

УДК 347.772

ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКА ТОВАРОВ (УСЛУГ) ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ

В.Л. Горский-Мочалов¹

¹Юридическая фирма CLAIMS, магистр права
Адрес для переписки: victor.gm@claims.ru

Информация о статье:

Поступила в редакцию 01.10.2019, принята к печати 27.12.2019.
Язык статьи – русский.

Ссылка для цитирования: Горский-Мочалов В.Л. Понятие источника товаров (услуг) для признания товарного знака общеизвестным // Экономика. Право. Инновации. 2019. № 4. С. 48–54.

Аннотация: В статье даётся правовая оценка противоречивой практики признания обозначений общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в порядке статьи 1508 Гражданского кодекса РФ, при которой статус общеизвестных не смогли получить такие широко известные в России обозначения как «Lay's», «Doshirak», «Raffaello» и другие. Исходя из анализа решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) порочность практики связывается, помимо прочего, с допущением Роспатентом логических ошибок при толковании законодательства и неоднозначностью понятия источника происхождения товаров и услуг. Раскрывается содержание указанного понятия в практике Суда по интеллектуальным правам и Президиума Суда по интеллектуальным правам с учётом положений международных договоров – Парижской конвенции 1883 года и Соглашения ТРИПС – и рекомендаций Международной ассоциации охраны интеллектуальной собственности (AIPPI). Исходя из сложившихся в судебной практике подходов, делается вывод о различии понятий «источник происхождения товаров» и «лица, производящие товары». Обращается внимание на отсутствие в судебной практике окончательно сформированного подхода к определению критериев общеизвестности товарного знака. Дополнительно с учётом правовой природы и функционального назначения института товарных знаков, а также сущности общеизвестных товарных знаков делается заключение об отсутствии оснований для обращения Роспатентом к такому критерию общеизвестности товарного знака как известность потребителям наименования правообладателя товарного знака. В частности, подчёркивается необходимость установления ассоциативных связей потребителей не между заявленным обозначением и наименованием заявителя, как настаивает Роспатент в ряде своих решений, а между заявленным обозначением и товарами (услугами), предлагаемых на рынке под этим обозначением; при этом представление потребителя об определённом источнике происхождения этих товаров и услуг не должно с необходимостью включать в себя знание потребителем конкретного наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося источником происхождения товаров и услуг.

Ключевые слова: общеизвестные товарные знаки, источник происхождения

THE CONCEPT OF THE SOURCE OF GOODS (SERVICES) FOR THE RECOGNITION OF A TRADEMARK AS WELL-KNOWN

V. Gorskiy-Mochalov¹

¹CLAIMS law firm, master of law
Corresponding authors: victor.gm@claims.ru

Article info:

Received 01.10.2019, accepted 27.12.2019
Article in Russian

For citation: V. Gorskiy-Mochalov. The concept of the source of goods (services) for the recognition of a trademark as well-known. *Ekonomika. Pravo. Innovacii*. 2019. No. 4. pp. 48–54.

Abstract: A legal assessment of the contradictory practice of recognition of trademarks as well-known under an article No. 1508 of the Civil code of the Russian Federation under which such famous designations as «Lay's», «Doshirak», «Raffaello» and others could not get the status of well-known trademarks is given in the article. Based on the analysis

of the Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) decisions, the faulty practices are associated with assumption logical errors in the interpretation of the legislation by Rospatent and ambiguity of the origin of goods and services term. The article reveals the content of this term in the practice of the court of intellectual rights and the Presidium of the court of intellectual rights, considering the provisions of international treaties – the Paris Convention of 1883 and the TRIPS Agreement – and the recommendations of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI). Based on the approaches developed in court practice, the conclusion about the distinction between the concepts of «source of origin of goods» and «persons producing goods» is made. Attention is paid to the absence of a finally formed approach to the definition of criteria of well-known trademark in court practice. In addition, considering the legal nature and functional purpose of the Institute of trademarks as well as the essence of well-known trademarks, the conclusion is made that there are no grounds for Rospatent to apply such a criterion of a well-known trademark as a consumer's knowledge of a trademark owner's name. In particular, the author emphasizes the necessity of detection of consumers association of the applied designation not with the name of the applicant, as Rospatent insists in several of its decisions, but with goods (services) offered on the market under the designation; the consumer's understanding of a particular source of such goods and services origin doesn't need to include the knowledge of name of legal entity or individual entrepreneur which is the source of origin of goods and services.

