

## НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ В ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### SOME QUESTIONS OF LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS IN THE RUSSIAN FEDERATION THE RIGHT

*V. Lambina  
K. Savitskaya*

#### Annotation

This article deals with the legal protection of trademarks in the Russia. The article studies the balance of rights for copyright objects and trademarks, finding out some loopholes in the law and proposing possible solutions.

**Keywords:** trademark, facilities of individualization, procedure of registration, the international registration, ?distinguishing power of trademark.

*Ламбина Валерия Станиславовна  
Аспирант, Российская  
Государственная Академия  
интеллектуальной собственности  
Савицкая Кристина Дмитриевна  
Аспирант, Белорусский  
осударственный университет*

#### Аннотация

В статье рассматриваются вопросы правовой охраны товарных знаков в праве Российской Федерации. Особое внимание уделено отдельным основаниям, препятствующим предоставлению правовой охране товарных знаков по законодательству Российской Федерации. В частности, исследован вопрос соотношения прав на объекты авторского права и товарные знаки. Выявлены некоторые проблемы в существующем правовом регулировании и предложены направления решения данных проблем.

#### Ключевые слова:

Товарный знак, средства индивидуализации, процедура, регистрация, международная регистрация, различительная способность товарного знака.

**Р**оль товарного знака как средства индивидуализации в условиях рыночной экономики в сфере товаров, работ и услуг постоянно возрастает, этот процесс сопровождается качественными изменениями правового регулирования. Новое российское законодательство в сфере интеллектуальных прав, ориентировано на рыночную экономику. Накоплен значительный опыт рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, в судах рассмотрено значительное количество дел, касающихся охраны товарных знаков. Соответственно, можно говорить о том, что выявлены недостатки действующего законодательства, расхождения с законами других стран, определены проблемы, которые мешают эффективной охране товарных знаков.

Интеграция Российской Федерации в международное сообщество, взаимные экономические и социокультурные связи с зарубежными странами обуславливают необходимость изучения зарубежного законодательства и догмы в целях учета накопленного в других странах положительного опыта.

Анализ происходящих в законодательстве зарубежных стран изменений в области промышленной собственности свидетельствует о предоставлении расши-

ренной правовой охраны известным средствам индивидуализации [4]. Законодательные акты США, а также стран Европейского Союза запрещают третьим лицам использовать обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с известными товарными знаками и/или фирменными наименованиями, не только в случае их возможного смешения, но и при наличии опасности ослабления охраняемого средства индивидуализации. Вышеперечисленные обстоятельства обуславливают выбор темы статьи.

Проблемам правовой охраны товарных знаков посвящены труды современных ученых и исследователей, среди которых: О.Л. Алексеева, Е.А. Ариевич, А.А. Андреева, С.А. Барышев, П.В. Герман, С.А. Горленко, Э.П. Гаврилов, Э.А. Гейвандов, Е.А. Данилина, В.Ю. Джермакян, В.А. Дозорцев, Р. Дюма, И.А. Зайцев, И.А. Зенин, М.В. Лабзин, В.М. Мельников, В.В. Орлова, А.П. Рабец, Л.А. Трахтенгерц и другие.

Статья 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит нормы, являющимися ключевыми для определения охраноспособности товарного знака и его государственной регистрации. Как отмечает И.А. Зенин, в отличие от критериев патентоспо-

способности, изобретения, закрепленных в ст. 1350 ГК РФ, сравнение с которыми заявленного новшества позволяет вынести решение о выдаче или об отказе в выдаче на него патента охрана способность товарного знака устанавливается своеобразным методом "от противного" [3, с.313]. Условия охраноспособности товарных знаков формулируются в негативной или отрицательной форме, поскольку установлены особые условия недопустимости регистрации товарного знака.

Часто различительная способность товарного знака понимается как его новизна [10, с. 600]. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к Мадридскому соглашению содержат указание о новизне товарного знака, в частности, в ст. 3 ter установлено, что "Международное бюро может также за плату проводить поиск на новизну по фонду международных знаков".

*Нормы об основаниях для отказа в государственной регистрации товарного знака содержатся в:*

- ◆ ст. 5 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (подписан в г. Мадриде 28.06.1989);
- ◆ ст. 1 Найробского договора об охране олимпийского символа (подписан в г. Найроби 26.09.1981);
- ◆ ст. ст. 6.bis, 6.ter, 6.quinquies, 6.septies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883);
- ◆ ст. ст. 1231.1, 1483, 1508 ГК РФ.

