

# Baker McKenzie.

## ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РОССИИ

Е.А. Ариевич, к.ю.н., адвокат, патентный поверенный,  
старший советник "Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед;  
Г.И.Гришанова, юрист "Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед,  
патентный поверенный © 2021

# Содержание

1

Подлежащие применению нормы права

---

2

Основная проблема доказывания общеизвестности товарного знака

---

3

Первые российские общеизвестные знаки

---

4

Анализ законодательства

---

5

Анализ судебной практики и правовой доктрины

---

6

Правоприменительная практика Роспатента

---

7

Выводы и предложения

---

8

Практические успехи и противодействие со стороны Роспатента

---

# Подлежащие применению нормы права:

- статья 6 *bis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности
- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1984 («TRIPS»);
- ст. 1508 и ст. 1509 Гражданского кодекса РФ;
- Административный регламент по признанию товарного знака общеизвестным, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 602,
- Приказе Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г. № 601 «Об утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак ...»;
- Совместная резолюция ВОИС о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, принятая 20 - 29 сентября 1999 г..

# Наиболее серьезная проблема в доказывании общеизвестности товарного знака -



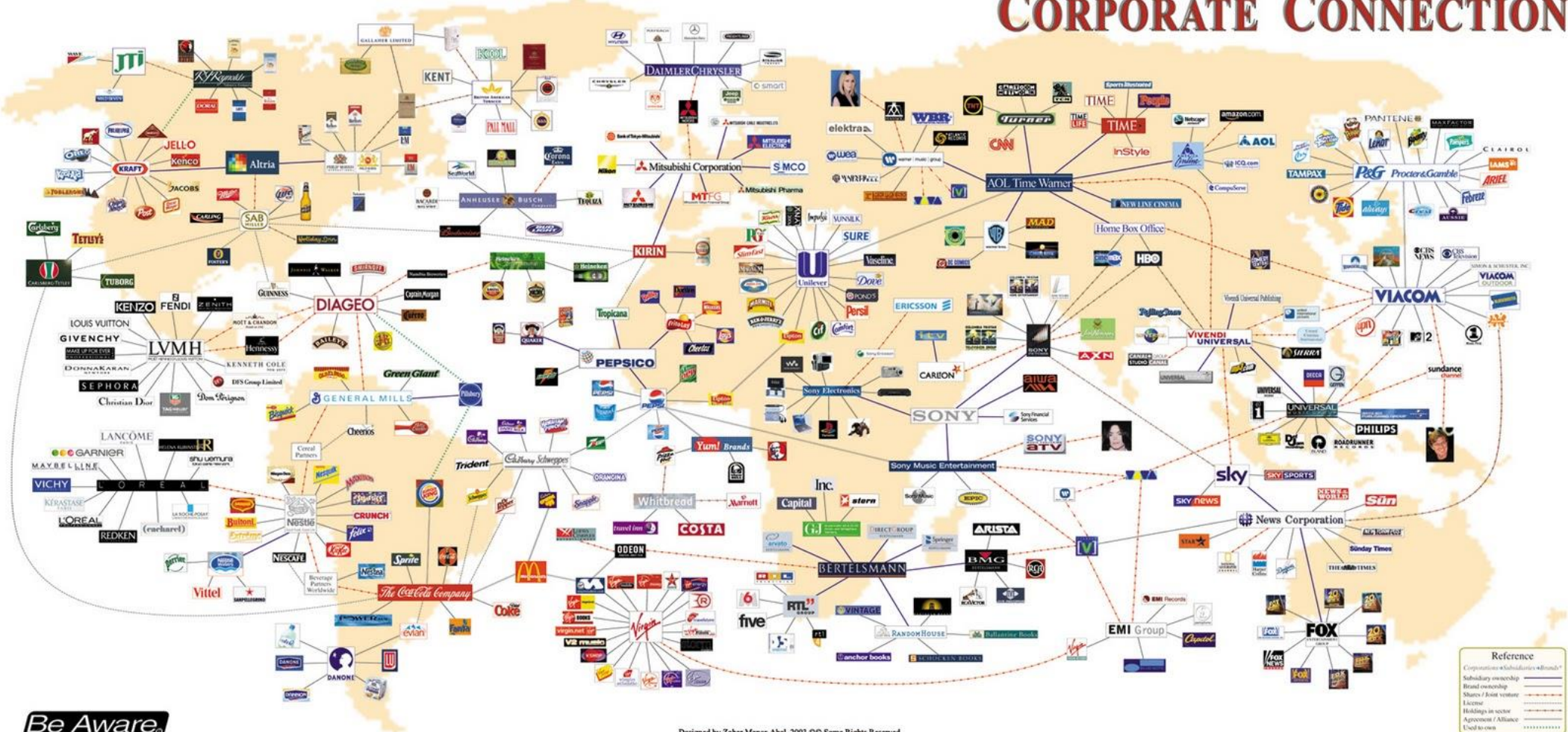
**доказывание известности знака в отношении (товаров и/или услуг) заявителя**



