

Товарные знаки с географической составляющей: проблемы при регистрации

■ **В.В.ТРЕЙ** – патентный поверенный, партнер, начальник отдела товарных знаков (Москва, юридическая фирма «Городисский и партнеры», TreyV@gorodissky.com)

Автор анализирует проблемы, возникающие при регистрации товарных знаков, если входящие в них элементы в той или иной степени сходны с наименованиями мест происхождения товаров.



Одн ой из особенностей российской правовой системы, связанной со средствами индивидуализации, является предоставление широкой правовой охраны

наименованиям мест происхождения товаров. В частности, эти особенности проявляются в случаях столкновения прав на разные объекты, а именно: на наименования мест происхождения товаров и товарные знаки.

Столкновение прав на различные средства индивидуализации регулируются п. 6 ст. 1252 ГК РФ, который гласит: «Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслужи-

вания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет».

Обратим особое внимание на положение, согласно которому сходство или тождество до степени смешения средства индивидуализации может ввести в заблуждение потребителей и/или контрагентов. Вышеупомянутое положение ГК РФ не содержит отсылки к наименованиям мест происхождения товаров, но принципиально важно для обсуждения столкновения прав на различные средства индивидуализации, поскольку отражает законодательный



подход, в соответствии с которым именно введение потребителей в заблуждение является принципиальным для установления превосходства одного средства индивидуализации над другим.

Рассматривая столкновение товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, необходимо обратиться к п. 7 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с которым: *«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, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара».*

Разъясняя порядок применения этой нормы закона, п. 47 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную

регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак (утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482) гласит: *«На основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака».*

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара».

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется».



Ключевым в рамках данной статьи будет положение о том, что «*вопрос однородности товаров не исследуется*». Это обстоятельство на практике предоставляет зарегистрированному наименованию места происхождения товара преимущество над товарным знаком. Рассматривая столкновение заявок на товарные знаки с зарегистрированными наименованиями мест происхождения товаров, следует отметить, что ссылки на наименования мест происхождения товаров иных лиц, нежели заявитель по заявке на регистрацию товарного знака, фактически непреодолимы, несмотря на то, что п. 6 ст. 1252 ГК РФ видит преимущества различных средств индивидуализации друг перед другом именно в введении в заблуждение потребителей и (или) контрагентов. Учитывая это, можно провести аналогию между общеизвестным товарным знаком и наименованием места происхождения товара, поскольку наименование, как и общеизвестный товарный знак, может препятствовать регистрации и использованию обозначения или товарного знака иным лицом для товаров и услуг, не являющихся однородными.

При этом, как показывает практика, Роспатент при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков, которые могут рассматриваться как сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара по фонетическому, визуальному и семантическому критериям, ссылается на потенциальную возможность ассоциации заявленного товарного знака с зарегистрированным наименованием. При этом экспертиза устанавливает возможность такой ассоциации субъективно, делая вывод, не основываясь, например, на результатах социологического исследования, которое могло бы показать объективную картину и свидетельствовать о возможности такой ас-

социативной связи и действительной возможности введения потребителей в заблуждение.

Разбирая подобную практику, можно обратиться к случаю, когда заявке на товарный знак со словесным элементом «Липецкое», поданной в отношении мороженого, было отказано в регистрации в связи с наличием наименования места происхождения товара «Липецкая вода» (свидетельство № 41), правовая охрана которому предоставлена в отношении минеральной воды. При этом речь не идет о имеющих широкую известность таких минеральных водах, как «Ессентуки» или «Боржоми». Более того, производство мороженого в регионе, где разливается минеральная вода, маркируемая охраняемым наименованием места происхождения товара, также ведется несколько десятков лет. К тому же наименование места происхождения товара «Липецкие узоры» (свидетельство № 10) регистрации товарного знака «Липецкое» в отношении мороженого не препятствовало.

Представляется, что наличие зарегистрированного наименования места происхождения товара в отношении минеральной воды не должно препятствовать регистрации заявки на товарный знак в отношении мороженого, поскольку очевидно, что розлив минеральной воды и производство мороженого не являются смежными. Для их производства используется разное сырье, рассматриваемые товары имеют разные каналы и способы сбыта, то есть товары «*минеральная вода*» и «*мороженое*» неоднородные. Поэтому в отношении товаров «*минеральная вода*» и «*мороженое*» у потребителя в данном случае не может создаться представление об их принадлежности одному и тому же изготовителю.