В ГК РФ установлен ряд оснований, препятствующих предоставлению правовой охране товарным знакам. Прежде всего, устанавливается невозможность регистрации обозначений, не обладающих различительной способностью. Запрет на регистрацию таких обозначений обусловлен тем, что в случае предоставления им правовой охраны в качестве товарных знаков они не смогут служить средством индивидуализации товаров, работ или услуг. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут быть отнесены, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров и др.

В п.1 ст. 1483 ГК РФ отдельно названы как нерегистрируемые в качестве товарных знаков обозначения, состоящие целиком из одного из четырех видов перечисленных в данном пункте элементов. Данная норма базируется на положениях ст. 6 quinquies B (2) по охране промышленной собственности.

В соответствии в пп.1. п.1. ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Так 10.06.2013 на имя компании БЭРКЛИ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была произведена регистрация словесного товарного знака "Черный русский" за № 489292 по заявке № 2011709709 с приоритетом от 01.04.2011 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), (напитки алкогольные, а именно коктейли), о чем выдано соответствующее свидетельство.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее – Роспатент) поступило возражение компании ТСН Брэндс от 20.04.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 489292, мотивированное тем, что регистрация указанного товарного знака произведена с нарушением требований подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем податель возражения просил признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, указав, что словесное обозначение "Черный русский" в переводе с английского языка, то же что и "Black Russian" на 2010 год вошло во всеобщее употребление в отношении товара "коктейль" 33-го класса МКТУ, названный коктейль имеет конкретную рецептуру, по которой изготавливается во всем мире (в т.ч. в России) различными производителями на протяжении длительного времени. При этом компания ТСН Брэндс просила принять во внимание, что коктейль под названием "Black Russian" впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, считается предком всех кофейных коктейлей, получил свое имя, знаменуя темный период холодной войны, вошел в сборник мировых коктейлей.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято решение от 29.12.2015 об удовлетворении представленного возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 489292 недействительным полностью.

Впоследствии Суд по интеллектуальным правам решение Роспатента поддержал, поскольку лицом, подавшим возражение, представлены доказательства, подтверждающие, что спорное обозначение используется в специализированной словарно-справочной литературе, включено в меню многих баров и ресторанов с 2000 года и в обязательную программу обучения специалистов

(барменов), соответственно, словесный элемент не способен выполнять функцию товарного знака, определенную в ст. 1477 ГК РФ [8].

В соответствии в пп.2. п.1. ст. 1483 ГК РФ общепринятые символы и термины не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила), к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В Роспатент поступило возражение мотивированное несоответствием предоставления правовой охраны товарному знаку "Подарочная карта" по свидетельству Российской Федерации в отношении услуг 36-го класса пп. 1, 2 и 3 п. 1 и пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента возражение удовлетворено по основаниям, предусмотренным пп. 2, 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации признано недействительным в отношении услуг 36-го класса МКТУ.

Свое решение Роспатент мотивировал следующим. Публикации в средствах массовой информации с 2004 года, материалы, представленные в рамках обзора "Рынок подарочных карт в России" свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение "подарочная карта" уже широко использовалось в качестве лексической единицы в области деятельности кредитных и торговых организаций, оказывающих услуги, связанные с обслуживанием платежных карт и осуществлением посредством этих карт банковских операций и переводов денежных средств в системе электронных расчетов.

Обозначение "Подарочная карта" является лексической единицей, характерной для услуг, связанных с кредитно-денежными операциями при расчетах за приобретенные товары и оказанные услуги, служит социологическое исследование ВЦИОМ от 2013 года "Определение уровня осведомленности респондентов об услуге "Подарочная карта", согласно результатам которого данное обозначение знакомо 64,9% от общего числа респондентов и 71,2% от жителей крупных городов с населением от 100 тысяч человек, при этом 74,9% респондентов связывают это обозначение с оплатой за товары и услуги, то есть с операциями при расчетах за приобретенные товары и оказанные услуги, которые могут производиться с применением электронных средств платежа.

При этом, как указано в названном социологическом опросе, 56,2% респондентов узнали об обозначении "Подарочная карта" более 4 лет назад, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака [7].

