

# Правовая охрана общеизвестного товарного знака

22.07.2021

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАТЬИ



## Правовая охрана общеизвестного товарного знака

Арина Ворожевич,  
к.ю.н., партнёр «Гардиум»,  
преподаватель МГУ



Арина Ворожевич, к.ю.н., партнёр «Гардиум»

Под общеизвестными товарными знаками понимаются обозначения, которые в результате интенсивного использования стали широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В совместной Рекомендация Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеи ВОИС «О положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков» установлен перечень обстоятельств, которые должен

принять во внимание компетентный орган при решении вопроса о том, является ли товарный знак общеизвестным или нет:

- степень известности или признания товарного знака в соответствующем секторе общества;
- продолжительности, степени и географическом районе любой деятельности по продвижению знака, включая рекламу или пропаганду и презентацию на ярмарках или выставках товаров и / или услуг для которых используется товарный знак;
- продолжительности и географическом районе осуществленных регистраций знака и / или любых заявок на его регистрацию в той степени, в какой они отражают использование или признание этого товарного знака;
- материалы, отражающие факты успешной реализации прав на знак, в частности, отражающих степень, в которой этот товарный знак был признан общеизвестным компетентными органами;
- ценность присущая данному товарному знаку.

В большинстве западных правовых порядках (США, ФРГ, Франция и др.) товарный знак получает статус общеизвестного в силу самого факта приобретения им широкой известности среди потребителей. Специальной регистрации в таком случае не требуется. При рассмотрении конкретного спора суд может сделать вывод об общеизвестности товарного знака и, соответственно, расширить объем его правовой охраны.

В России ситуация обстоит иным образом.

Решение о признании товарного знака общеизвестным принимает Роспатент на основе заявления правообладателя. Роспатент ведет отдельный Реестр общеизвестных товарных знаков. что общеизвестность конкретного обозначения – это не вопрос регистрации в определенной стране, а фактическая известность товарного знака.

В соответствии с Административным регламентом, определившим порядок и условия проверки обозначения на соответствие статусу общеизвестного для подтверждения приобретенной товарным знаком общеизвестности заявителю на стадии подачи заявки необходимо предоставить в федеральный орган исполнительной власти сведения:

«- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на

территории РФ;

— о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

— о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

— о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

— о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента».

Заявитель также может предоставить дополнительные сведения, подтверждающие широкую известность используемого обозначения

При присоединении Российской Федерации к ВТО у отдельных государств — членов возникли вопросы относительно установленного административного порядка признания знака в качестве общеизвестного. Были приведены примеры, когда широко известные, обладающие значительной репутацией товарные знаки не получили признания в качестве общеизвестных в России.

Представители российской стороны отметили, что ГК РФ не содержит каких-либо норм, устанавливающих связь между предоставлением правовой охраны товарному знаку, который считается общеизвестным, и его включением в перечень. Таким образом, если правообладатель такого товарного знака предъявляет иск о нарушении его прав на товарный знак, суд определит, были ли нарушены права владельца товарного знака независимо от факта включения этого товарного знака в перечень. Однако решение суда будет ограничено в своей силе в рамках конкретного случая. Иным словами, товарный знак может быть признан общеизвестным как административным органом, так и судом. Но вывод суда об общеизвестности товарного знака будет иметь значение только в рамках конкретного спора. При возникновении правовых конфликтов с иными субъектами правообладателю вновь потребуются доказывать общеизвестность своего товарного знака. Судебной практике известны случаи, когда суды признавали «старший» товарный знак

известным и на основании этого признавали недействительной регистрацию сходного «младшего» товарного знака, притом, что «старший» знак не был в перечне общеизвестных товарных знаков, а «младший» был зарегистрирован в отношении неоднородных товаров (услуг). При этом суды признавали действия по регистрации «младшего» знака недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом .

На практике мы рекомендуем российским предпринимателям не рассчитывать на судебный порядок, а все же попытаться зарегистрировать свой товарный знак в качестве общеизвестного. Хотя это и не простая задача. Заявителям необходимо доказать известности знака, претендующего на статус общеизвестного, в отношении товаров и/или услуг заявителя, что удается далеко не всегда.

