УДК/UDC 347.772

Регистрация товарного знака в качестве общеизвестного

Ляшенко Даниил Алексеевич
студент юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: Lyashenko.daniil@yandex.ru

Магалясова Валентина Анатольевна
студентка юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: vmaghaliasova@mail.ru

Аннотация

В данной статье рассмотрены критерии признания товарного знака общеизвестным. Обоснована практическая роль социологического опроса как основополагающего доказательства по спорам о признании знака общеизвестным. Изучены Рекомендации Роспатента по правилам проведения социологического опроса. Раскрыта характеристика географического охвата опроса. Приведены примеры из судебной практики, рассмотрены решения Суда по интеллектуальным правам. Выявлена проблема неоднозначности судебной практики, которая проявляется при решении вопросов о визуальном несоответствии регистрируемого в качестве общеизвестного товарного знака ранее заявленному, об отождествлении правообладателя и производителя и др. Отмечены случаи неправильного трактования критериев общеизвестности правоприменителями. Представлены пути решения выявленных проблем, в частности необходимость более детального толкования критериев общеизвестности товарного знака судами, а также улучшение правовых знаний заявителей.

Ключевые слова: обозначение, общеизвестность, общеизвестный товарный знак, социологический опрос, товарный знак.

Registration of a trademark as a well-known

Lyashenko Daniil Alekseevich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: lyashenko.daniil@yandex.com

Magalyasova Valentina Anatolevna
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: vmaghaliasova@mail.ru

Abstract

This scientific article discusses the criteria for recognizing a trademark as well known. The practical role of a sociological survey as the fundamental evidence in disputes about the recognition of a mark as well-known is substantiated. The recommendations of Rospatent on the rules of a sociological survey are studied. The characteristic of the geographical scope of the survey is disclosed. Examples from judicial practice are given, in particular, decisions of the Intellectual Property Rights Court are examined. The problem of the ambiguity of judicial practice is revealed, which manifests itself in resolving questions about the visual discrepancy of a trademark registered as a well-known mark with the previously declared one, about identification of the copyright holder and the manufacturer, etc. There are cases of incorrect interpretation of the well-known criteria by law enforcers. Ways of solving the identified problems are presented, in particular, the need for a more detailed interpretation of the criteria for the well-known trademark by the courts, as well as improving the legal knowledge of applicants.

Key words: designation, common knowledge, well-known trademark, sociological survey, trademark.

Для обеспечения достойного уровня защиты товарного знака его следует признать общеизвестным. В этом случае гарантируется неограниченный срок защиты товарного знака и пресекается появление похожего товарного знака на рынке [1]. Признание общеизвестным осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее

- Роспатент) при наличии критериев общеизвестности, закрепленными в разделе VII Гражданского кодекса РФ (ст. 1508):

— товарный знак должен интенсивно использоваться и быть известным широкому кругу потребителей;
— на одном рынке не должно присутствовать аналогичного товарного знака, который был зарегистрирован ранее, чем регистрируемый знак [2].

Основной признак, согласно которому товарный знак имеет право быть признанным общеизвестным, закрепляется в Административном регламенте Минэкономразвития России [3]. В этом акте основной упор сделан на социальный опрос людей, потребляющих ту или иную продукцию, поскольку именно узнаваемость продукта среди потребителей является самым важным фактором, который необходимо установить для общеизвестности товарного знака. В своих Рекомендациях Роспатент предоставляет социальному опросу место решающего доказательства по делам, связанным с установлением общеизвестности [4]. Стоит отметить, что немаловажным является факт распространенности данного продукта среди потребителей за рубежом, установить который возможно также путем социологического опроса.

В вышеназванных Рекомендациях установлено, что опрос должна проводить именно специализированная независимая организация. Закреплены требования и к географическому охвату:

1. Товарный знак должен быть распространен не менее чем в 6 населенных пунктах России при условии, что двумя из них обязательно являются Москва и Санкт-Петербург. Оставшиеся 4 пункта заявитель определяет самостоятельно.
2. Количество опрошенных в двух обязательных населенных пунктах - не менее 500, а в остальных четырех - не менее 125 человек.

