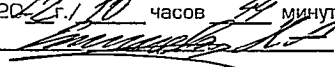


В Суд по интеллектуальным правам
127254, г. Москва, Огородный проезд,
д. 5, стр. 2

Председательствующему по делу
№ СИП-914/2020
В.А.Корнееву

Суд по интеллектуальным правам	
Входящий №	СИП-914/2020
Дата и время поступления	« 17 » 01 2022 г. 10 часов 35 минут
Дата и время обработки судом	« 17 » 01 2022 г. 10 часов 4 минут
Должность, ФИО	Судья
Подпись	
ФАКС/ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА	

ОТВЕТ

на Судебный запрос от 13.12.2021

Уважаемый Владимир Александрович, благодарю Вас за оказанное мне доверие.

В связи с просьбой Президиума Суда по интеллектуальным правам высказать мнение о толковании положений подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ сообщаю Вам следующее.

Вопрос 1. Применяется ли норма подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ в случае, когда противопоставленный товарный знак признан общеизвестным на основании обозначения, не имевшего до этого правовой охраны на территории Российской Федерации.

Ответ. Считаю, что данная норма может быть применена в случае, когда противопоставленный товарный знак признан общеизвестным на основании обозначения, не имевшего до этого правовой охраны на территории Российской Федерации.

В указанной норме действительно указано только на общеизвестный товарный знак, признанный таковым на основании зарегистрированного товарного знака. Однако представляется, что указание на «зарегистрированный» товарный знак является юридически некорректным.

Во-первых, буквальное толкование этой нормы оставляет неурегулированной ситуацию с оспариванием предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку, основанному (1) на обозначении, не имевшем правовой охраны на территории Российской Федерации, или (2) на обозначении, охраняемом на территории Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации (в сравнении с «обычными» товарными знаками эти обозначения не регистрируются в традиционном понимании этой процедуры, регулируемой ГК РФ).

Во-вторых, в пункте 3 статьи 1512 ГК РФ указано «Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации». Из статей 1508, 1509 ГК РФ не следует, что правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется путем его регистрации. То есть очевидна некорректность формулировки пункта 3 статьи 1512 ГК РФ. Если принимать во внимание её буквальное толкование, то представляется вообще невозможным оспаривание предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку вне зависимости от того, на основе какого вида обозначения такая охрана предоставлена.

С учетом сказанного можно сделать вывод, что данная норма может быть применена в случае, когда противопоставленный товарный знак признан общеизвестным на основании обозначения, не имевшего до этого правовой охраны на территории Российской Федерации.

Вопрос 2. Возможно ли применение нормы подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ в случае, когда обозначение признано общеизвестным ретроспективно с даты, предшествующей дате подачи третьим лицом заявки на регистрацию спорного товарного знака, если заявление о признании обозначения общеизвестным товарным знаком и решение о признании его общеизвестным принято после указанной даты подачи заявки.

Ответ. Да, возможно.

С учетом вопросов, содержащихся в Судебном запросе, полагаю необходимым отметить следующее.

Приоритет спорного товарного знака должен быть более поздним по отношению к дате, с которой товарный знак признан общеизвестным в Российской Федерации.

В рассматриваемой ситуации не может быть принята во внимание ни дата принятия решения Роспатентом решения о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (поскольку такая дата зачастую очень значительно отстоит от даты, на которую обозначение стало общеизвестным, да и в целом принятие за основу (возникновения исключительного права на общеизвестный товарный знак) такой даты делает само признание обозначения общеизвестным бессмысленным), ни дата приоритета зарегистрированного товарного знака, впоследствии признанного общеизвестным (зарегистрированный товарный знак может быть признан общеизвестным не с даты приоритета, а с другой более поздней даты, или в отношении части товаров, для которых он был зарегистрирован).