# Суть проблемы

Товарный знак может быть не только известным, но даже культовым и знаменитым, но известность лица, которому он принадлежит, для потребителей может быть при этом неочевидной.

## CORPORATE CONNECTION



Be Aware.

# Исторические предпосылки проблемы

До вступления в силу IV части ГК РФ среди специалистов Роспатента статья 6 *bis* Парижской конвенции толковалась следующим образом:


**поскольку общеизвестный знак - это «знак лица»  
(пользующегося преимуществами Парижской конвенции)**



**лицо, владеющее общеизвестным товарным знаком, должно быть известно среди потребителей продукции, которая данным товарным знаком маркируется.**

# Первые российские общеизвестные знаки

По данным Государственного Перечня общеизвестных товарных знаков РФ

- № 1 - Акционерное общество «Газета **ИЗВЕСТИЯ**» **ИЗВЕСТИЯ**
- № 2 – ОАО «**УРАЛ**ьский завод тяжелого **МАШ**иностроения» **УРАЛМАШ**
- № 3 – ОАО «Бритиш Американ Табакко-**ЯВА**»   
**ЗДОРОВЬЕ**
- № 4 – ООО «Журнал «**ЗДОРОВЬЕ**»
- № 5 - The **СОСА-COLA** Company 

# Действительно ли законодательство требует знания конкретного Заявителя?





# Статья 6 *bis* Парижской конвенции

Парижская конвенция не дает определения общеизвестного знака.

Она лишь обязывает страны, участвующие в конвенции, предоставлять охрану товарным знакам, признанными общеизвестными.

**Центральный принцип Парижской конвенции - принцип национального режима**



Указание на то, что **знак должен являться «общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции»** позволяет определить в отношении каких лиц должна предоставляться охрана. Необходимость этого обусловлена тем, что для подобных знаков не требуется регистрация в странах, где испрашивается охрана.

Парижская конвенция не определяет характеристик данного лица, в том числе и не устанавливает требование его известности.

# Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1984 – «TRIPS»

Согласно п. 2 ст. 16 TRIPS при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.



**Ключевым является вопрос известности товарного знака, а не соответствующего лица.**

TRIPS определяет, что статья 6-бис Парижской конвенции (1967 г.) применяется *mutatis mutandis* к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при условии, что использование этого товарного знака для упомянутых товаров или услуг будет указывать на взаимосвязь между упомянутыми товарами или услугами и владельцем зарегистрированного товарного знака, и что при таком использовании интересы владельца зарегистрированного товарного знака могут быть ущемлены.

**Не указывается на то, что владелец товарного знака должен быть «известным». Речь идет о взаимосвязи в сознании потребителей товаров с источником их происхождения.**

# Совместная резолюция ВОИС о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков

## Факторы общеизвестности товарного знака (открытый перечень)

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

**ВЫВОД:** оцениваться должна известность знака, а не владельца

# Пояснительные примечания к Совместной резолюции ВОИС (п. 2.7 №4 )

✓  
[SIC]