При проведении опроса также необходимо учитывать специфику товарного знака и подбирать под нее определенную категорию потребителей (например, о женской парфюмерии необходимо опрашивать жен-

щин и т. п.). Также определен перечень вопросов, который необходимо задавать:

— встречали ли потребители данные товарный знак ранее;
— знают ли они его правообладателя;
— как давно им известно данное обозначение;
— откуда они узнали об этом товарном знаке и т. д.

Изучая судебную практику по теме данного исследования, мы пришли к выводу, что она является неоднородной, что представляет собой одну из основных проблем в указанной сфере.

Интересной является практика судов, где заявленное правообладателем наименование товарного знака по результатам социологического опроса не совпадает с тем изображением знака, который является привычным для потребителей данного продукта. Здесь также важно изучить общественное мнение, то есть предоставить данные социологического опроса для определения значимости визуальной формы товарного знака [5, с. 132].

Ярким примером описываемого выше случая является признание аббревиатуры «МТС» общеизвестной. Данный товарный знак был зарегистрирован в Роспатенте в черно-белом цвете. В последующем признании знака общеизвестным Роспатентом было отказано, поскольку известным является именно цветной вариант «МТС». Судами первой и апелляционной инстанции была выражена другая позиция: цвет обозначения не является существенным для признания товарного знака общеизвестным, поскольку при регистрации самого знака не было дано указания на какой-либо цвет. В кассации не согласились с таким решением, поддержав позицию Роспатента. Это было аргументировано выдержкой из правил, предусмотренных для заявок на регистрацию товарного знака, где закреплено, что цвет обозначения не указывается в тех случаях, когда оно является черно-белым. Интересным является тот факт, что решение первых двух инстанций было оставлено в силе. Важную роль здесь сыграл социологический опрос, который показал, что потребитель узнает товарный знак как в цветном, так и в черно-белом виде [6].

Далее необходимо осветить проблему приравнивания производителя к правообладателю. Для этого рассмотрим случай из практики Суда по интеллектуальным правам (далее - СИП). В решении по делу об общеизвестности обозначения Gillette судом было принято следующее решение: производителем товара, выпускаемым под конкретным товарным знаком, может быть абсолютно любое лицо, то есть закон и судебная практика не устанавливают каких-либо требований к созданию продукции именно самим правообладателем такого товарного знака [7].

Еще одним проявлением неоднозначности в судебной практике относительно общеизвестности является разное понимание ее критериев. Например, такой критерий, как географический охват, может быть понят буквально, что означает распространение товарного знака на территории всей страны (во всех субъектах). Такое понимание является неправильным, о чем нам свидетельствует судебная практика.

Так, Роспатент отказал ООО «О'КЕЙ» в регистрации товарного знака как общеизвестного, поскольку предоставленные заявителем сведения не подтверждали географический охват использования такого знака [8]. СИП отменил данное решение, поскольку посчитал, что критерием общеизвестности является не наличие супермаркетов этой сети в каждом субъекте страны, а именно узнаваемость ее потребителями. Поэтому должны учитываться не количественные показатели субъектов, а плотность и заселенность тех или иных территорий. И в основе принимаемого решения обязательно лежат данные социологического опроса.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, и СИП, и Роспатент все же отдают предпочтение такому доказательству, как социологический опрос, хотя в законодательстве закреплено, что один критерий общеизвестности не может иметь большей значимости по сравнению с другим. Мы поддерживаем данную позицию, поскольку в определении общеизвестности непосредственно должен участвовать сам потребитель такого товарного знака. Также социологический подход при установлении общеизвестности является наиболее урегулированным в правовом аспекте, поскольку существует множество

правил и количественных данных, на основании которых правоприменитель может с точностью определить, является ли товарный знак известным или нет.

Во-вторых, существующее небольшое число критериев общеизвестности все равно вызывает затруднения в правоприменительной практике. Данные ошибки в трактовке критериев возникают как у самих заявителей, так и у исполнительных органов, что свидетельствует о необходимости их детального толкования судами. Также сам заявитель должен ориентироваться не на один критерий, а стараться в полной мере осветить все за счет представленных доказательств. Именно в его интересе тщательно изучить и подобрать все сведения для подтверждения общеизвестности своего знака.

