



АДВОКАТСКОЕ
БЮРО

ЕГОРОВ
ПУГИНСКИЙ
АФАНАСЬЕВ
И ПАРТНЕРЫ



Споры за советские бренды

Павел Садовский

Адвокатское Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

23.05.2013

- История: итоги
- Практические проблемы
- Право преждепользования
- Необходимость изменения подходов
- Решения: варианты

СССР

- Централизованное введение новых видов кондитерских изделий
- Производство разными фабриками единых изделий по всей стране
- Свободное использование единых рецептов, названий и этикетов

90-е годы

- Приватизация названий и этикетов кондитерских изделий
- Появление саморегулирования в различных отраслях
- Провал проекта Закона о знаках соответствия

2000-е
годы

- Отмена «права преждепользования»
- Запрет на использование советских брендов
- Взыскание двукратных компенсаций с исторических производителей (на данный момент общая сумма требований достигает до **3 млрд.руб.**)

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ СОВЕТСКИХ БРЕНДОВ:

- Права на советские бренды получили только те лица, которые успели первыми зарегистрировать товарные знаки
- Исторические производители лишены прав на использование созданных их многолетними усилиями обозначений
- Многие региональные кондитерские фабрики были поставлены в крайне невыгодные условия
- Созданы препятствия для реализации целей Таможенного Союза

Попытка решения проблемы:

- Закон о введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ (ч. 2 ст. 13).



Причины отмены данной нормы:

- Иностранные компании, приобретая советские предприятия, могли бесконтрольно использовать известные советские бренды;
- Иностранные производители могли ввозить свою продукцию, аналогичную продукции, производимой в Российской Федерации.

«Лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного товарного знака производило продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку, сохраняет право на дальнейшее использование этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства однородных товаров при условии, что такое использование осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и началось до 17 октября 1992 года, то есть до вступления в силу Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".»



АДВОКАТСКОЕ
БЮРО

ЕГОРОВ
ПУГИНСКИЙ
АФАНАСЬЕВ
И ПАРТНЕРЫ

Практические проблемы

**1. Право
«преждепользования»
исторических
производителей**

**2. Регистрация
советских брендов как
недобросовестная
конкуренция**

**3. Ослабление
различительной
способности
советских брендов**

**4. Советские бренды
как обозначения,
вошедшие во
всеобщее
употребление**

1. Право «преждепользования»

**Отсутствует единство в
признании права
преждепользования**

**ВАС РФ признает
данное право**

**Нижестоящие
суды игнорируют
позицию ВАС**

ЛАСТОЧКА

АЛЁНКА

ЛЕТНИЙ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

**ПТИЧЬЕ
МОЛОКО**





АДВОКАТСКОЕ
БЮРО

ЕГОРОВ
ПУГИНСКИЙ
АФАНАСЬЕВ
И ПАРТНЕРЫ

2. Недобросовестная конкуренция



МАСКА

АЛЁНКА

Регистрация советских
брендов =
недобросовестная
конкуренция

Регистрация советских
брендов правомерна



ЛЕТНИЙ

ПТИЧЬЕ МОЛОКО

ФЕЯ

Признание права
исторических
производителей

Вывод: непоследовательность
позиции антимонопольных органов

Игнорирование
права
исторических
производителей

«Аленка» стала широко известной еще в советское время:

- Наименование разработано Мосгорсовнархозом 24.06.1965
- Шоколад был централизованно введен в производство в СССР
- «Аленка» десятилетиями производилась многими фабриками

Основание для отказа в признании АНК:

ФАС России признало преимущественное право на регистрацию знака за Красным Октябрем, поскольку он начал производство в августе 1965 года на 1,5 месяца раньше, чем другие фабрики



ФАС России в деле по знаку «Летний» в аналогичной ситуации регистрация знака «Летний» признана недобросовестной конкуренцией

Недостатки позиции ФАС России по знаку «Аленка»

- **Непрогнозируемые последствия:** невозможно установить, сколько знаков поставлено под угрозу
- **Сложность реализации:** отсутствуют объективные и достоверные данные о первых производителях
- **Приоритет московским фабрикам:** в силу специфики организации управления госпредприятиями большинство новых продуктов тестировалось в Москве
- **Отсутствие юридических оснований:** законодательство никогда не предусматривало преимущественное право для первых производителей
- **Противоречие прежней позиции ФАС России:** по товарным знакам «Летний», «Дружба», «Янтарь»