Также следует принять во внимание то обстоятельство, что заявитель



товарного знака длительное время использовал заявленное на регистрацию обозначение в торговом обороте, и никаких доказательств реальной ассоциации заявленных товаров с товарами, в отношении которых охраняется наименование места происхождения товара, экспертиза не привела. Наоборот, многолетнее использование заявленного в качестве товарного знака обозначения должно свидетельствовать об ассоциации заявленного товарного знака и товара именно с заявителем, а не с обладателем права пользования наименованием места происхождения товара.

Такое применение данной нормы ГК РФ фактически лишает возможности производителей из определенного региона использовать наименование этого региона в своей деятельности. Так, комбинированный товарный знак «Алтайский стандарт» в отношении продуктов питания не может быть зарегистрирован в силу того, что существует наименование места происхождения товара «Алтайский мед», при том, что в перечне заявки на товарный знак «Алтайский стандарт» не указан мед в качестве товара, а заявитель не является обладателем свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товаров «Алтайский мед» по свидетельствам № 142/1, 142/2, 142/3, 142/4. Фактически на слова, однокоренные слову «алтайский», предоставлена монополия лицам, которые производят мед в Алтайском крае и Республике Алтай и получили право на пользование соответствующим наименованием места происхождения товара.

Представляется, что словесный элемент «Алтайский» следовало бы рассматривать, как отсылающий потребителя к месту производства товара. Он используется множеством производителей продукции в Алтайском крае и Республике Алтай и входит в огромное

число зарегистрированных товарных знаков («Алтайский каравай», «Алтайский мясодел», «Алтайский кондитер» и многие другие). То есть товарные знаки, включающие словесный элемент, обозначающий место производства товаров, и наименование места происхождения товаров с указанием такого элемента и названием товара могут сосуществовать, однако единообразного подхода к рассмотрению подобных ситуаций не выработано.

Согласно доводам, изложенным в решении Роспатента по результатам экспертизы заявки на комбинированный товарный знак «Алтайский стандарт», несоответствие заявленного обозначения требованиям п. 7 ст. 1483 ГК РФ обусловлено его сходством до степени смешения с наименованием места происхождения товара «Алтайский мед», право пользования которым принадлежит иным лицам. Но при этом в своем решении коллегия Палаты по патентным спорам по каким-то причинам дала оценку однородности товаров, указав, что *«перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, в основном составляют продукты питания – товары широкого потребления, товары той же потребительской группы, что и мед, следовательно, опасность смешения в данном случае выше»*. После прочтения решения Роспатента остается непонятным: должна ли исследоваться однородность при столкновении товарного знака с наименованием места происхождения товара или нет?

При этом в рассматриваемом решении Роспатента утверждается: *«Анализ вышеизложенного в своей совокупности позволяет заключить, что включенные в состав заявленного обозначения, предназначенного для маркировки продовольственных товаров, словесные элементы «Алтай-*



ский стандарт» ассоциируются с медом, происходящим из Алтайского края». Наличие подобной ассоциативной связи могло бы быть установлено, если бы проводилось соответствующее социологическое исследование, отражающее мнение потребителей в отношении обозначения «Алтайский стандарт». Представляется, что вероятность того, что подавляющее большинство респондентов будут ассоциировать обозначение «Алтайский стандарт» именно с медом, весьма низкая. Так, простой поисковый запрос по обозначению «Алтайский стандарт» в сети Интернет отсылает к товарам, не имеющим отношения к меду, а если провести поиск по обозначению «Алтайские продукты», обнаружится, что край славен не только медом, но и другими товарами (целебные травы, чай, масло, сыр).

Далее приводится противоречивый вывод: *«То обстоятельство, что заявленный перечень включает товары иных потребительских групп, а также услуги, не свидетельствует об отсутствии ассоциаций заявленного обозначения с охраняемым наименованием места происхождения товара, что соотносится с положениями пункта 7 статьи 1483 Кодекса, которые применяются по отношению к любым товарам (однородность не применяется)».* Тогда с какой целью однородность исследовалась в заключении коллегии Роспатента?