Суд по интеллектуальным правам поддержал решение Роспатента. В решении Суд указал, что обозначение "подарочная карта" широко вошло в русский язык в качестве лексической единицы, характерной для расчетных операций в области банковской и торговой деятельности, к которой относятся оспариваемые услуги 36-го класса МКТУ, в связи с чем, является общепринятым термином в соответствующей области деятельности.

Отдельными основаниями для отказа в регистрации товарного знака выступает пп.3 и пп. 4 п.1 ст. 1483 ГК РФ, которые не допускают государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Однако пп.1 п.1 ст. 1483 ГК РФ не исключает полностью использования перечисленных в норме элементов. Они могут быть включены в товарный знак лишь как неохраняемые элементы. Необходимо, чтобы указанные элементы не занимали в товарном знаке доминирующего смыслового или объемно-пространственного положения.

Исключение из правил, установленных п.1 ст. 1483 ГК РФ, касается обозначений, приобретших различительную способность в результате их длительного использования (общеизвестные товарные знаки – ст.1508 ГК РФ). Данная норма воспроизводит положения ст. 6 *quinques C* (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Примерами подобных товарных знаков могут служить широко известные благодаря их длительному использованию во всем мире обозначения "BP" (бензин), "ТДК" (видеокассета). Различительная способность в указанном случае получила название "приобретенной различительной способности".

По смыслу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, критерием для признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, является одновременное выполнение совокупности условий: широкая известность данного обозначения (1) в отношении товаров (услуг) заявителя

(2) – определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя, будучи средством индивидуализации этих товаров (услуг) данного производителя, позволяющим потребителю выделить их среди товаров (услуг) других производителей.

Таким образом, для признания товарного знака должна быть доказана общеизвестность не изображения товарного знака, претендующего на предоставление правовой охраны, а товарного знака как средства индивидуализации.

Фонд обратился в Роспатент с заявлением о признании изобразительного обозначения, воспроизводящего персонаж мультипликационного фильма "Ежик в тумане", общеизвестным товарным знаком для товара 9 класса МКТУ "фильмы мультипликационные" и услуги 41 класса МКТУ "производство мультипликационных фильмов".

Решением Роспатента от 02.07.2014 в удовлетворении заявления Фонда было отказано.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, Фонд оспорил его в судебном порядке.

Судом установлено, что Роспатент обоснованно исходил из того, что из указанного заключения следует вывод об общеизвестности только объекта авторского права – персонажа мультипликационного фильма "Ежик в тумане". Однако оно не содержит никаких данных, подтверждающих известность этого обозначения как средства индивидуализации товара Фонда в отношении товаров 09 класса "фильмы мультипликационные" и услуг 41 МКТУ "производство мультипликационных фильмов" [6].

Запрет на предоставление правовой охраны товарному знаку может быть обусловлен коллизией между заявленным обозначением и некоторыми другими обозначениями, относящимся к сфере авторского права. Данное основание сформулировано в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ: "не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В качестве примера можно привести следующее судебное разбирательство. Истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Роспатенту (ответчик) о признании недействительным решения Рос-

патента об отказе в регистрации товарного знака. В заявке на регистрацию товарного знака содержалось комбинированное обозначение со словесным элементом "Винни-Пух". Из пояснений истца следовало, что словесный элемент "Винни-Пух" является персонажем перевода на русский язык произведения А.А. Милана "Winnie-the-Pooh", произведенного В.А. Вебером и изданным под названием "Винни-Пух" в 2004 году и не имеет отношения к персонажу известного произведения Б. Заходера "Винни-Пух и все-все-все".

По результатам рассмотрения дела, Арбитражный суд г. Москвы пришел к выводу, что приведенные доводы истца несостоятельны, так как словесный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит имя персонажа Винни-Пуха из известного на территории Российской Федерации произведения Б. Заходера.

Суд указал, что книга многократно переиздавалась в СССР, а затем и Российской Федерации большими тиражами, на ее основе созданы мультфильм, альбом комиксов, опера, сборник песенок Винни-Пуха, а также ряд спектаклей.

Суд пришел к выводу, что ответчик правомерно отказал истцу в регистрации описанного товарного знака. Суд отметил, существование прав принадлежащих Б. Заходеру, а в данный момент его наследнице – Г.С. Заходер [5].

