



## Эволюция различительной способности советских товарных знаков и ее отражение в судебной практике

**Трусова Елена**

Партнер практики по разрешению споров и интеллектуальной собственности

**Goltsblat BLP**

26 июня 2014 года

# Советские товарные знаки

---

**По данным Роспатента:**

**4 000** после 1991 года;

**70** – в отношении пищевых продуктов;

**250** – кондитерские изделия;

**600** – лекарственные средства;

*Остальные – промышленные товарные знаки*

## Особенности различительной способности советских знаков

### **РАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СОВЕТСКИХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ**

- Первичная различительная способность (советская история + известность самого названия изделия, существовавшая в советское время) ;
- Вторичная (добавленная) различительная способность (созданная правообладателями за последние 20 лет использования: качество+рецептуры+технология производства);

# Вторичная различительная способность

## Единые стандарты качества и вкуса в течение 20 лет

---

- Производственный процесс, технология, пищевая безопасность и гигиена;
- Применяемые рецептуры, контроль сырья и ингредиентов;
- Контроль готовой продукции

Использование товарных знаков вместе с наименованиями производителей, что создает эффект «комбинированной различительной способности»

- обобщенные ассоциации «московские конфеты», например, (советский товарный знак+производитель)

Новый объем различительной способности, созданный за счет маркетинговых усилий правообладателей

- Маркетинговые и рекламные кампании;
- Увеличение объемов производства и развитие дилерской сети;
- Создание нового имиджа советских товарных знаков, концепция «ретро-товаров»

# Данные опроса ВЦИОМ

---

- Советские торговые марки отличает высокое качество и хороший вкус - 30,1% потребителей;
- Респонденты опасаются получить по известной «советской» оберткой «не тот вкус» и товар, с этим уже сталкивались

44 % потребителей;

- При производстве разными производителями товаров по одной советской торговой маркой качество будет разным – 78 % потребителей

В настоящее время стабильное качество, а не советская история – главная черта привлекательности советских товарных знаков!

## Уникальные черты различительной способности советских товарных знаков

---

- Ярко выраженная различительная способность даже при сохранении отдельных элементов в новых обозначениях;
- Повышенная различительная способность словесного элемента, а также семантического признака
- Как следствие, несколько особенный подход судов к спорам, относительно нарушения прав на товарные знаки и к спорам о предоставлении правовой охраны советским товарным знакам и сходным с ними обозначениям.

## Судебные споры о советских товарных знаках

- Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2013 №05АП-6521/2013 по делу № А51-22917/2012

(Ласточка, Школьные, Птичье молоко, Мишка косолапый, Кара-Кум, истцы: ОАО «РотФронт», ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», ответчик ОАО «Приморский кондитер»)

- Определение об отказе в передаче в Президиум ВАС ПФ № ВАС 1438/14 от 14.02.2014

(Буревестник, истец ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ответчик ОАО «Приморский кондитер» и ИП Рохмина)

- Постановление СИП от 05.03.2014 № С01-98.2014 по делу № А33-17819/2012

(Буренка, истец ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», ответчик «Минусинская кондитерская фабрика»)

-Постановление СИП от 25.03.2014 № С01-94/2014 по делу № А 36-4347/2010

(Ласточка, истец ОАО «РотФронт», ответчик ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «РОШЕН»)

Решение АС Краснодарского края от 11.02.2014 по делу № А 32-24612/13

(Золотой ключик, Птичье молоко, истец ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», ОАО «РотФронт», ответчик ОАО «Кондитерская фабрика»)