При этом примеры, касающиеся иных географических наименований («Вологодское», «Башкирский»), не были приняты во внимание, как не относящиеся к рассматриваемому обозначению. На практике получается: что вологодскому и башкирскому можно, то алтайскому нельзя. Это приводит к некой неопределенности в возможности выбора товарного знака с географической составляющей, поскольку описанный пример

свидетельствует о противоречивости практики рассмотрения подобных ситуаций. Решить эту неопределенность могли бы соответствующие изменения в ГК РФ и Правилах в части установления преимущественного права при столкновении различных средств индивидуализации.

Рассматривая другой пример противопоставления наименования места происхождения товара поданному на регистрацию товарному знаку, можно сделать вывод о некой абсурдности в данной связи требований законодательства. Так, с неожиданной проблемой столкнулась американская компания «Кьюрэй инк.» («Curai Inc.»), подавшая заявку на регистрацию товарного знака, представляющего собой различительную часть фирменного наименования компании, созданной в 2017 г. «Кьюрэй инк.» предоставляет услуги в сфере здравоохранения, в частности, поддерживает пациентов, помогая им предоставлять нужную информацию лечащим врачам для помощи в установлении верного диагноза, используя технологии искусственного интеллекта.

Заявка на регистрацию товарного знака «CURAI» была подана в отношении товаров 9 класса МКТУ, таких как программное обеспечение для телемедицины, услуг класса 42, таких как предоставление во временное пользование программного обеспечения для телемедицины, и услуг класса 44, таких как телемедицина, медицинские услуги, ветеринарные услуги и т.д.

При этом экспертиза, вынося предварительный отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории России, сделала ссылку на п. 7 и подпункт 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве обоснования своей позиции, отказав в регистрации товарного знака по абсолютным и относительным основаниям. При проведении эксперти-



зы по заявке на регистрацию товарного знака был сделан вывод о том, что заявленное обозначение «CURAI» является ложным или способным ввести в заблуждение потребителей в отношении происхождения товаров или их назначения, поскольку место расположения заявителя находится в США. Также было установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с зарегистрированными наименованиями места происхождения товара «Курай».

Говоря о ложности или способности обозначения «CURAI» ввести потребителей в заблуждение, отметим, что ассоциация обозначения «CURAI» российскими потребителями с правообладателем наименования места происхождения товара «Курай» не установлена. Сложно даже предположить, что она может возникнуть у подавляющего большинства потребителей релевантных товаров и услуг.

Что касается сходства до степени смешения, то заявленные товары и услуги не могут иметь никакого отношения ни к башкирскому духовому музыкальному инструменту курай, ни, допустим, к организации концертов. Да и произношение обозначения «Curai» (Кьюрэй), образованного от английского слова «*cure*» (лекарство/лечить), и башкирского слова «*курай*» имеет очень мало общего. Следует также отметить, что слово «*курай*» переводится на английский язык как «*kurai*» или «*Bashkir reed pipe*». Более того, башкирское слово «*курай*» многозначное и также обозначает вид растения. Также необходимо обратить внимание, что заявка на наименование места происхождения товара «*Курай*» была подана 25 декабря 2017 г., а регистрация осуществлена 1 марта 2018 г., при том, что, как уже отмечалось, право на фирменное наименование «Curai Inc.» возникло в 2017 г.

Несмотря на это соответствующей заявке на регистрацию товарного знака и знака обслуживания было отказано в регистрации в полном объеме. Представляется, что в рассматриваемом случае буквальное толкование нормы, содержащейся в п. 7 ст. 1483 ГК РФ, противоречит здравому смыслу, поскольку фактически правовая охрана наименования места происхождения товара была распространена даже не на неоднородные товары, а на услуги, причем не относящиеся к охраняемому наименованию места происхождения товара даже косвенно.

Справедливо, что владельцу наименования места происхождения товара предоставлено исключительное право предотвращать использование сходного обозначения в случае введения потребителей в заблуждение или намеренного использования репутации/паразитирования на репутации наименования места происхождения товара. Но если речь идет о товарах, а тем более об услугах, настолько далеких друг от друга, как, например, мороженое и вода или духовой музыкальный инструмент и телемедицина, а также в случае многолетнего бесконфликтного сосуществования предприятий на рынке одного региона, подходы к рассмотрению возможности столкновения прав было бы целесообразно скорректировать. В особенности при этом следует учесть появление в системе средств индивидуализации географических указаний, правовая охрана которым будет предоставляться в облегченном режиме. Соответственно, появление большого числа географических указаний может воспрепятствовать регистрации и использованию товарных знаков с географической составляющей.