АДВОКАТСКОЕ
БЮРО

ЕГОРОВ
ПУГИНСКИЙ
АФАНАСЬЕВ
И ПАРТНЕРЫ

3. Утрата различительной способности

БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА

ЯШКИНСКАЯ БЕЛОЧКА

БУРЕВЕСТНИК



Белочка

Отсутствие сходства в
связи с уменьшением
различительной
способности

Признание сходства и
игнорирование уровня
различительной
способности

Самойловская белочки

ЛАСТОЧКА

ЛАСТОЧКА КРАСНОЯРЬЯ

РОМАШКА



3.1. Практика Роспатента

Полет ласточки

Знак «Бал»

- зарегистрировано не менее 13 товарных знаков

ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ

ЛАСТОЧКА-
ВЕСТНИЦА ВЕСНЫ

Знак «Мишка»

- зарегистрировано не менее 20 товарных знаков

ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА

БЕРЕГ
ЛАСТОЧЕК

Знак «Маска»

- зарегистрировано не менее 11 товарных знаков

ГНЕЗДО ЛАСТОЧКИ

ДИВНАЯ
ЛАСТОЧКА

Знак «Ласточка»

- зарегистрировано около 20 товарных знаков

ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ

ПЕРВАЯ
ЛАСТОЧКА

Знак «Заря»

- зарегистрировано не менее 8 знаков

ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА

Весенняя
ласточка

СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ

ЛАСТОЧКИЦА ПЕСИЦА

3.2. Регистрация знаков «Белочка»

«Бабаевская
белочка»

«Самойловская
белочка»

«Яшкинская
белочка»



Наличие
дополнительного
различительного
элемента – указания
производителя

Наличие регистрации
большого количества
знаков со словом
«белочка»

Советские бренды как обозначения, вошедшие во всеобщее употребление



Семейная



АДВОКАТСКОЕ
БЮРО

ЕГОРОВ
ПУГИНСКИЙ
АФАНАСЬЕВ
И ПАРТНЕРЫ

Изменение подходов к проблеме

Изменение подходов к проблеме советских брендов

Создание Единого экономического пространства и Таможенного Союза и позиция государств Таможенного Союза

Различные варианты решения проблемы предлагают председатель ВАС РФ, а также руководители российских государственных органов (ФАС России)

Реформа гражданского законодательства, в том числе части четвертой ГК РФ



АДВОКАТСКОЕ
БЮРО

ЕГОРОВ
ПУГИНСКИЙ
АФАНАСЬЕВ
И ПАРТНЕРЫ

Решение проблемы: варианты

Восстановление права
«преждепользования»

Признание советских
брендов знаками
соответствия

«Национализация»
товарных знаков /
передача
межгосударственному
органу

Признание советских
брендов вошедшими во
всеобщее употребление

А.Иванов: четыре пути решения проблемы

- 1 Сохранение «status quo»
- 1 Переход к принципу «экстерриториальной защиты товарных знаков»
- 1 Полное или частичное признание советских товарных знаков общественным достоянием (в отношении обозначений, утративших различительную способность)
- 1 Передача прав на советские знаки наднациональным органам (например, Евразийской экономической комиссии)

Председатель Роспатента: 5 мая 1995 года:

Полагаем, что в сложившейся ситуации целесообразно предпринять соответствующие усилия для достижения договоренностей между АООТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и кондитерскими фабриками, в течение многих лет использовавшими на основании разрешений Минпищепрома РСФСР указанные выше обозначения.

Основой для достижения таких договоренностей могли бы явиться, в частности, безвозмездные лицензии, позволяющие сохранить владельцу товарного знака, осуществляющего контроль за качеством товаров фабрик, которым будут предоставлены такие лицензии, а также обладающего правом запрещать использование охраняемых в России товарных знаков без его разрешения.



В.П.Рассохин

1995. 5. 25



АДВОКАТСКОЕ
БЮРО

ЕГОРОВ
ПУГИНСКИЙ
АФАНАСЬЕВ
И ПАРТНЕРЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

119071, Москва,
ул. Большая Ордынка, д.40, стр. 5
Тел.: + 7 (495) 935 8010
Факс: + 7 (495) 935 8011
www.epam.ru



Павел Садовский,
Руководитель практики
интеллектуальной собственности / TMT
pavel_sadovsky@epam.ru