В связи со всем вышеизложенным считаем необходимым внести изменения в раздел VII ГК РФ, дополнив его статьей 1508.1, в которой бы четко были отражены критерии признания товарного знака общеизвестным, а также примечания, которые в полной мере раскрывали бы значение каждого критерия.

Список литературы

1. Шульга А. К. Порядок государственной регистрации товарных знаков в Российской Федерации // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 4 (30). С. 42-48.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч. 4): Федеральный закон РФ от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 52 (часть I), ст. 5496.

3. Об утверждении Административного регламента 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: Приказ Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602 // Официальный интернет-портал правовой информации URL: www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 29.10.2019).

4. Об утверждении Рекомендаций по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации: Приказ Роспатента от 01.06.2001 № 74 // Вестник Роспатента. № 3. 2001.

5. Шульга А. К. Совершенствование законодательства о товарных знаках // Власть Закона. 2012. № 3 (11). С. 132-137.

6. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2007, 24.09.2007 № 09АП-12079/2007-АК по делу № А40-12400/07-133-96 // Сайт Девятого арбитражного апелляционного суда. URL: http://9aas.arbitr.ru/node/15653 (дата обращения: 29.10.2019).

7. Решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2014 по делу № СИП-328/2013 // Справочно-правовая система Гарант. URL: http://base.garant.ru/70613112/ (дата обращения: 29.10.2019).

8. Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2017 по делу № СИП-354/2017 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=14726504240525983136434868 4&cacheid=EC73792AE0C74103CCD23F3E9FD1CC7D&mode=splus&base=SIP&n=35002&rnd=0BD1DF4F3613C046A1D1520BEB9EB774#1x7r3tpcghp (дата обращения 29.10.2019).

References

1. 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. №. 4 (30). S. 42-48.

2. Civil Code of the Russian Federation part 4 (Civil Code of the Russian Federation, part 4): Federal Law of the Russian Federation of December 18, 2006 № 230-ФЗ // Meeting of the legislation of the Russian Federation of December 25, 2006 № 52 (part I) of Art. 5496.

3. On approval of the Administrative Regulation for the provision by the Federal Service for Intellectual Property of the state service for the recognition of a trademark or designation used as a trademark by a well-known trademark in the Russian Federation: Order of the Ministry of Economic Development of Russia dated 08.28.2015 № 602 (as amended on 07.06.2017) // Official Internet portal of legal information URL: www.pravo.gov.ru. (Date of treatment: 10.29.2019).

4. On approval of the Recommendations on conducting a consumer survey on the issue of the well-known trademark in the Russian Federation: Order of Rospatent dated 01.06.2001 № 74 (as amended on 02.04.2004) // Bulletin of Rospatent. No. 3. 2001.

5. Shulga A. K. Perfection of the law on trademarks // Power of the Law. 2012. No. 3 (11). C. 132-137.

6. The decision of the Ninth Arbitration Court of Appeal of 09.17.2007, 09.24.2007 № 09АП-12079/2007-AK in the case № A40-12400 / 07-133-96 // [Electronic resource] Access mode: URL: http: // 9aas.arbitr.ru/node/15653 (accessed October 29, 2019).

7. Decision of the Intellectual Property Rights Court of March 12, 2014 in case № SIP-328/2013 // [Electronic resource] / Reference legal system Guarantor. URL: http://base.garant.ru/70613112/ (date of access: 10.29.2019)

8. The decision of the Intellectual Property Rights Court dated 11/13/2017 in the case No. SIP-354/2017 // Reference and legal system Consultant Plus. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=14726504240525983136434868 4&cacheid=EC73792AE0C74103CCD23F3E9FD1CC7D&mode=splus&base=SIP&n=35002&rnd=0BD1DF4F3613C046A1D1520BEB9EB774#1x7r3tpcghp (accessed date 10.29.2019).