Keywords: well-known trademarks, origin source

Введение. Пункт 1 ст. 1508 Гражданского кодекса РФ [1], основанный на ст. 6 bis (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) [2], преломлённой через статью 16 (3) Соглашения ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994) [3], позволяет признавать обозначение общеизвестным товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. Примечательно, что Суд по интеллектуальным правам в делах о признании товарных знаков общеизвестным при раскрытии норм, регулирующих этот институт, ссылается зачастую лишь на Парижскую конвенцию, но не на Соглашение ТРИПС. Между тем, институт общеизвестного товарного знака в том виде, в каком он предусмотрен в Парижской конвенции, существенно отличается от того института, который отражён в Соглашении ТРИПС и имплементирован в Гражданский кодекс РФ. В частности, товарный знак по Парижской конвенции признаётся общеизвестным в том случае, если он обладает международной известностью, тогда как российское законодательство предоставляет правовую охрану товарному знаку, обладающему широкой известностью в пределах Российской Федерации.

Общеизвестный товарный знак, в отличие от обычного, может распространять свою охрану на товары и услуги, неоднород-

ные тем, для которых он не зарегистрирован (расширенная защита). Также он имеет дальнюю ретроспективную охрану (на десятки лет в прошлое) и не требует продления каждые 10 лет (бессрочная охрана). Эти и другие достоинства вызывают у бизнеса интерес в получении исключительных прав на общеизвестные товарные знаки.

Россию принято относить к группе стран, где признание обозначения общеизвестным товарным знаком происходит не в рамках конкретного спора о нарушении товарного знака, а путём регистрации общеизвестного товарного знака в соответствующем реестре. Для этого нужно вместе с заявлением о признании обозначения общеизвестным товарным знаком представить в Роспатент комплект доказательств, подтверждающих общеизвестность с определённого момента.

Между тем, многим брендам, широкая известность которых очевидна, было отказано в регистрации общеизвестного товарного знака. Среди таких брендов – «Lay's», «Doshirak», «Raffaello» и другие. Одной из причин стала неоднозначность в понимании того, что следует понимать под «источником происхождения» товаров, с которыми должен ассоциироваться товарный знак.

Цель исследования. Руководствуясь актуальными подходами к общеизвестным товарным знакам в практике Суда по интеллектуальным правам, необходимо сформировать однозначную правовую позицию в отношении понятия источника происхождения товаров и услуг, которая может стать основой для более стабильной и предсказуе-

мой практики регистрации общеизвестных товарных знаков.

Методы и материалы исследования.

Для решения поставленной задачи следует провести анализ актуальных правовых позиций, содержащихся в законодательстве и судебной практике Суда по интеллектуальным правам, соотнести формально-логически содержание различных позиций и осуществить их синтез.

Полученные результаты.

I. Как неоднократно отмечал Суд по интеллектуальным правам, для признания обозначения общеизвестным товарным знаком заявитель должен доказать комплекс следующих обстоятельств: (1) широкая известность заявленного обозначения (2) на определенной территории (3) среди соответствующих потребителей (4) в отношении товаров заявителя (см. постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу № СИП-556/2017 и от 14.11.2018 по делу № СИП-676/2017) [4, 5].

Именно четвертый критерий («в отношении товаров заявителя») оказывается преградой для регистрации многих известных в России брендов в качестве общеизвестных. Как следует из отказных решений Роспатента, заявители не смогли доказать ассоциацию между товарным знаком и производителем товаров. Препятствием стало то, что сами заявители не являлись непосредственными производителями товаров, а лишь осуществляли контроль над ними, в связи с чем Роспатент не посчитал возможным считать такие товары исходящими от заявителей. Например, заявителем в отношении товарного знака «Lay's» являлась американская компания PepsiCo, тогда как картофельные чипсы под этим брендом производились и продвигались на российском рынке компанией ООО «Фрито Лей Мануфактуринг». Как указал Роспатент, имеющиеся в материалах дела документы не позволяют сделать вывод о том, что сам заявитель участвует в производстве и продвижении чипсов непосредственно [6]. Решение об отказе в признании общеизвестным товарного знака «Raffaello» также мотивировано, тем, что фактически лицом, использующим для конфет товарный знак «Raffaello», является вовсе не заявитель (люксембургская компания Сомартек С.А.),

а российская компания ЗАО «Ферреро Руссия», являющаяся лицензиатом заявителя [7].