«Число регистраций знака, осуществленных во всем мире, а также срок их действия могут являться показателем того, насколько данный знак может рассматриваться в качестве общеизвестного. Если фактор числа регистраций, осуществленных во всем мире, является актуальным, не следует требовать, чтобы все эти регистрации были осуществлены на имя одного и того же лица, поскольку во многих случаях в разных странах владельцами знака являются разные компании, принадлежащие к одной и той же группе. Регистрации являются актуальными только в той степени, насколько они отражают использование или узнавание знака, например, если знак фактически используется в стране, в отношении которой он был зарегистрирован, или был зарегистрирован с намерением добросовестно использовать этот знак»



**ВЫВОД:** значение имеет общий источник происхождения, а не конкретная компания

# Статьи 1508 и 1509 ГК РФ


Пунктом 1 ст. 1508 ГК РФ прямо предусмотрена необходимость широкой известности обозначения в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

**Т.е. Закон говорит исключительно об известности соответствующего обозначения, не ссылаясь на известность правообладателя этого знака. Формальное законодательное требование проверять известность правообладателя / заявителя отсутствует.**



Общеизвестный товарный знак является разновидностью ординарного товарного знака.

Индивидуализирующая функция любого товарного знака выражается в том, что потребители связывают товарный знак с продуктом, и не смешивают его с аналогичной продукцией других производителей.

Фигура владельца товарных знаков важна в части установления источника происхождения товаров.  Потребитель должен осознавать, что товары под определенным товарным знаком исходят из одного источника.



# Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком (п. 17 и п. 77)

## Исчерпывающий перечень документов для предоставления государственной услуги

Согласно требованиям регламента:

- от заявителя не требуется представлять какие-то документы, напрямую доказывающие его известность;
- основанием для отказа в признании знака общеизвестным могут быть только характеристики соответствующего товарного знака (обозначения).



# Судебная практика по проблеме известности заявителя общеизвестных знаков (часть I)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2018 г.

по делу № СИП-531/2017 и др.

«Роспатент ошибочно отождествляет способность товарного знака индивидуализировать товары определенного лица или изготовителя с осведомленностью потребителя о непосредственном производителе товара и его наименовании. В целях индивидуализации товара для потребителя товарный знак должен указывать на его происхождение.

Это не означает, что он должен информировать потребителя о действительном производителе данного товара или даже о том лице, которое его сбывает: на самом деле потребитель часто не знает имени производителя, еще меньше он знает о географическом местонахождении предприятия, на котором изготовлен этот товар. Товарному знаку вовсе не обязательно выполнять свою функцию указания о происхождении.

Достаточно, чтобы потребитель смог доверять данному предприятию, не обязательно известного ему, которое отвечает за товар, продаваемый с товарным знаком.

При оценке соответствия заявленного обозначения или зарегистрированного товарного знака на соответствие условию наличия различительной способности, содержащемуся в пункте 1 ст. 1483 ГК РФ, не требуется представления доказательств того, что заявленное обозначение или товарный знак ассоциируются у потребителя с конкретным лицом или производителем.

Более того, из законодательства следует, что использование товарного знака в принципе не является условием наличия у него различительной способности»

# Судебная практика по проблеме известности заявителя общеизвестных знаков (часть II)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. по делу N СИП-328/2013

«Суд указал на ошибочность приравнивания понятия заявителя как правообладателя в отношении идентичных товарных знаков к понятию производителя и вывода Роспатента о том, что знание российским потребителем продукции, маркированной заявленным обозначением, не вызывает сомнения...

Заявитель может как самостоятельно производить продукцию [*маркируемую обозначением "GILLETTE"*], так и поручать ее производство и (или) распространение третьим лицам.

При этом законодательство Российской Федерации не содержит требования об обязательном указании на товаре информации о производстве продукции под контролем заявителя, чего не учел Роспатент»

# Судебная практика по проблеме известности заявителя общеизвестных знаков (часть III)

**Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2014 по делу N СИП-35/2014**

«Законодательство не содержит требования о том, что приобретение широкой популярности товара, маркированного общеизвестным товарным знаком, должно быть достигнуто исключительно благодаря производителю этого товара/правообладателю товарного знака, а также требования о том, что известность должна быть достигнута действиями одного лица...