## Как это выглядит на практике

# ЛАСТОЧКА

Товарный знак по свидетельству  
№ 124607

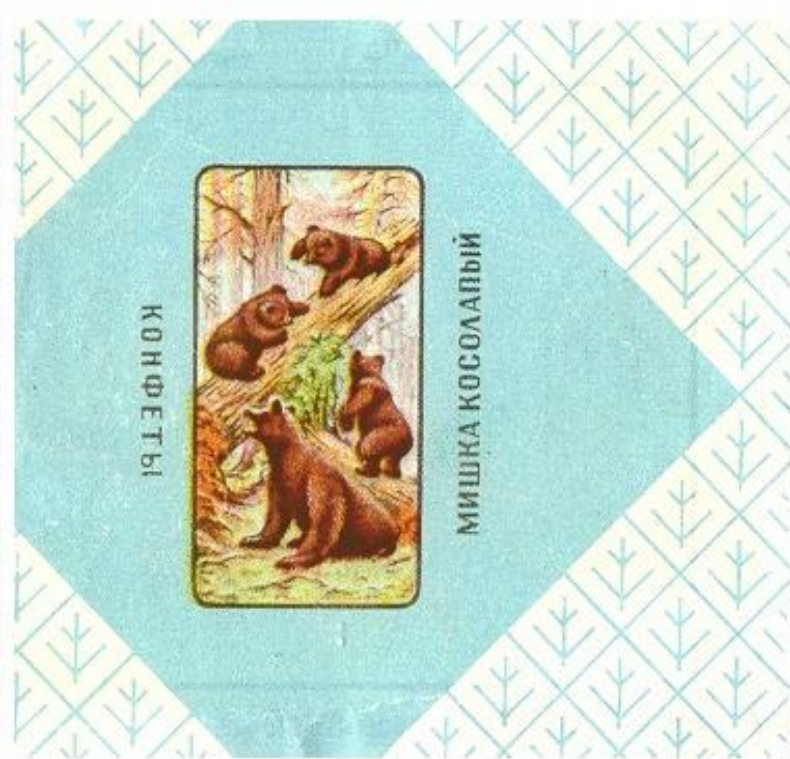
Товарный знак по свидетельству № 124607





## Как это выглядит на практике

Товарный знак по свидетельству № 78644



## Как это выглядит на практике

КАРА-КУМ

Товарный знак по свидетельству № 221036

Товарный знак по свидетельству  
№ 221036



## Как это выглядит на практике

Товарный знак по свидетельству №  
486279



27



*«...Товарные знаки общества «Рот Фронт»...обладают существенной различительной способностью, ими маркированы одни из наиболее популярных конфет в России. На усиление различительной способности влияет...длительность использования данных товарных знаков на товарном рынке России..»*

Дело о попытке зарегистрировать товарный знак «Ласточка-певунья».



**Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 5 октября 2009 г. № КГ-А40/9909-09**

---

*«...суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что буквенное обозначение «КС» ассоциируется у людей, имеющих представление о хоккее, именно с хоккейной командой «Крылья Советов», так как аббревиатура КС стала узнаваемой вследствие длительного использования данной хоккейной командой, которая была основана в 1947 году...»*

## Обжалование объема правовой охраны

---

Определение ВАС РФ от 01.02.2013 №16042

*(Приобретение и использование прав на обозначение «АнтиГриппин» признано актом недобросовестной конкуренции)*

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 03.10.2006 по делу № Ф 084655/2006

*(Признание действий по приобретению прав на товарные знаки «Янтарь» и «Дружба» актом недобросовестной конкуренции, отказ в выдаче лицензии противоречит требованиям добросовестности и обычаям делового оборота)*

Постановление ФАС Московского округа от 15.10.2012 по делу № А 40-10944/12

*(действия по регистрации товарного знака «Летний» признаны актом недобросовестной конкуренции)*

## Обжалование предоставления правовой охраны

---

### Безуспешные попытки атаки на права правообладателя:

- Буратино;

*Постановление ФАС Московского округа от 20.03.2007 дело № КА-А40/1292-07*

-Гусиные лапки;

*Постановление ФАС Московского округа от 03.09.3003, дело № КГ-А40/5463-03*

-Столичная;