Что касается возможного ущемления интересов правообладателя спорного товарного знака, то полагаю, что в подобных случаях, когда подается заявка на регистрацию в качестве товарного знака широко известного обозначения, заявителю необходимо проявлять должную осмотрительность. Отсутствие обозначения в Перечне общеизвестных товарных знаков не дает гарантий, что такое обозначение является «свободным». Процедура признания обозначения/товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком является достаточно длительной. Должная осмотрительность необходима и со стороны Роспатента. Возможно в таких ситуациях необходимо ставить вопрос о сосуществовании общеизвестного товарного знака и зарегистрированного товарного знака.

Вопрос 3. Должен ли подпункт 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ толковаться как не допускающий возможность признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным частично? Если да, то чем оправданно такое ограничение?

Если предоставление охраны может быть признано недействительным лишь полностью, достаточно ли для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, чтобы хотя бы часть товаров или услуг 1) вызывала ассоциации у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака и 2) ущемляла законные интересы правообладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ), или два указанных обстоятельства должны присутствовать в отношении всего перечня товаров и/или услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак?

Ответ. Полагаю, что подпункт 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ должен толковаться как не допускающий возможность признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным частично.

Обусловлено это тем, что данный подпункт итак ограничивает круг общеизвестных товарных знаков, в связи с правовой охраной которых возникает вопрос о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным. Ограничение выражено указанием на правовую охрану, осуществляемую в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ, который гласит «правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя». Для сравнения – пункт 2 статьи 1508 ГК РФ – «Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная настоящим Кодексом для товарного знака»; в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ «исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован».

Учитывая описанное выше ограничение (ссылка на пункт 3 статьи 1508 ГК РФ), представляется, что при рассмотрении вопроса о признании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку недействительным во внимание должно приниматься наличие/отсутствие обоих указанных в пункте 3 статьи 1508 ГК РФ обстоятельств: (1) наличие у потребителей ассоциаций между использованием спорного товарного знака и обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и (2) возможность ущемления законных интересов.

При этом, на мой взгляд, не должно иметь значения, возникают ли эти обстоятельства в связи с использованием спорного товарного знака в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, или только в отношении части товаров и услуг. В противном случае неизбежно возникнет вопрос – а какова эта часть товаров и услуг? Какова степень их неоднородности с товарами (услугами), для которых охраняется общеизвестный товарный знак? Нет ли связи (взаимосвязи, взаимозависимости) между этими «оставшимися» товарами (услугами) и товарами (услугами), которые вызвали ассоциации и ущемили законные интересы правообладателя общеизвестного товарного знака? Представляется, что в будущем и, вероятно, не очень отдаленном, вследствие одновременного существования тождественных, сходных до степени смешения или

сходных товарных знаков потребитель с большой долей вероятности будет вводиться в заблуждение в отношении такой «оставшейся» части товаров (услуг), одновременное использование таких товарных знаков разными лицами будет приводить к утрате общеизвестным товарным знакам признаков, которым он должен соответствовать в соответствии с п. 1 ст. 1508 ГК РФ, и, соответственно, может привести к прекращению правовой охраны общеизвестного товарного знака в соответствии с п. 2 ст. 1514 ГК РФ, а также, с большой долей вероятности, к ухудшению репутации общеизвестного товарного знака, и, соответственно, к ущемлению законных интересов правообладателя.

Вопрос 4. Какой закон подлежит применению для определения оснований оспаривания регистрации товарного знака и возможности признания предоставления правовой охраны недействительным, в случае, когда на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (2003 год – в период действия Закона о товарных знаках) противопоставленное обозначение еще не было признано общеизвестным товарным знаком, однако в последующем признано таковым ретроспективно с даты, предшествующей подаче указанной заявки? Зависит ли ответ на этот вопрос от того, был ли на этот момент зарегистрирован товарный знак, впоследствии признанный общеизвестным?

Если основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку должны определяться Законом о товарных знаках, то должны ли положения пункта 2 статьи 19' этого Закона толковаться как позволяющие оспаривать регистрацию товарного знака в случае, если использование другим лицом товарного знака с более поздним приоритетом будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы? Если такое оспаривание допустимо, то прекращается правовая охрана полностью или частично?