Действительно, широко распространённой является организационная практика, при которой владелец бренда не участвует непосредственно в производстве и продвижении товаров, а лишь контролирует компании, которые являются прямыми субъектами этих процессов, путём корпоративного контроля либо на основании лицензии. Однако хоть это и удобно экономически, но для правовой охраны известного бренда это может стать серьёзной проблемой.

II. Решить указанную проблему призвана правовая позиция, которая изначально была озвучена в резолюции Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) Q100 в 1990 году [8], а затем отражена и в российской судебной практике (см. постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2015 по делу № СИП-552/2014 [9], решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2014 по делу № СИП-328/2013 [10]). Согласно этой позиции общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может не являться тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником происхождения товаров (услуг) под соответствующим обозначением. Следует отметить, что в резолюции AIPPI указанное положение приведено в отношении общеизвестных товарных знаков по смыслу Парижской конвенции, однако Суд по интеллектуальным правам посчитал возможным применить его и к российскому институту общеизвестности, имеющему больше связей со положениями Соглашения ТРИПС, что, однако, представляется разумным и соответствующим смыслу законодательства.

III. Проблемы в применении указанной позиции связаны с тем, что понятие «источник происхождения» на практике может усложнять разрешение вопроса об общеизвестности, поскольку его буквальный смысл тождественен смыслу слова «производитель», в связи с чем трудно понять, как определить этот самый «источник» и чем он отличается от «производителя». Попытка окончательно устранить эту неоднозначность была пред-

принята Президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 11.12.2014 по делу № СИП-35/2014 [11] в отношении знака «ПОСОЛЬСКАЯ». Исходя из аргументов заявителя, суд обратился за профессиональным мнением к признанным специалистам в области интеллектуальной собственности с вопросами: «Следует ли из указанной нормы права (пункт 1 статьи 1508 ГК РФ), что необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным является то обстоятельство, что используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника? Если да, что именно должно пониматься под таким источником?» Ответ дали доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности Орлова В. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Юридической школы Дальневосточного федерального университета Рабец А. П., доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета Городов О. А.

На основе полученных ответов Президиум Суда по интеллектуальным правам сформулировал правовую позицию, согласно которой:

1) необходимым условием для признания обозначения общеизвестным в РФ товарным знаком является то обстоятельство, что оно приобрело широкую известность в результате активности самого заявителя;

2) используемое для соответствующих товаров обозначение должно с очевидностью ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника;

3) при этом под таким определенным источником следует понимать заявителя.

Вторая и третья части этой позиции весьма ценны. Из них следует, что ассоциацию потребителей в отношении обозначения следует устанавливать не столько с заявителем, сколько с товарами. Таким образом, следует полагать, достаточно установить, что (а) потребители ассоциируют обозначение с некими товарами как происходящими

из определённого источника и (б) таким источником является сам заявитель. Самое главное: не имеет значения, действительно ли заявитель является непосредственным производителем товаров — правовая позиция не требует от заявителя быть прямым производителем.

IV. Первая часть позиции Президиума, однако, вновь усложняет задачу, поскольку требует от заявителя быть тем лицом, чья деятельность способствовала широкой известности обозначения. Между тем, во многих случаях заявитель сам не принимает участия не только в производстве, но и в продвижении товаров, их рекламе и распространении, что является нормальной распространённой деловой практикой. В связи с этим заявитель не может преодолеть указанный критерий, хотя в силу организации бизнеса контролирует тех лиц, которые производят товары и продвигают их.

Для разрешения указанной трудности приходится обращаться к вспомогательной правовой позиции, которую Суд по интеллектуальным правам высказал по делу знака «Gillette» несколько раньше, чем по делу знака «ПОСОЛЬСКАЯ». В силу этой позиции «заявитель может производить продукцию, маркируемую заявленным обозначением, как самостоятельно, так и поручать её производство и (или) распространение другим лицам» [12]. Следует полагать, что понятие «распространение» в данном случае включает в себя продвижение, рекламу, маркетинг.

