ассоциация товара или услуг непосредственно с той организацией, которая обращается с заявлением в Роспатент. Данное мнение исходит из п.1 ст. 1508 ГК РФ.

Но указанная правовая норма работает не совсем корректно, потому что порой Роспатент, ссылаясь на данную статью, отказывает иностранным компаниям, которые имеют аффилированные организации в России, указывая на то, что они имеют разные наименования. Например, заявитель SOREMARTEC S.A. с товарным знаком Raffaello и аффилированная российская компания «Ферреро Россия» получили потребительские ассоциации бренда с заявителем 56% и 59% соответственно и получили отказ Роспатента (СИП 22 октября 2019 г. признал недействительным решение патентного ведомства от 14 декабря 2018 г., отказавшего в удовлетворении заявления иностранной компании. СИП полагает, что Роспатентом при принятии оспариваемого решения была существенно нарушена процедура рассмотрения заявления компании) [7].

Существует еще одна острая проблема - это столкновение практик СИП и Роспатента. С точки зрения СИП общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении товарного производителя, а в отношении источника происхождения товаров или услуг. В то же время Роспатент решил определить свою правовую позицию на этот счет и пришел к тому, что данное определение понятия «источник происхождения» идет вразрез с п. 1 ст. 1508 ГК РФ и порождает неоднозначное толкование закона.

С точки зрения Роспатента не могут быть представлены доказательства общеизвестности в виде соцопросов, которые свидетельствуют об отсутствии в сознании потребителей устойчивой связи между заявителем и товарным знаком, в то время как СИП указывает, что низкий уровень знаний потребителей о компании-заявителе - не основание для вывода о широкой известности в отношении товаров или услуг, источник происхождения которых связан с заявителем.

Как можно отметить, представленные практики отличаются друг от друга, что вызывает трудности у заявителей. Кроме того, данная ситуация вызывает противоречие как у самих судей, так и у коллегии Роспатента.

Решение данных проблем общеизвестности товарных знаков в первую очередь заключается в совершенствовании действующего отечественного законодательства и разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации по тем или иным практикам. Например, в «деле "О'КЕЙ"» был дан отказ, исходя из различных аргументов, хотя Президиум СИП сослался на тщательный анализ представленных доказательств. Т. е. необходимо закрепить на уровне разъяснений практику по доказательствам общеизвестности товарного знака. Помимо этого, стоит закрепить в отечественном законе международные правовые нормы, а именно нормы Резолюции 1990 г. Европейской организации по товарным знакам, где закреплены принципы источника происхождения товарного знака. Также важным является устранение различных точек зрения Роспатента и СИП по одному и тому же вопросу, в противном случае данное обстоятельство дел будет приводить заявителей в замешательство.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (ч.1). Ст. 5496.
2. Шульга А. К. Порядок государственной регистрации товарных знаков в Российской Федерации // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 4 (30). С 42–48.
3. О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.: Федеральный закон от 21.06.2012 № 126-ФЗ // Российская газета. № 166 (5839). 23.07.2012.
4. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам № C01-436/2018 по делу № СИП-684/201 от 13.08.2018 // Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b6e0961f-5cea-4c4d-9177-e625f96c76b8/14421af4-ca8a-4d07-a29a-c8cf87c2c666/SIP-684-2017_20180813_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 14.11.2020).
5. Шульга А. К. Досрочное прекращение охраны товарного знака в связи с его неиспользованием // Общество и право. 2008. № 3 (21). С. 127–130.
6. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-571/2020 от 02.10.2020 // Картотека арбитражных дел. URL: <https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/>

d242a4d0-11f7-4d2b-ac40-2aff9117cca0/beat702b1-8148-403c-81eb-729af4a6a930/SIP-571-2020_20201002_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 14.11.2020).

7. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-196/2019 от 22.10.2019 // Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/00559d53-657f-40c0-812e-5132e5f783ec/251402ed-e7ad-4edd-b809-5236cc02e837/SIP-196-2019_20191022_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 14.11.2020).

References

1. Civil Code of the Russian Federation (part four): Federal Law of 18.12.2006 No. 230-FZ // Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2006. No. 52 (part 1). Art. 5496.

2. Shulga A. K. The procedure for state registration of trademarks in the Russian Federation // Bulletin of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2015. No. 4 (30). Pp. 42-48.

3. On the ratification of the Protocol on the accession of the Russian Federation to the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization of April 15, 1994: Federal Law of July 21, 2012 N 126-FZ // Rossiyskaya Gazeta. No. 166 (5839). 23.07.2012.

4. Resolution of the Presidium of the Intellectual Property Rights Court No. C01-436 / 2018 in case No. SIP-684/201 dated August 13, 2018 // Card file of arbitration cases. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b6e0961f-5cea-4c4d-9177-e625f96c76b8/14421af4-ca8a-4d07-a29a-c8cf87c2c666/SIP-684-2017_20180813 (access date: November 14 , 2020).

5. Shulga A.K. Early termination of protection of a trademark due to its non-use // Society and Law. 2008. No. 3 (21). Pp. 127-130.

6. The decision of the Intellectual Property Rights Court in case No. SIP-571/2020 dated 02.10.2020 // Card file of arbitration cases. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d242a4d0-11f7-4d2b-ac40-2aff9117cca0/beat702b1-8148-403c-81eb-729af4a6a930/SIP-571-2020_20201002_ (access date: November 14 , 2020).

7. Decision of the Intellectual Property Rights Court in case No. SIP-196/2019 of October 22, 2019 // Card file of arbitration cases. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/00559d53-657f-40c0-812e-5132e5f783ec/251402ed-e7ad-4edd-b809-5236cc02e837/SIP-196-2019_20191022 (access date: November 14 , 2020).