

# ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО НАИМЕНОВАНИЯМ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ



**Ваш Патент**

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доклад подготовил

Кандидат юридических наук

Заместитель Генерального  
директора

ООО «ВАШ ПАТЕНТ»

Патентный поверенный РФ

Евразийский патентный поверенный

**Робинов Алексей Александрович**

Зарегистрировано товарных знаков за 2019 г.- 66 707,  
 при этом подано заявок в 2019- 87 509 ( % к 2018- 115,05);

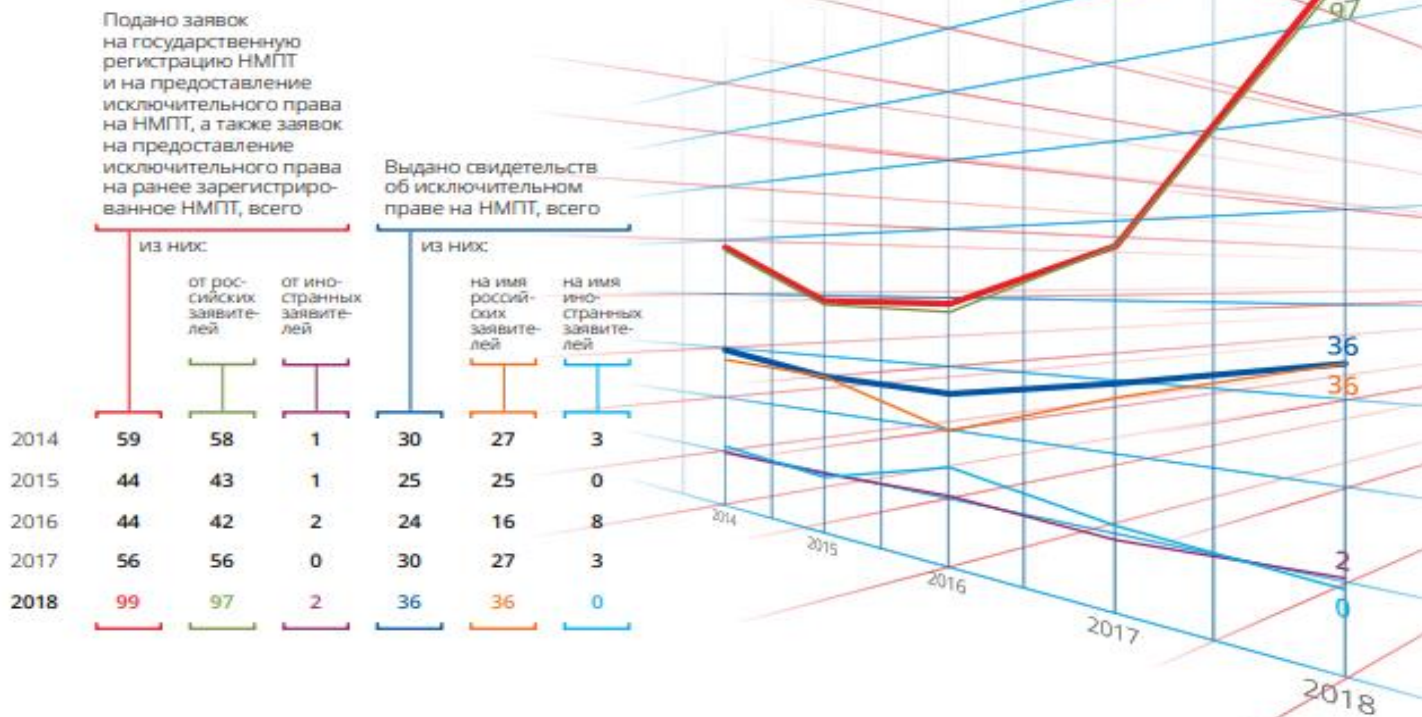
Выдано свидетельств на НМПТ за 2019 г. – 67,  
 при этом подано заявок в 2019– 100 (% к 2018-1);

Информация взята из годового отчета Роспатента за  
 2019 г.

Всего ТЗ в РФ: 799999

Всего НМПТ в РФ: 299

Динамика подачи заявок и выдачи свидетельств на НМПТ  
 в Российской Федерации в 2014–2018 гг.



НМПТ № 52  
«АРХЫЗ»



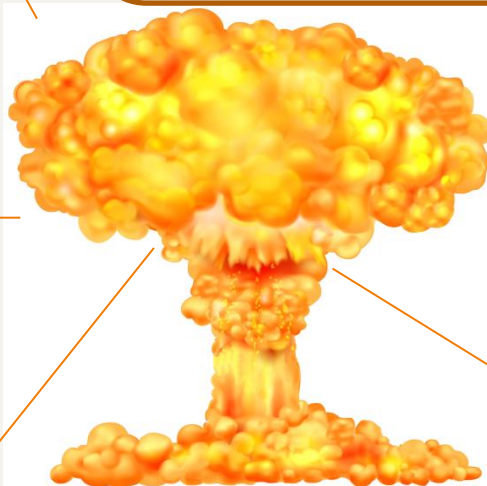
НМПТ № 17  
«АБРАУ-ДЮРСО»



НМПТ № 65  
«РУССКАЯ  
ВОДКА»



НМПТ № 4  
«САРОВА»



НМПТ № 74 «СЫР  
АДЫГЕЙСКИЙ»




НМПТ № 15  
«НАРЗАН»



НМПТ № 83  
«БАШКИРСКИЙ  
МЕД»



# ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ СПОРОВ:

1. Отсутствие возможности надлежащего информирования о регистрации НМПТ
  2. Недопонимание обладателями свидетельств на НМПТ как преимуществ, так и недостатков данного объекта по сравнению с товарным знаком
  3. Столкновение товарного знака и НМПТ
  4. Использование НМПТ в ГОСТах
- 

# СООТНОШЕНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И НМПТ

## НМПТ

- Правообладатель свидетельства не обладает правом распоряжения
- Не смотря 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 (абз. 2 п.2 ст. 1518 ГК РФ)
- + Возможность охраны описательных обозначений, указывающих на место происхождения товаров и их особые свойства
- + Более широкая охрана, т.к. охрана распространяется не только в отношении товаров, обладающих особыми свойствами
- + Сложность оспаривания.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

- + Правообладатель ТЗ – «хозяин ТЗ» (обладает исключительным правом использования и распоряжения), другие лица могут использовать товарный знак только с согласия правообладателя
- + Регистрация возможна только в случае приобретения обозначением различительной способности в качестве товарного знака (п.1 ст. 1483 ГК РФ)
- За исключением общеизвестных товарных знаков, обладают более узкой охраной, которая ограничена только однородными товарами

# Случаи, когда правообладатели свидетельств на НМПТ оспаривали собственное НМПТ:

НМПТ № 17  
«АБРАУ-ДЮРСО»



НМПТ № 15  
«НАРЗАН»



НМПТ № 4  
«САРОВА»



# СЛОЖНОСТЬ ОСПАРИВАНИЯ

Согласно позиции Президиума СИП по делу СИП-48/2017 :

«Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что, поскольку заключение компетентного органа проверялось Роспатентом только по формальным признакам, само по себе содержание такого заключения не может быть опорочено в рамках рассмотрения возражения, поскольку у административного органа отсутствует компетенция и соответствующие полномочия».

## **Вывод:**

Прежде чем обращаться в Роспатент с возражением нужно оспорить в суде заключение компетентного органа

# СТОЛКНОВЕНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И НМПТ

При оценке сходства НМПТ и товарного знака, совпадение даже в отношении одного слова достаточно для вывода о сходстве товарного знака и, как следствие, признания представления его правовой охраны недействительной.

Товарные знаки, которые были признаны сходными с НМПТ «Русская водка № 65» (примеры из практики):

РУССКАЯ  
ЗДРАВНИЦА

дело СИП -187/2018

RUSSIAN VALUE

дело СИП-147/2018



дело СИП-611/2019



дело СИП-358/2019

## Вывод:

Не смотря на отсутствие детального нормативного регулирования определяющего сходство товарных знаков и НМПТ, последние на практике охраняются гораздо строже.



# НЕОПРАВДААННО ШИРОКАЯ ОХРАНА НМПТ

Согласно п.7 ст. 1483 ГК РФ: «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении **любых товаров** обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака»

Вместе с тем, согласно п.3 ст. 1519 незаконным использованием ГУ или НМПТ признается использование сходного с зарегистрированным географическим указанием обозначения для любых товаров, **способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара.**

# НМПТ СОЗДАЮТ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ МНОГИХ ИЗВЕСТНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

НМПТ №2 «Гжель»

Свидетельство на ТЗ  
№239000

НМПТ №34 «Московская»

Свидетельство на ТЗ №  
283105

Свидетельство на ТЗ №  
421903

Свидетельство на ТЗ  
№502786

## СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ НЕ ПРИЗНАЛ СХОДНЫМИ ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЕД» И ТЗ «АЛТАЙСКИЙ СТАНДАРТ»

Согласно решению СИП от 24 марта 2020 года 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.»

# ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ НМПТ И ГОСТОВ

Согласно Постановлению Президиума СИП, изложенному в Постановлении от 18.09.2017г. по делу №СИП-48/2017:

«Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иные нормативные акты в данной сфере не исключают возможности существования технического регулирования, которое распространялось бы на товары, производимые и реализуемые под определенным наименованием мест происхождения товара.

Государство и сами производители вправе устанавливать требования к безопасности и качеству товаров, маркируемых тем или иным наименованием мест происхождения товара. Наличие технических требований к товару, производимому под определенным наименованием мест происхождения товара, не может исключать само существование наименования места происхождения товара. Наличие технических требований такого рода никак не опровергает правомерности предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара, а лишь устанавливает требования к кругу товаров, которые маркируются соответствующим наименованием места происхождения товара.

Такого рода стандарты имеют иную сферу регулирования, не препятствуют правовой охране наименования места происхождения товара, не подтверждают и не опровергают обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу».

Согласно позиции Верховного суда РФ, изложенной в Определении № 300-ЭС17-20582 от 12.01.2018г.:

«Государство и сами производители вправе устанавливать требования к безопасности и качеству товаров, маркируемых тем или иным наименованием мест происхождения товара. Наличие технических требований к товару, производимому под определенным наименованием мест происхождения товара, не может исключать само существование наименования места происхождения товара».

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Необходимо внести ряд изменений в действующее законодательство.

В частности предусмотреть срок с момента регистрации и выдачи первого свидетельства на НМПТ или ГУ, в течение которого другие производители из соответствующего региона могли бы также получить аналогичные свидетельства не опасаясь быть привлеченными к ответственности.

Необходимо ограничить охрану НМПТ (ГУ) только теми товарами, в отношении которых они приобрели известность. Формулировка в отношении «любых товаров» должна быть исключена.

В рамках действующего межведомственного Соглашения о взаимодействии Федеральной службы по интеллектуальной собственности и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 февраля 2018 г. необходимо наладить работу по пересмотру действующих ГОСТов с целью исключения из них охраняемых НМПТ и ГУ.

**Спасибо за  
внимание!**

**Робинов Алексей  
Александрович  
[a.robinov@vashpatent.ru](mailto:a.robinov@vashpatent.ru)**