Ответ. Основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку с приоритетом 19.09.2003 должны определяться Законом о товарных знаках. Положения пункта 2 статьи 19' этого Закона должны толковаться как позволяющие оспаривать регистрацию товарного знака в случае, если использование другим лицом товарного знака с более поздним приоритетом будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы. При этом правовая охрана товарного знака должна прекращаться полностью.

Часть четвертая ГК РФ введена в действие с 1 января 2008 года. В силу статьи 4 ГК РФ и статьи 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой ГК РФ» она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 1 января 2008 года, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31 декабря 2007 года. Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в часть четвертую ГК РФ внесены изменения. При этом в силу статьи 4 ГК РФ и части 7 статьи 7 Федерального закона № 35-ФЗ положения части четвертой ГК РФ (в редакции Федерального закона № 35-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу данного федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу Федерального закона № 35-ФЗ, положения части четвертой ГК РФ (в редакции этого федерального закона)

применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после дня вступления в силу данного федерального закона. Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент (пункт 27 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

На дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак (19.09.2003) действовал Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (Закон о товарных знаках), в связи с чем основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из положений Закона о товарных знаках.

Положения пункта 2 статьи 19' Закона о товарных знаках позволяют оспаривать регистрацию товарного знака и в отношении неоднородных товаров по отношению к тем, для которых предоставлена правовая охрана общеизвестному товарному знаку, в случае, если использование другим лицом товарного знака с более поздним приоритетом будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы.

Как следует из статьи 28 Закона о товарных знаках, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 настоящего Закона.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Законом о товарных знаках порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Ответ на вопрос о применимом законодательстве при определении основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку не зависит от того, с какой даты и когда товарный знак был признан общеизвестным товарным знаком. Основания оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в период действия Закона о товарных знаках в любом случае должно определяться исходя из даты подачи заявки. При этом сроки оспаривания относятся к условиям и порядку оспаривания, в связи с чем определяются исходя из законодательства, действующего на дату оспаривания.

Вместе с этим, основание, установленное абзацем третьим пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, предполагает именно запрет регистрации обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с уже признанным общеизвестным товарным знаком, и не распространяется на случаи, когда у спорного товарного знака приоритет более поздний. Соответствующая норма (пп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ) была введена только с вступлением в силу части четвертой ГК РФ. Представляется, что назначение данной нормы заключается именно в защите интересов правообладателя, поскольку основание для отказа в регистрации, аналогичное основанию, установленному абзацем третьим пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, закреплено в статье 1483 ГК РФ (пп. 3 п. 6). Исходя из этого, можно сделать вывод, что в действовавшем на момент подачи заявки

законе не содержалось нормы с аналогичным назначением. Вместе с тем во внимание должна быть принята норма статьи 6 *bis* Конвенции по охране промышленной собственности», так как в ней прямо указывается на обязательство Страны Союза «отклонять или признавать недействительной регистрацию» товарного знака, способного вызвать смешение с товарным знаком, признанным общеизвестным. Таким образом, данная статья не указывает на тождественность/сходство до степени смешения [«воспроизведение, имитация или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком»] с общеизвестным товарным знаком только как на основание для отказа в регистрации, но и предполагает возможность признания регистрации товарного знака в связи с таким обстоятельством недействительным. При этом, как представляется, дата подачи заявления о признании товарного знака общеизвестным или дата принятия решения о признании товарного знака общеизвестным значения не имеют.

Согласно пункту 2 статьи 19⁹ Закона о товарных знаках правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных [неоднородных] товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы.

В этой связи при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку на основании пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках или статьи 6 *bis* Парижской конвенции надо учитывать, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы.

Указанное следует из принципа недопустимости смешения, предусмотренного статьями 6 *bis* и 10 *bis* Парижской конвенции.

С уважением,



В.В.Орлова

16.01.2022