*Постановление Президиума ВАС РФ от 11.02.2003 г. №12464/02*

-Юбилейное

*Постановление ФАС МО от 06.11.2012 по делу А40-15116/12-51-106*

# Серьезный риск: Новый законопроект

---

ст. 1484 ГК РФ

*«4. Российское юридическое лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного товарного знака, но не позже 17 октября 1992 года производило продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку или сходным с ним до степени смешения, сохраняет право на дальнейшее использование этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства однородных товаров без установления ограничений по объемам выпускаемых товаров и при условии, что такое использование осуществлялось в соответствии с действующим на тот момент законодательством или такое право было получено по основаниям, установленным законом...»*



## Серьезный риск: принудительная лицензия (законопроект)

---

*ст. 1484 ГК РФ*

*«.. В случае необоснованного отказа правообладателя от выдачи лицензии такое российское юридическое лицо вправе обратиться в суд с требованием о выдаче лицензии и возмещении убытков, вызванных необоснованной задержкой в ее выдаче....»*

## **Юридические последствия законопроекта**

### ***НАРУШЕНИЕ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:***

- принципа охраны частной собственности;
- принципа правовой определенности;
- установление необоснованного изъятия из исключительных прав правообладателя.

### ***НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ***

- установление специального режима для российских юридических лиц (нарушение Парижской конвенции);
- нарушение запрета принудительные лицензии (ст. 21 Соглашения ТРИПС);

### ***РАЗРУШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ СОВЕТСКИХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ***

### ***ПРОТИВОРЕЧИЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ***

## **ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ**

---

- *Отсутствие должного контроля за технологией производства, сырьем и качеством готовой продукции;*
- *Высокий риск нарушения законодательства о пищевой безопасности и защите прав потребителей;*
- *Наводнение рынка низкокачественной продукцией;*
- *Введение потребителей в заблуждение;*
- *Необоснованное лишение правообладателей и лицензиатов их прав и интеллектуальной собственности после 20 лет инвестиций, потеря благ от инвестиций (нарушение баланса «бремя-благо»);*
- *Снижение инвестиционной привлекательности Российской Федерации;*

## ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

---

- *Утрата советскими товарными знаками их ценности вследствие утраты продукцией репутации стабильно качественной;*
- *Ухудшение репутации правообладателей производителей вследствие многолетней связи их фирменных наименований и товарных знаков с советскими товарными знаками;*
- *Принудительное расширение круга лицензиатов приведет к утрате интереса к выпуску продукции под советскими товарными знаками серьезными игроками;*
- *Неопределенность в отношении состоявшихся судебных решений по нарушению прав;*
- *Новая волна судебных споров о выдаче лицензий.*

## Позиция Конституционного суда РФ

---

Определение КС РФ № 287-О от 20.12.2001

*«...Отмена исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки в том числе на товарные знаки, представляющие собой широко применявшиеся ранее в коммерческом обороте наименования привела бы к свободному использованию товарного знака любым субъектом без принятия им на себя соответствующих обязательств в отношении качества продукции.*

*Это не только нарушило бы охраняемые в соответствии со ст. 44 Конституции РФ права владельцев интеллектуальной собственности, но и повлекло бы за собой существенное ущемление прав потребителей такой продукции..»*

## Нежелание учитывать негативный опыт

---

*Право преждепользования уже вводилось (231-ФЗ от 18.12.2006), но было отменено через **7 месяцев** (202-ФЗ от 24.07.2007) до начала его применения.*

## ПОВТОР ОШИБОК?

Цель охраны интересов отечественных компаний не достигается.

Вместо этого произойдет **дестабилизация гражданского оборота**, что противоречит целям реформы гражданского законодательства.

# Контактная информация

---

Комплекс «Город столиц» в ММДЦ «Москва-Сити»  
Пресненская наб., д. 8, стр. 1  
Москва, 123100, Россия

Тел.: +7 495 287 44 44

Факс: +7 495 287 44 45

Email: [Elena.Trusova@gblplaw.com](mailto:Elena.Trusova@gblplaw.com)

[www.gblplaw.com](http://www.gblplaw.com)