



Торгово-  
промышленная  
палата  
Российской  
Федерации

# ПРОБЛЕМА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Доклад подготовил:









**Робинов Алексей Александрович**  
Заместитель председателя Совета по  
интеллектуальной собственности ТПП РФ  
Старший партнер компании «Ваш Патент»  
Кандидат юридических наук  
Патентный поверенный РФ  
Евразийский патентный поверенный



**Ваш Патент**

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Несмотря на то, что действующим законодательством для регистрации географических названий предусмотрены такие объекты, как **Географические указания (ГУ)** и **Наименования места происхождения товара (НМПТ)**, у производителей возникает и сохраняется интерес в получении охраны географических названий в качестве товарных знаков:

			
<p>товарный знак № 912321</p>	<p>товарный знак № 328939</p>	<p>товарный знак № 724923</p>	<p>товарный знак № 415376</p>
			
<p>товарный знак № 912321</p>	<p>товарный знак № 526396</p>	<p>товарный знак № 441647</p>	<p>товарный знак № 151442</p>

Это связано, в первую очередь, с тем, что исключительное право на товарный знак имеет для обладателя ряд преимуществ по сравнению с ГУ и НМПТ:

ГУ, НМПТ	Товарные знаки
Минусы	Плюсы
<p>Несмотря на то, что обладателю свидетельства на НМПТ принадлежит исключительное право, такое же право может быть предоставлено и другим лицам, производящим товар, обладающий теми же особыми свойствами на территории того же региона (абзац 2 п.2 ст.1518 ГК РФ)</p>	<p>Правообладатель ТЗ – «хозяин ТЗ» (обладает исключительным правом использования и распоряжения), другие лица могут использовать товарный знак только с согласия правообладателя</p>
<p>Правообладатель свидетельства не обладает правом распоряжения</p>	<p>Правообладатель ТЗ имеет право распоряжаться правом на товарный знак</p>
<p>Необходимо доказать наличие особых свойств или характеристик товаров</p>	<p>Не нужно доказывать наличие особых свойств или характеристик товаров</p>

## СЛУЧАИ ОСПАРИВАНИЯ ГУ И НМПТ ИХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ:

		
<p>НМПТ №17 «АБРАУ-ДЮРСО»</p>	<p>НМПТ № 15 «НАРЗАН»</p>	<p>НМПТ № 4 «САРОВА»</p>

## ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федеральным законом от 28.05.2022 г. № 143-ФЗ вносятся изменения в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся правовой охраны ГУ и НМПТ, а также регистрации товарных знаков, включающих, воспроизводящих или имитирующих географические указания и/или наименования места происхождения товара (**вступают в силу с 29.05.2023 г.**):

Старая редакция	Новая редакция
<b>Подпункт 1 пункта 3 ст. 1483 ГК РФ:</b>	
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара <b>либо его изготовителя</b>	Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, <b>его изготовителя или места производства</b>

## ПРИМЕР ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление президиума СИП от 22.05.2017 г.

по делу № СИП-680/2016 по ТЗ «ЗОЛОТО ГРУЗИИ»:

«При вынесении решения Роспатент не принял во внимание то, что товарный знак может использоваться для индивидуализации товаров, произведенных не только самим правообладателем, но и иными лицами (в том числе находящимися в Грузии) по заказу правообладателя товарного знака»)

## ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Старая редакция	Новая редакция
<b>Пункт 7 ст. 1483 ГК РФ:</b>	
<p>Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков <b>в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с географическим указанием или наименованием места происхождения товара</b>, охраняемыми в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое географическое указание или такое наименование либо сходное с ними до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или такого наименования, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое географическое указание или такое наименование места происхождения товара.</p>	<p>Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров</b>, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, <b>в отношении однородных товаров</b>, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких географического указания или наименования места происхождения товара;</li><li>2) <b>включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров</b>, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении <b>неоднородных товаров</b>, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров <b>будет ассоциироваться у потребителей</b> с такими географическим указанием или наименованием места происхождения товара и может ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такие географическое указание или наименование места происхождения товара.</li></ol>

## ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Использование формулировки «**включающие, воспроизводящие или имитирующие**» вместо «**тождественные или сходные до степени смешения**» способно затруднить применение новой редакции нормы, поскольку термин «**имитация**» отсутствует в Правилах Роспатента по товарным знакам, не вполне ясно, как именно толковать имитацию применительно к ГУ и НМПТ.

Термин «**воспроизведение**» раскрыт в пп. **1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ**:

«**изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме**».

Термин «**имитация**» раскрыт в Руководстве по товарным знакам применительно к **п. 2 ст. 1483 ГК РФ** (применительно к имитации государственной символики):

«**под имитацией** официальных символов и отличительных знаков понимается их воспроизведение, **сходное до степени смешения** с официальным символом, наименованием или отличительным знаком. При этом проверка сходства до степени смешения с официальным символом, наименованием или отличительным знаком проводится по тем **правилам, по которым проводится проверка сходства до степени смешения товарных знаков**».



## ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Согласно **письму ФАС России от 30.06.2017 г. № АК/44651/17**, понятие «имитация» близко по содержанию к **сходству до степени смешения**:

«Имитация внешнего вида товара представляет собой своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров. С учетом изложенного предметом рассмотрения по данной категории дел является не только установление факта копирования (имитации) как таковое, а воздействие такой тактики лица, в отношении которого подано заявление, на конкурентную среду, выражающееся в возможном **смешении товаров разных производителей**, оформленных с использованием сходных элементов дизайна, цветовой гаммы и т.п.


В результате такого смешения потребитель при приобретении товара ошибочно принимает новый товар за давно ему известный, ориентируясь на знакомое ему обозначение, что вызывает отток потребительского спроса от товара правообладателя к товару со **сходным до степени смешения обозначением**».

Вместе с тем, замена формулировки «в отношении любых товаров» на «в отношении однородных товаров» позволит избежать случаев, когда по сходству с ГУ или НМПТ может быть аннулирован товарный знак, зарегистрированный в отношении совершенно иных товаров.

Например, НМПТ № 34 «МОСКОВСКАЯ» (минеральная вода) и более 100 товарных знаков со словом «МОСКОВСКАЯ», «МОСКОВСКИЙ»:

<b>МОСКОВСКАЯ</b>		
НМПТ №34 (Минеральная вода)		
		
Товарный знак № 283105	Товарный знак № 421903	Товарный знак № 502786

НМПТ № 2 «ГЖЕЛЬ» (изделия фарфоровые) и товарный знак «ГЖЕЛКА» № 239000:

<b>ГЖЕЛЬ</b>	
НМПТ №2 (Изделия фарфоровые)	Товарный знак № 239000

## ПРИМЕР ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Суд по интеллектуальным правам не признал сходными до степени смешения НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЕД» и ТЗ «АЛТАЙСКИЙ СТАНДАРТ».

### Решение СИП от 24.03.2020 г. по делу № СИП-645/2019:

«Судебная коллегия полагает, что, не приводя ссылок на материалы административного дела, либо на общедоступные словарно-справочные источники, Роспатент сделал неправильное заключение о том, что словесный элемент «АЛТАЙСКИЙ СТАНДАРТ» ассоциируется исключительно с мёдом, происходящим из Алтайского края.

По мнению судебной коллегии, указанный вывод можно было бы считать обоснованным при соблюдении одного из следующих условий: наличием подтверждения такой ассоциации у потребителей, либо наличием сведений о том, что мёд является единственным производимым в Алтайском крае потребительским товаром.

Однако таких сведений материалы административного дела не содержат».

## ПРИМЕР ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Суд по интеллектуальным правам **не признал** сходными до степени смешения НМПТ «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК» и ТЗ «ТУЛЬСКАЯ ЯГОДНАЯ».

### Решение СИП от 21.10.2021 г. по делу № СИП-714/2020:

«Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в составе противопоставленных НМПТ словесные элементы «Тульский»/ «ТУЛЬСКИЙ» являются именами прилагательными, в то время как словесные элементы «пряник»/«САМОВАР» являются именами существительными. В этом смысле словесные элементы «Тульский»/ «ТУЛЬСКИЙ» следует рассматривать в качестве **зависимых** по отношению к главным словесным элементам «пряник» и «САМОВАР».

Более того, судебная коллегия обращает внимание на то, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу элемент, указывающий на относимость товара к определенному географическому объекту, применительно к положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не может выполнять индивидуализирующую функцию. С учетом данного обстоятельства, вопреки правовой позиции Роспатента, словесные элементы «Тульский»/«ТУЛЬСКИЙ» не могли рассматриваться в качестве **сильных** (доминирующих) и выполняющих индивидуализирующую функцию в составе противопоставленных НМПТ».

## ВЫВОДЫ

1. Товарные знаки, содержащие название географического объекта, следует признавать несоответствующими п. 3 ст. 1483 ГК РФ только в том случае, если правообладатель не представил доказательства того, что товары производятся в пределах этого географического объекта.
2. В Правилах ТЗ необходимо дать разъяснения относительно того, что понимается под терминами **«включающий»**, **«воспроизводящий»** и **«имитирующий»** применительно п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
3. В Правилах ТЗ необходимо дать разъяснения относительно того, что понимается под **«использованием, ассоциирующимся с ГУ или НМПТ»** применительно к пп. 2 п. 7 ст. 1483 ГК РФ.
4. Товарные знаки не следует признавать сходными до степени смешения с НМПТ в отношении товаров, для которых НМПТ не обладают известностью.

# Спасибо за внимание!

## Робинов Алексей Александрович

Заместитель председателя  
Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

[robinov\\_tpp@vashpatent.ru](mailto:robinov_tpp@vashpatent.ru)  
[www.vashpatent.ru](http://www.vashpatent.ru)