



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

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
Пункт 7 ст. 1483 ГК РФ:	
<p>Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с географическим указанием или наименованием места происхождения товара, 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">1) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, 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;2) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей 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.

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»:

МОСКОВСКАЯ		
НМПТ №34 (Минеральная вода)		
		
Товарный знак № 283105	Товарный знак № 421903	Товарный знак № 502786

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

ГЖЕЛЬ	
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
www.vashpatent.ru