широко известное обозначение для товаров (услуг) должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами (услугами) как происходящими из определенного источника»

**Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2018 г. по делу N СИП-531/2017**

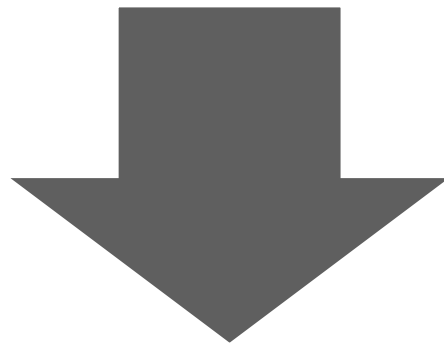
«не требуется представления доказательств того, что заявленное обозначение или товарный знак ассоциируются у потребителя с конкретным лицом или производителем»

# Требование известности правообладателя общеизвестного знака – логическая ошибка

Если встать на позицию, что для признания знака охраноспособным требуется известность производителя, это будет означать, что именно такая известность позволяет индивидуализировать соответствующие товары.



На самом деле, именно и только товарные знаки позволяют различать товары разных производителей



В ошибочном подходе функции товарного знака подменяются функциями фирменного наименования



# Примеры из правоприменительной практики Роспатента

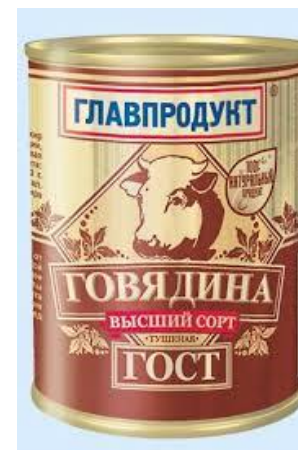
В некоторых исключительных случаях Роспатент признавал знаки общеизвестными в связи с деятельностью аффилированных с заявителем лиц или лицензиатов заявителя



Общеизвестный  
знак **№ 179**  
ХОРТИЦЯ

Основная доля  
решений  
предусматривает  
доказывание  
известности  
заявителя

Общеизвестный  
знак **№ 185**  
ГЛАВПРОДУКТ



# Примеры из правоприменительной практики Роспатента

Известность некоторых знаков, признанных Роспатентом общеизвестными, вызывает сомнение. Еще большее сомнение вызывает известность их правообладателей:

рег. № 158 – ООО «ВОБИС Компьютер», Москва **HIGHSCREEN**

рег. № 182 – АО «БИФИТ», Москва **iBank**

рег. № 214 - "Стародворские колбасы", 600009, г. Владимир **Вязанка**

рег. № 221 – ПАО «Группа Компаний «Самолет», Москва **САМОЛЕТ**

рег. № 222 – ООО «Рона», Самара **АПТЕКА ВИТА**

## Выводы и предложения:

1.

- Следует отказаться от трактовки понятий «товары лица» в контексте ст. 6 bis Парижской конвенции либо «товары заявителя» (п. 1 ст. 1508 ГК РФ) как подразумевающих знание потребителями конкретного лица - подателя заявления о признании товарного знака общеизвестным.

2.

- Для целей доказывания общеизвестности товарного знака вполне достаточно, если потребителям будут известны товары, происходящие из некоего общего источника, под который могут подпадать лицензиаты, сублицензиаты заявителя, а также аффилированные с ним лица, входящие в одну группу компаний.

## Успешные примеры из недавней судебной практики:

Признание общеизвестности имело место на основании решений Суда по интеллектуальным правам.

Роспатент исчерпал все возможности для обжалования в попытках доказать, что потребителям должно быть известно лицо, подавшее заявление о признании знака общеизвестным.