Автор произведения имеет возможность защитить свои права (оспорить регистрацию товарного знака) исключительно в случае, если товарный знак тождествен объекту авторского права либо его части, также имеющей правовую охрану. При этом важно, чтобы перечисленные в пп.1 п.9 ст. 1483 ГК РФ элементы произведений относились к известным в России произведениям. Как отмечает С.А. Судариков, "запрещение использовать в качестве элементов товарных знаков перечисленных в пп.1п.9 ст.1483 ГК РФ элементов произведения было правильным, если бы не оговорка – "известного в Российской Федерации"" [11, с.237]. Данная формулировка представляется весьма абстрактной. Возникает вопрос: кому должны быть известны произведения? Для одних лиц любое произведения является известным, а для других – известны произведения, которые могут быть неизвестны экспертам патентного ведомства. Однако субъективизм не должен иметь отношения к правомерности использования произведений [11, с.237]. Т.А. Вахнина для решения этой проблемы указывает на актуальность разработки критериев для определения "известности" произведений на территории Российской Федерации [1]. Автор предлагает идти по пути издания подзаконных нормативных правовых актов, которыми мог бы руководствоваться регистрирующий орган при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака.

А. Деноткина критикует данный механизм в связи с неясностью, как поступать регистрирующему органу с объектами авторского права не подпадающими под критерии известности, однако не перестающими от этого быть объектами авторского права, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлена правовая охрана от незаконного использования [2, с.8].

По данному вопросу обоснованной представляется позиция С.С. Сударикова, который отмечает, что в любой стране охраняются все произведения стран Бернского союза, если они не перешли в общественное достояние. Причем охрана распространяется как на фрагмент из произведений, так и на их названия, которые можно использовать только по разрешению правообладателя. Таким образом, предоставление охраны товарным знакам, в которых используются неизвестные патентному ведомству произведения без разрешения правообладателя, противоречит не только Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, но и положениям ГК РФ в отношении авторского права. Следовательно, никакие оговорки об известности или неизвестности не должны применяться [11, с.237].

П.В. Садовский подчеркивает необходимость изменения подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, указав на невозможность

регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих любые объекты авторского права, без получения соответствующего разрешения правообладателя. Автор указывает, что нет необходимости перечислять данные объекты, поскольку для решения вопроса об отнесении того или иного из них к охраняемым авторским правом всегда можно обратиться к авторскому законодательству [9].

*На основании проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:*

1. Правовое регулирование в области охраны товарных знаков в Российской Федерации выстроено логично и соответствует потребностям рыночной экономики.

2. Статья 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит нормы, являющимися ключевыми для определения охраноспособности товарного знака и его государственной регистрации.

3. Условия охраноспособности товарных знаков формулируются в негативной или отрицательной форме, поскольку установлены особые условия недопустимости регистрации товарного знака.

4. Российский законодатель не делит основания для отказа в регистрации товарного знака на абсолютные и относительные, как это предусмотрено в праве Европейского Союза и Республики Беларусь.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Вахнина Т.А. Коллизии прав на товарные знаки с правами на некоторые другие объекты интеллектуальной собственности. Автореф. дисс. ... к.ю.н. // [Федеральный правовой портал]. URL: <http://law.edy.ru/book/book.asp?bookID=1219144>.
2. Деноткина А. Соотношения прав на объекты авторского права и товарные знаки в Российской Федерации / Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2014. – №3. – с.4–9.
3. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистров / И.А. Зенин. – 9-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 620 с.
4. Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности. Автореф. дисс. ... д.ю.н. // [Федеральный правовой портал]. URL: [http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att\\_case&fld=autoref&key%5B%5D=64958001](http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5B%5D=64958001)
5. Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 ноября 2012 г. по делу № А40-116644/2012.
6. Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2014 г. по делу N СИП-761/2014
7. Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2015 г. по делу № СИП-138/2015
8. Решение Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2016 по делу N СИП-148/2016
9. Садовский П.В. Коллизии прав на товарные знаки с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Автореф. дисс. ... к.ю.н. // [Федеральный правовой портал]. URL: <http://law.edy.ru/book/book.asp?bookID=1269738>.
10. Сергеев А.П. Интеллектуальная собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 1999. – 752 с.
11. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – Москва: Проспект, 2014. – 368 с.