V. Только при совокупном использовании всех указанных правовых позиций заявитель, который не принимает прямого участия в производстве товаров и развитии бренда, но контролирует систему производства, продвижения и распространения товаров (услуг) извне, может претендовать на приобретение исключительных прав на общеизвестный товарный знак. Вместе с тем, требуется приложение иных вспомогательных норм и позиций, которые, в частности, позволят закрыть вопросы контроля заявителя над брендом в свете того, что вышеупомянутый термин «поручение» формально-юридически неточен, так как Гражданским кодексом РФ определяется в рамках соответствующего договора.

В целом, в свете правовых позиций АР-РІ и Суда по интеллектуальным правам правомерность упомянутой выше практики Роспатента вызывает обоснованные сомнения. В то время как закон требует установления широкой известности обозначения в отношении товаров заявителя, а АРРІ и Суд по интеллектуальным правам в качестве критерия общеизвестности указывают на ассоциацию потребителями заявленного обозначения в отношении товаров (услуг) как происходящих из определённого источника, Роспатент, вопреки этому, зачастую требует от заявителей доказать ассоциацию потребителями обозначения непосредственно с самим заявителем, а не с его товарами (услугами) как происходящими из определённого источника. Допущение Роспатентом явной непоследовательности в этом вопросе явно прослеживается, например, в упомянутом выше решении по товарному знаку «Raffaello». Так, Роспатент, ссылаясь на п. 1 ст. 1508 ГК РФ, указывает, что «факт широкой известности товарного знака (обозначения) должен быть установлен в отношении именно товаров заявителя», то есть отмечает необходимость установления ассоциативной связи между обозначением и товаром. В следующем же предложении Роспатент указывает, что основанием для отказа в регистрации товарного знака служит отсутствие ассоциативной «связи товаров с деятельностью заявителя». Между тем не существует ни одной нормы права, в силу которой признание обозначения общеизвестным товарным знаком ставится в зависимость от ассоциативной связи между товаром и заявителем.

Из этого следует, что необходимость установления представления потребителя о том, что товары, с которыми ассоциируется обозначение, происходят из определённого источника, само по себе не требует установления знания потребителя о наименовании этого источника, его местонахождении и других данных. Такой подход представляется наиболее разумным и соответствующим смыслу института товарных знаков. Действительно, товарный знак в принципе играет роль образа, в котором источник товаров предстаёт на рынке перед потребителем. Повышенная известность бренда, требующая соответствующей повышенной правовой ох-

раны, не меняет этой роли и не может требовать от потребителя знать наименование и место нахождения лица, скрывающегося за брендом. Напротив, возрастание известности бренда неизбежно затмевает известность наименования скрывающегося за ним лица, если они не тождественны, поэтому требование Роспатента доказать знание потребителем наименования этого лица для признания обозначения общеизвестным представляется тем более абсурдным. В этом свете примечательным является научно-практический комментарий заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеева к ст. 1477 ГК РФ, согласно которому основной функцией товарных знаков является индивидуализация, связывание в глазах потребителей конкретных товаров (услуг) с конкретным лицом [13]. Если же любой товарный знак, а не только общеизвестный, выполняет функцию ассоциирования товаров с определённым лицом, то в этой части общеизвестные товарные знаки оказываются лишёнными специфических особенностей, что дополнительно подтверждает порочность подходов Роспатента.

Выводы. Таким образом, судебная практика различает два вида субъектов: «источник происхождения товаров» и «лица, производящие товары». При этом источник происхождения товаров может не являться лицом, непосредственно производящим товары, если источник контролирует производство товаров. Однако не всем заявителям удаётся доказать, что они являются источником происхождения товаров, либо убедить Роспатент, что потребители ассоциируют обозначение с товарами как происходящими именно от заявителя как источника. Во многом это обусловлено слабым развитием термина «источник происхождения» и самой по себе этой юридической конструкции, а также излишней сложностью, нестабильностью практики и не полной сформированностью правовой позиции по данному вопросу.