**№ 224**

**Avito**

*35 - продвижение товаров для третьих лиц.*

*38 - доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы].*

**№ 225**

**ДОШИРАК**

*30 – лапша быстрого приготовления.*

# Успешные примеры из недавней судебной практики:

## Дело Avito – СИП-186/2019

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ

КАРТОТЕКА СТРАЖ БАНК РЕШЕНИЙ КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕРЫВЫ МОЙ АРБИТР ПРОВЕРКА

экономические споры по административным правоотношениям

300-ЭС20-11043 С01-179/2020 СИП-186/2019

Рассмотрение дела завершено

1 год 6 месяцев 29 дней 13 марта 2019 Отслеживать дело Отправить на печать Подать документы в суд Ввести код

Участники дела Суды и судьи Судебные акты

Истцы Ответчики Третьи лица

Авито Холдинг АБ ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ"

Карточки Календарь Электронное дело Онлайн-заседания

Кассационная инстанция 12.10.2020	300-ЭС20-11043 Верховный Суд РФ Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Кассационная инстанция 04.06.2020	С01-179/2020 Суд по интеллектуальным правам Оставить решение (определение) суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Первая инстанция 05.12.2019	СИП-186/2019 Суд по интеллектуальным правам Иск удовлетворить полностью



# Успешные примеры из недавней судебной практики:

## Дело ДОШИРАК – СИП-1099/2019

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ КАРТОТЕКА СТРАЖ БАНК РЕШЕНИЙ КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕРЫВЫ МОЙ АРБИТР ПРОВЕРКА

экономические споры по административным правоотношениям

300-ЭС20-21132 С01-857/2020 СИП-1099/2019  
Рассмотрение дела завершено

11 месяцев 15 дней 30 декабря 2019 Отслеживать дело Отправить на печать Подать документы в суд Ввести код

Участники дела Суды и судьи Судебные акты

Истцы Ответчики Третьи лица

ПАЛДО Ко.,Лтд

Карточки Календарь Электронное дело Онлайн-заседания

Кассационная инстанция 14.12.2020	300-ЭС20-21132 Верховный Суд РФ Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Кассационная инстанция 20.10.2020	С01-857/2020 Суд по интеллектуальным правам Оставить решение (определение) суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Первая инстанция 27.05.2020	СИП-1099/2019 Суд по интеллектуальным правам Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью

# Продолжение противодействия со стороны Роспатента:

## 1. Публикации в СМИ, инициированные Роспатентом:

### Трудно быть брендом

Порядок регистрации общеизвестных товарных знаков хотят ужесточить



Газета "Коммерсантъ" №236 от 23.12.2020, стр. 9

Регистрация общеизвестных товарных знаков иностранных брендов, которые не ассоциируются у покупателей с конкретным производителем, повышает риски поставок некачественных товаров. Об этом Роспатент сообщил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, призвав его сформировать обоснованную практику по таким спорам. Сейчас компаниям удастся обходить позицию Роспатента в суде по интеллектуальным правам.

## 2. Попытки лоббирования и давления на Верховный Суд РФ

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальным правам Григорий Ивлиев обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой сформировать обоснованную практику по спорам вокруг общеизвестных товарных знаков. Копия обращения есть у "Ъ". В Роспатенте подтвердили его отправку. Как отмечается в письме, признание товарного знака общеизвестным происходит, только если бренд стал широко известен у потребителей, которые при этом ассоциируют товар с конкретным производителем. Обладатели таких брендов приобретают конкурентные преимущества, включая возможность ограничивать деятельность компаний, занимающихся производством товаров и услуг на неоднородных с владельцем знака рынках. Кроме того, права на общеизвестные товарные знаки охраняются бессрочно.

Электронный документ  
Вх.№ 2-218649 от 16.12.20  
л.2 пр.9



МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ  
(РОСПАТЕНТ)  
РУКОВОДИТЕЛЬ

Бережковская наб., 30, стр. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125893  
Тел. +7(495) 240-60-15, факс +7(495) 531-66-50  
e-mail: rospatent@rupia.ru

16.12.2020 № 01/17-1392/08

Полномочному Представителю  
Правительства Российской Федерации  
в Конституционном Суде Российской  
Федерации и Верховном Суде  
Российской Федерации  
М.Ю. Барщевскому

**Следует вывод о произошедшем переломе в многолетней  
правоприменительной практике признания товарных знаков общеизвестными**



# Baker McKenzie.

Ариевич Евгений Анатольевич / к.ю.н.,  
адвокат, патентный поверенный  
Eugene.Arievich@bakermckenzie.com



Гришанова Галина  
юрист, патентный поверенный  
Galina.grishanova@bakermckenzie.com



Спасибо за внимание!