Так, в Суд по интеллектуальным правам отказал (решение от 12 декабря 2019 г. по делу N СИП-250/2018) в признании недействительным решения Роспатента об отказе в признании обозначения в качестве общеизвестного товарного знака «Туполев». Он исходил из того, заявитель (авиапредприятие) документально не подтвердил, что истребуемая им регистрация обозначения очевидным образом ассоциируется в глазах потребителей именно с заявителем как источником происхождения товара. Представленные заявителем материалы свидетельствуют об известности обозначения только как фамилии авиаконструктора либо названия самого заявителя, но не как средства индивидуализации самолетов. Ряд документов подтверждают использование заявителем обозначений «Ту-214», «Ту-334», «Ту-134», но не словесного элемента «Туполев». Среди фотографий лишь четыре содержат изображение маркированного таким обозначением самолета. Но они не позволяют определить, к какому периоду времени относятся и сколько таких самолетов введено в оборот, поэтому эти фото не могут свидетельствовать об известности обозначения на испрашиваемую дату.

Роспатент неоднократно отказывал в признании общеизвестных действительно популярных известных обозначений, в ситуации, когда потребителям было известно само обозначение, но не заявитель. Суду по интеллектуальным правам (который регулярно отменяет подобные решения Роспатента) до сих пор не удалось полностью переломить эту практику. Так, в одном из недавних споров (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам

от 11 декабря 2020 г. № СИП-961/2019) иностранная компания просила признать обозначение «Роллтон» общеизвестным товарным знаком для лапши, составов для супов и картофельного пюре. Роспатент отказал, поскольку потребитель не знает заявителя и ассоциирует обозначение с российским обществом. Однако Суд по интеллектуальным правам, а затем и Президиум суда поддержали заявителя и обязали Роспатент удовлетворить его заявление. Суд отметил, что определяющим является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения. Согласно соцопросу оно знакомо 100% потребителей. Известность знака не связана с известностью заявителя. Достаточно, чтобы потребитель понимал, что товары происходят из одного источника, при этом он не обязательно должен точно его указать.

Подобную позицию Суда по интеллектуальным правам следует поддерживать.

Не удастся предпринимателям зарегистрировать в качестве общеизвестного товарного знака словесные элементы обозначений, который использовались предпринимателем и стали известными потребителям, с комбинации с иными элементами. Так, Суд по интеллектуальным правам в след за Роспатентом отказал (Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2021 г. по делу N СИП-239/2021) в признании общеизвестным обозначения «PATRIOT». Суд исходил из того, что обозначение известно лишь в комбинации с общеизвестными словесными обозначениями «УАЗ», «UAZ» (прим.: зарегистрированы при сопровождении патентно-адвокатского бюро «Гардиум») и изобразительным обозначением. Известность для потребителя именно заявленного обозначения отдельно от них установить невозможно. Узнаваемость комбинированного обозначения сама по себе не свидетельствует об узнаваемости отдельной его части. При этом неважно, что изобразительный элемент используется на автомобиле только спереди на решетке радиатора, а обозначение «PATRIOT» отдельно от него на иных деталях автомобиля. Эти детали не привлекают внимание потребителя (коврики, брызговики, запасное колесо).

В другом деле (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2021 г. № С01-1471/2020 по делу N СИП-571/2020) суд поддержал решение Роспатента, который отказал признать общеизвестным словесный товарный знак «Байкал» для

газированных напитков. Суд подчеркнул, что потребители привыкли видеть это слово только в составе ранее признанного общеизвестным комбинированного знака.

Общеизвестность комбинированного товарного знака сама по себе не может свидетельствовать об общеизвестности входящих в него элементов.

Несмотря на подобные сложности юристам «Гардиум» удалось добиться признания товарного знака MOON общеизвестным. Фабрика мебели «MOON-ДИЗАЙН» была основана в 1994 году и является одним из лидеров мебельного рынка. В 2020 году компания обратилась в «Гардиум» для того, чтобы признать словесный товарный знак MOON (№ 448904) общеизвестным в отношении товаров 20 класса МКТУ «диваны» с 1 декабря 2020 года. Сложность заключалась во фрагментарности по продвижению обозначения – товарный знак MOON использовался разными юридическими лицами. Это затруднило процесс сбора необходимых документов, так как понадобились данные нескольких юридических лиц и архивные документы. Также сложнее стало доказать ассоциативную связь у потребителей между товарным знаком MOON и конкретным правообладателем. Юристы подготовили большой объем доказательств, которые подтверждают использование обозначения в отношении одного юридического лица, его известность и распространенность, и успешно отстаивали интересы клиента в Палате по патентным спорам. ППС признала обозначение MOON общеизвестным с 1 декабря 2020 года.

Развитие темы общеизвестных товарных знаков с учетом международной практики будет описано в следующей статье, запланированной на август.

[НОВОСТИ КОМПАНИЙ](#)

[СТАТЬИ](#)