Проблема усугубляется также ошибочной интерпретацией роли «источника происхождения» при определении потребительских ассоциаций. Роспатент склонен совершать существенные логические ошибки, отождествляя в своих суждениях понятия «товары заявителя» и «заявитель», обосно-

вывая решения отсутствием ассоциативных связей, которые не являются в силу закона юридически значимыми фактами, и искажая в итоге смысл законодательства. Указанная практика Роспатента наносит существенный вред развитию в России института общеиз-

вестных товарных знаков, и в этой части перед российскими юристами стоит важная задача – добиваться приведения практики регистрации общеизвестных товарных знаков в соответствие со смыслом законодательства и международными стандартами.

Список литературы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
2. Конвенция по охране промышленной собственности: заключена в Париже 20.03.1883. // Закон. 1999. № 7.
3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров от 15.04.1994 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru>
4. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу № СИП-556/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
5. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2018 по делу № СИП-676/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
6. Решение Палаты по патентным спорам Роспатента от 28.12.2017 № 283065 по заявке № 2004710979 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9201521/2017%D0%9201521-2017.12
7. Решение Палаты по патентным спорам Роспатента от 14.12.2017 по заявке № 18-252 ОИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2018/2018%D0%9205965/2018%D0%9205965-2018.12.14.pdf.
8. Question Q 100 Resolution: Protection of unregistered but well-known trademarks (Art. 6^{bis} Paris Convention) and protection of highly renowned trademarks. AIPPI. Yearbook. 1991. I. pp. 295–297. Available at: <https://aippi.org/library/yearbook-1991-i> (in Eng)
9. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2015 по делу № СИП-552/2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
10. Решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2014 по делу № СИП-328/2013 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
11. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2014 по делу

References:

1. Civil code of the Russian Federation (part four) of 18.12.2006 № 230-FZ. Available at: <http://www.consultant.ru> (in Rus)
2. Convention for the protection of industrial property: concluded in Paris on 20.03.1883. *Zakon*. 1999. No. 7. (in Rus)
3. Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights of the WTO, Uruguay round of multilateral trade negotiations of 15.04.1994. Available at: <http://www.garant.ru>(in Rus)
4. Resolution of the Presidium of the Court on intellectual rights of 04.06.2018 in case No. SIP-556/2017. Available at: <http://www.consultant.ru> (in Rus)
5. Resolution of the Presidium of the Court on intellectual rights of 14.11.2018 in case No. SIP-676 / 2017. Available at: <http://www.consultant.ru> (in Rus)
6. Rospatent Chamber of patent disputes decision No. 283065 of 28.12.2017 on application No. 2004710979. Available at: http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9201521/2017%D0%9201521-017.12.28.pdf (in Rus)
7. Decision of the Chamber for patent disputes of Rospatent of 14.12.2017 on application No. 18-252 OI. Available at: http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2018/2018%D0%9205965/2018%D0%9205965-2018.12.14 (in Rus)
8. Question Q 100 Resolution: Protection of unregistered but well-known trademarks (Art. 6^{bis} Paris Convention) and protection of highly renowned trademarks. AIPPI. Yearbook. 1991. I. pp. 295–297. Available at: <https://aippi.org/library/yearbook-1991-i>
9. Resolution of the Presidium of the Court on intellectual rights of 02.03.2015 in case No. SIP-552/2014. Available at: <http://www.consultant.ru> (in Rus)
10. Decision of the Court on intellectual rights of 12.03.2014 in case No. SIP-328/2013. Available at: <http://www.consultant.ru> (in Rus)
11. Resolution of the Presidium of the Court on intellectual rights of 11.12.2014 in case No. SIP-

- № СИП-35/2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
12. Решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2014 по делу № СИП-328/2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
13. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е. А. Павлова. – М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. 2018. – 725 с.
- 35/2014. Available at: <http://www.consultant.ru> (in Rus)
12. Resolution of the Presidium of the Court on intellectual rights of 12.03.2014 in case No. SIP-328/2013. Available at: <http://www.consultant.ru> (in Rus)
13. Comment to the part four of the Civil code of the Russian Federation (article-by-article) / ed. E.A. Pavlova. Moscow. *ICChPim. S.S. Alekseeva pri Presidente RF*. 2018. 725 p. (in Rus)